



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	表現規制としての標識法とその憲法的統制
Author(s)	平澤, 卓人
Degree Grantor	北海道大学
Degree Name	博士(法学)
Dissertation Number	甲第12805号
Issue Date	2017-06-30
DOI	https://doi.org/10.14943/doctoral.k12805
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/66599
Type	doctoral thesis
File Information	Takuto_Hirasawa.pdf



表現規制としての標識法とその憲法的統制

平 澤 卓 人

目 次

第1章 問題の所在

- 第1 総論
- 第2 表現活動・言論活動の変容
- 第3 商標・標章保護の拡大
- 第4 本論文の構成

第2章 米国法の検討

- 第1 総論
 - 第2 米国における商標法等の適用範囲の拡大
 - 1 米国における商標・商標法の概念の変容
 - 2 商標法等の適用範囲の拡大
 - (1) 保護対象の拡大
 - (2) 混同に基づく請求権の拡大
 - (3) 稀釈化に基づく請求権の創設とその展開
 - (4) ACPA の規制
 - 第3 憲法上の表現の自由を用いた標識法の権利行使の制限
 - 1 はじめに
 - 2 憲法理論上の課題とその解決
 - (1) 私人による権利の行使が憲法上の問題を生じさせるか
 - (2) 営利的言論 (commercial speech) の問題
 - (3) 表現の内容規制／内容中立規制の問題
 - (4) 商標権等は表現の自由を制約する正当な目的たり得るか
 - (5) 商標法上の内在的調整原理により解決し得るか
 - 3 修正1条に基づく商標権等の行使の制約法理
 - (1) 総論
 - (2) 混同のおそれを根拠にする請求の事案での比較衡量
 - (3) 稀釈化規制と修正1条の関係についての裁判例の展開
 - (4) 小括
 - 第4 商標登録場面における修正1条の規律
 - 1 総論
 - 2 米国における商標登録制度の概観
 - 3 In re Tam 判決
 - 第5 米国法についての小括
- ### 第3章 日本法の再検討
- 第1 総論
 - 第2 標識法の権利行使と表現の自由

- 1 総論
- 2 標識法の規制対象行為の憲法上の保護の有無と程度
 - (1) 表現の自由の優越的地位の根拠
 - (2) 芸術的表現の保障の有無
 - (3) 営利的言論の憲法上の保護
- (4) 小括
- 3 標識法の表現規制上の性質
 - (1) 総論
 - (2) 私人による標識法の権利行使は憲法上の問題を生じさせるか
 - (3) 事前抑制と事後抑制
 - (4) 間接的・付随的制約論及び内容規制／内容中立規制二分論
- 4 違憲審査の審査密度の決定
- 5 標識法は表現の自由の制約を正当化するか
 - (1) 総論
 - (2) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号
 - (3) 商標法
 - (4) 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号
 - (5) 不正競争防止法 2 条 1 項 13 号
 - (6) 小括
- 6 規制対象毎の合憲性の検討
 - (1) 総論
 - (2) 著作物の題号
 - (3) 表現の一部としての使用
 - (4) パロディ商標
 - (5) ドメイン名
 - (6) 記述的表示、キャッチフレーズ、他人との関係を示すための使用
 - (7) 小括
- 第 3 商標登録の場面における憲法上の統制の可能性について
- 第 4 章 総括
 - 第 1 本論文で明らかにしたこと
 - 第 2 標識法を違憲審査基準で検討する意義
 - 第 3 本アプローチの限界

第1章 問題の所在

第1 総論

近年、著作権法と表現の自由との関係についての議論が活発になっている。

特に、米国において著作権と修正1条との関係について判示した *Eldred v. Ashcroft* 537 U.S. 186 (2003) を契機に、日本でも多くの議論がなされている¹。

他方で、商標権についても、特定の表現が商標権の権利範囲とされる場合には、当該表現が商標権に基づき差止められうる。その意味では、著作権と同様に表現の自由を制約しうる可能性を有している。もっとも、著作権法に比べると、商標権と表現の自由に関して論じたものは比較的少なかった²。

もっとも、近時、商標権と表現の自由が対立し得ることを示す事案が現れ始めている。

その理由は大きく分けると、規律される対象に関わる事情と規律する法の側に関わる事情考えられる。後者は商標法及びその他の商標・標章・ドメイン名を保護する法律（以下あわせて「商標法等」という。）の適用範囲の拡大であるが、この点は後に論じることとして、まずは前者の規制対象にかかわる事情、具体的には表現活動、言論活動の範囲の拡大について検討する。

第2 表現活動・言論活動の変容

1 表現活動

(1) 表現活動の商品化

¹ 主なものとして、横山久芳「著作権の保護期間延長立法と表現の自由についての一考察」学習院大学法学会雑誌 39 号 (2004) 19 頁（以下「横山・表現の自由」と略記する。）、今村哲也「著作権法と表現の自由に関する一考察—その規制基準と審査基準について」季刊企業と法創造 1 巻 3 号 (2004) 81 頁、山口いつ子「表現の自由と著作権」相澤英孝＝大淵哲也＝小泉直樹＝田村善之編『知的財産法の理論と現代的課題』（2005、弘文堂）365 頁、同『情報法の構造—情報の自由・規制・保護』（2010、東京大学出版会）、小泉直樹「表現の自由、パロディ、著作権」ジュリスト 1395 号 (2010) 154 頁、小島立「著作権と表現の自由」新世代法政策学研究 8 号 (2010) 251 頁、大日方信春『著作権と憲法理論』（2011、信山社、以下「大日方・著作権と憲法理論」と略記する。）、長谷部恭男「表現の自由と著作権」コピライト 616 号 (2012) 10 頁、比良友佳理「デジタル時代における著作権と表現の自由の衝突に関する制度論的研究(1)～(4)」知的財産法政策学研究 45 号 79 頁 (2014)、46 号 69 頁 (2015)、47 号 97 頁 (2015)、48 号 61 頁 (2016)（以下「比良・制度論的研究(1)～(4)」と略記する。）。

² 商標権と表現の自由に関する先行文献として、佐藤薫「商標パロディ」国際公共政策研究 4 巻 1 号 (1999) 147 頁、大林啓吾「表現概念の視座転換—表現借用観からみる表現の自由と商標保護の調整—」帝京法学 26 巻 1 号 (2009、以下「大林・視座転換」と略記する。) 186 頁、宮脇正晴「標識法と表現の自由—米国商標法におけるロジャーズ・テストを題材に」日本工業所有権法学会年報 37 号 (2014、以下「宮脇・表現の自由」と略記する。) 173 頁、大日方信春「商標と表現の自由(1)」熊本法学 136 号 (2016) 71 頁（以下「大日方・商標(1)」と略記する。）。

まず、表現活動・芸術活動が商品として売買の対象となっていることが重要である。書籍、絵画については現在に始まったものではないが、現代では媒体に録画された音楽、演劇、映画、テレビゲームも自由に流通している。

このように芸術作品が市場において流通する場合、作品の題号は著作物の内容の一部であると同時に商品としての出所を識別するものとして機能し得る。後述する *Rogers v. Grimaldi* 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) は、「題号は、芸術的な表現と商業的な普及促進との混成的 (hybrid) な性質を有している。なかでも、映画の題名は、映画を製作する者の表現の不可欠な要素であると同時に、当該作品を市場に出すための重要な手段であり、両方の要素は解くことのできない絡み合い (inextricably intertwined) となっている」と判示している。

また、絵画や写真については、その表現そのものが市場において出所を識別するものとして認識されることもあり得る。

(2) 商品や広告への著作物の利用

関連して、商品を販売する際、その商品に絵柄を付したり、広告においてデザインを用いることが多く見られる。これらも表現活動の一環と言えるものであり、著作権法においてもいわゆる応用美術の問題として議論されている³。そのような場合、付された絵柄やデザインの全部又は一部が商品又は役務の出所を示すものとして認識され得る。

(3) 仮想現実を扱う表現活動

加えて、映画やテレビゲームでは、表現の一環として、仮想現実を作り出して需要者に享受させるという性格を有する。そして、より正確に現実世界を描写しようとする、現実世界において商標として存在する標識を使わなければならない場合があり得る。後述するように、米国では、映画やテレビゲーム内での標章の使用について商標権侵害に該当するかが争われた事案が多く存在する。

(4) 消費社会の芸術への取り込み

さらに、商標を用いることで、何らかのメッセージを伝達しようとする芸術作品が存在し得る。

現代美術においては、「何を」表現するのかよりも「どういうふうにして」表現するのが極めて重要であることが指摘されている⁴。そして、技能ではなく、イメージを異なる設定に置き換えその意味を変容させることが重要であるとされる⁵。

³ 応用美術については、上野達弘「応用美術の著作権保護—『段階理論』を越えて—」パテント 67 巻 4 号 (別冊 11 号、2014) 96 頁、金子敏哉「出版における美術的作品の利用応用美術の著作物性、46 条の類推を中心に」上野達弘＝西口元『出版をめぐる法的課題その理論と実務』(2015、日本評論社) 163 頁等を参照。

⁴ 小田茂一『流用アート論 1912—2011 年』(2011、青弓社) 15 頁、小島立「現代アートと法—知的財産法及び文化政策の観点から—」知的財産法政策学研究 36 号 (2011) 9 頁。

⁵ William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual*

その一つとして、商品、既製品を芸術作品に利用し、そこに何らかのメッセージを込める「援用アート」又は「流用アート」(appropriation art)が存在している⁶。その中では、他人の商標を何らかの意図をもって用いる場合がある。例えば、アンディ・ウォーホールは、「キャンベル・スープ缶 100 箇」(1962 年)や「緑のコカコーラ瓶」(1962 年)において、市場に流通する大量生産の商品を用いた作品を描いている⁷。これらの作品は消費社会への風刺としての意味を有すると説かれることがある⁸。また、大量生産の製品を用いることによって、その恩恵に浴している人にとって、表現内容が容易にイメージでき、そのことによって強固なリアリティを生み出すことも指摘されている⁹。

日本でも、商標の芸術作品における使用が問題となった事案がある。2010 年、神戸ファッション美術館での小特集「ファッション奇譚服飾に属する危険な小選集」において美術家の岡本光博氏がルイ・ヴィトンのモノグラム等を使ってバッタを模った作品「バッタもん」を展示したところ、ルイ・ヴィトンが展示の中止を求め、美術館側が撤去に応じたという事件があった(その後再展示された)¹⁰。この事件も、ルイ・ヴィトンのモノグラムを用いることで、同ブランド又はブランドを受容する社会の認識に対する批判的なメッセージが込められていると解する余地がある。



Property Law, 260 (Harvard University Press, 2003).

⁶ Sonia K. Katyal, *Semiotic Disobedience*, 84 Wash. U. L. Rev. 489, 541 (2006)、小田・前掲注 4・13 頁、河島伸子「現代美術と著作権法—文化経済学の視点から」現代民事判例研究会編『民事判例Ⅲ—2011 年前期』(2011、日本評論社) 123 頁。

⁷ 小島立「商標法におけるフェアユースについて」パテント 65 巻 13 号(別冊 8 号、2012) 201 頁。

⁸ リンダ・ハッチオン(辻麻子訳)『パロディの理論』(1993、未来社) 109 頁。

⁹ 小田・前掲注 4・97 頁は、リチャード・ハミルトンの『一体何が今日の家庭をこれほど違ったものにし、魅力的にしているのか?』(Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?) (1956) 等の作品について、このような解説を加えている。

¹⁰ 朝日新聞デジタル 2010 年 10 月 4 日記事

http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201010040112.html (平成 28 年 4 月 17 日確認)。

2 言論活動

(1) 批判対象の象徴としての商標

商標は、その商標権者を想起させる強力な手段であり、その意味において、不可欠な「公衆の言語」(the public vocabulary) になっており、これを使用させないことは考えの伝達 (communication of ideas) を妨げることが指摘されている¹¹。そして、商標は、商標権者やその商品を想起させる強力な手段を提供し、仮に他の伝達手段があるとしても、慣習的ではない表現方法を新たに提供するとしている¹²。

(2) 言論の媒体としての商品

T シャツやポスター、マグカップは、商品であると同時に、メッセージを発信する媒体となり、商品としての効用のために購入されるのみならず、これらの発せられるメッセージのために購入されることも指摘される¹³。

(3) インターネットの登場による営利・非営利の区別の相対化

次に、現代において批評・言論活動がインターネット上で公表されているという点が指摘できる。インターネット上の記述には、純粋に営利的なものもある一方、個人の感想や批評を掲載する場合のように、個人の表現活動としての側面を有する場合がある。そして、個人のブログにおいても、広告を掲載して収入を得る場合や、商品を販売するサイトにリンクを貼るという場合もあり、そのような場合には純粋に非営利的と断ずることはできない¹⁴。このように、インターネット上では、営利的な表現と非営利的な表現が混然一体となっており、明確に両者を区別することが困難であるという問題がある¹⁵。特に、ドメイン名については、著作物の題号と同様に、営利的な要素がある一方で、ドメイン名自体がメッセージの伝達という要素があることが指摘

¹¹ Robert C. Denicola, *Trademark as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, Wis. L. Rev. 158, 195 (1982).

¹² Denicola, *supra* note 11, at 197.

¹³ Mary LaFrance, *No Reason to Live: Dilution Laws as Unconstitutional Restrictions on Commercial Speech*, 58 S.C.L.Rev. 709, 712 (2007) [hereinafter LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*].

¹⁴ 米国において、1990 年代のサイバースクワッティングの事案の増加により、インターネット上の言論がランダム法の”in commerce”の要件を満たすように判断されるようになったことを指摘するものとして、Hannibal Travis, *The Battle for Mindshare: The Emerging Consensus That the First Amendment Protects Corporate Criticism on the Internet*, 10 Va.J.L. & Tech. 3, 32-33 (2005).

¹⁵ Nari Lee, *Public Domain at the Interface of Trade Mark and Unfair Competition Law - The Case of Referential Use of Trade Marks*, Nari Lee et al. (ed.), *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity- Convergences and Development* (2014, Edward Elgar).

されている¹⁶。

(4) インターネット上での複製の容易化と大衆民主主義

加えて、インターネットやデジタル技術により既存の情報の複製・加工・発信が劇的に容易になったことにも注意すべきである。

この点について、Jack M. Balkin は、個人が文化の生産や拡散に関与し、自分たちを構成する思想や意味を発展させることに公平に参加するという民主的文化 (democratic culture) の概念を提示し¹⁷、同概念は、既存の情報を盗用し、これを変容させて創作する等の、参加・発信・相互作用を含意する自由の構想を提供している¹⁸。そして、そのような中で、著名商標は、社会的又は文化的アイコンの一種としてパロディの対象とされる可能性がある¹⁹。

(5) 批評の形式としてのパロディ

関連して、パロディは批評の一形式として認識されている²⁰。

パロディの形式を採用することの意義として、批判や批評が直情径行になされやすいため、滑稽や可笑しみの膜で角を取ることによって、批評や批判の効果を高め、事柄の本質を公衆に示すことができることが指摘されている²¹。

さらに、商品名や会社名をパロディした名称を商品名として用いるものもある²²。米国の論者は、これを“Parody as Brand”と呼んだうえ、これは社会におけるブランドの役割やブランドにより我々が自己規定する程度への批判的な考察を迫るなど、社会的批評の価値ある形態として位置付けている²³。

¹⁶ Dawn C. Nunziato, *Freedom of Expression, Democratic Norms, and Internet Governance*, 52 EMORY L.J. 187 (2003).

¹⁷ Jack M. Balkin, *Digital Speech and Democratic Culture: A Theory of Freedom of Expression for the Information Society*, 79 N.Y.U. L. Rev. 1, 3 (2004). 邦語文献でこの議論を紹介するものとして、駒村圭吾「多様性の再生産と準拋枠構築」駒村圭吾＝鈴木秀美編『表現の自由 I 一状況へ』(2011、尚学社) 33-35 頁

¹⁸ Balkin, *supra* note 17, at 44.

¹⁹ 小島／前掲注 7・200 頁。

²⁰ 著作権法におけるパロディの問題について、染野啓子「パロディ保護の現代的課題と理論形成」法時 55 巻 7 号 37 頁 (1983)、山崎卓也「著作権、パブリシティ権侵害における『実質的違法性』—引用、パロディを中心として—」コピーライト 46 巻 544 号 (2006) 2 頁、奥邨弘司「米国著作権法における Parody」著作権研究 37 号 (2011) 13 頁。

²¹ 大日方信春「著作物のパロディと表現の自由—憲法学の視点から—」『自由の法理阪本昌成先生古稀記念論文集』(2015、成文堂) 865 頁。

²² 商標のパロディについて、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質 (17)『パロディー』」AIPPI 43 巻 4 号 (1998) 220 頁、佐藤薫「商標パロディ」国際公共政策研究 4 巻 1 号 (1999) 147 頁、上野達弘「商標パロディ—ドイツ法およびアメリカ法からの示唆—」パテント 62 巻 4 号 (別冊 1 号、2009) 187 頁、大林・視座転換 (前掲注 2) 186 頁、小島／前掲注 7・201 頁、土肥一史「商標パロディ」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』(2013、青林書院) 879 頁、伊藤真「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」パテント 66 巻 6 号 (2013) 4 頁。

²³ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Parody as Brand*, 47 U.C.D.L.Rev. 473, 486 (2013)

日本でも、著名な菓子である石屋製菓製造の「白い恋人」について、吉本興業がパロディして「面白い恋人」と命名した菓子を販売したため、石屋製菓が札幌地方裁判所に提訴したという事件がある²⁴。

原告の登録商標



被告の当時の表示



3 小括

以上のように、表現活動及び言論活動は多様化するとともに、その媒体も拡大している。そのため、他人の標章と類似する表示を表現活動や言論活動で用いる必要性は高まっている。そして、実際に標識法に基づく権利行使がなされている例もあり、標識法と表現の自由が緊張関係に立つ場面は増加していると思われる。

第3 商標・標章保護の拡大

1 はじめに

他方で、商標又は標章に関する権利が拡大している点も、表現活動と標識法の緊張関係を加速させている。これは日本に限定された話ではなく、後述する米国法や EU 法も同様の状況にある。以下では、日本法での状況を概観しておく。

2 標識法の保護対象の拡大

まず、標識法において保護される対象が拡大している現状がある。

第1に、商標登録が可能な対象が拡大している。

日本では、商標法では立体商標の登録について、1996年に登録を可能とする法改正が行われた。もっとも、裁判例は、立体商標について、原則として商標法3条1項3号に

[hereinafter Dogan & Lemley, *Parody as Brand*].

²⁴ 田村善之「『白い恋人』vs.『面白い恋人』事件～商標法・不正競争防止法におけるパロディ的使用の取扱い～」Westlaw判例コラム（2013年4月15日掲載、<http://www.westlawjapan.com/column-law/2013/130415/>（2016年4月17日確認））、宮脇正晴「不正競争防止法2条1項2号における『類似』要件—『面白い恋人』事件を契機として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』（2013、弘文堂）264頁。

該当するとしうえで、文字商標も同時に用いられていること等を根拠に商標法 3 条 2 項を適用せず、結論として商標登録をほとんど認めない傾向が見られた（製法、用途、機能から見て予想し得ない特徴がない限り商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとしうえで、文字商標が付されないで容器のみで用いられていないこと等を根拠にして商標法 3 条 2 項の適用を否定するした東京高判平成 13.7.17 判時 1769 号 98 頁[ヤクルト I]、ウィスキー瓶として予測し難い特異な形状や特別な印象を与える装飾的形状とは言えないとして商標法 3 条 1 項 3 号に該当するとしうえで、使用商標には「SUNTORY」の平面商標が付されており立体的形状のみから顕著性を認めることができないとした東京高判平成 15.8.29 平成 14（行ケ）581 [角瓶]）²⁵。

もっとも、近年はより広く立体商標の登録を認めるようになっている。まず、立体商標であっても 3 条 1 項 3 号の適用を否定したものもある（チョコレート形状について新規で个性的であることを理由に 3 条 1 項 3 号の適用を否定した知財高判平成 20.6.30 判時 2056 号 133 頁 [GuyLian チョコレート]）。

また、商標法 3 条 2 項についての適用を肯定する裁判例も増加している（立体形状に企業等の名称や記号・文字等からなる標章などが付されていたという事情のみによって直ちに使用による識別力獲得は否定されないとした知財高判平成 19.6.27 判時 1984 号 3 頁 [マグライト]、平面的に付された文字、図形、記号等が付されていることを認定しつつ立体形状に自他識別力があることを認めた知財高判平成 20.5.29 判時 2006 号 36 頁 [コカ・コーラ]、多くの類似品があったとしても自他識別力を肯定した知財高判平成 22.11.16 判時 2113 号 135 頁 [ヤクルト II]、販売地域、販売数量や宣伝広告費等が必ずしも明らかではないとしても、その形状の特徴から自他商品識別力を獲得し得ることを肯定した知財高判平成 23.4.21 判時 2114 号 9 頁 [ゴルチェ]、椅子の形状について原告製品に使用された木材の材質や色彩、座面の色彩にバリエーションがあったにもかかわらず形状について自他識別力を肯定した知財高判平成 23.6.29 判時 2122 号 33 頁 [Y チェア]）。

このように、従来は立体商標の登録には消極的であったが、近時はより広く商標登録を認める傾向が見られる。

そして、2014 年の商標法改正により、商標法改正によって色彩のみからなる商標、音、動き商標、ホログラム商標も新たに登録が認められることとなった（商標法 2 条 1 項、同 5 条 2 項、商標法施行規則 4 条）²⁶。

また、キャッチフレーズやスローガンについては、従前から自他識別力があるものは商標登録が認められてきた。そして、平成 27 年の商標審査基準の改訂により、従来は「標

²⁵ 日本の立体商標の登録適格について、川瀬幹夫「商品・包装の形状に係る立体商標」パテント 64 巻 5 号（別冊 5 号、2011）59 頁、青木博通『新しい商標と商標権侵害』（2015、青林書院）222-257 頁、土肥一史「立体商標の登録要件」同『商標法の研究』（2016、中央経済社）41 頁。

²⁶ 詳細は、青木・前掲注 25・321 頁以下を参照。

語（例えば、キャッチフレーズ）」と認識される場合には商標法 3 条 1 項 6 号に違反するとされていたが、同改訂によって、出願商標が「商品又は役務の宣伝広告」や「企業理念」と認識されるかどうかによって決せられるとし、出願商標の観念、指定商品又は指定役務との関連性、取引の実情、出願商標の構成及び態様等を総合的に考慮して判断するとされた²⁷。

加えて、地模様についても、平成 27 年の商標審査基準の改訂によって、特徴的な形態があれば識別力を有し商標法 3 条 1 項 6 号に該当しないとされた²⁸。

このように、平成 27 年の商標審査基準は、キャッチフレーズや地模様の登録を許容する方向で改訂されている。

第 2 に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号の保護対象も拡大する傾向にある。

同 1 号は「商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう）」としており、商品等表示に商品の容器、包装等が含まれることを明らかにしている。裁判例では、商品形態が同法 2 条 1 項 1 号又は 2 号の保護を受けるためには、他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有していることを要求するものや、長期間の使用等に基づき周知となっていることを要求するものがある。多くの事案はこれらの要件を満たさないとして棄却される場合が多いが、その保護を認めるものが一定数存在する（眼鏡枠について、東京地判昭和 48.3.9 判時 705 号 76 頁 [ナイロール眼鏡枠]、ルービック・キューブについて、大阪地判昭和 61.10.21 判時 1217 号 121 頁 [マイ・キューブ]、衣服の形態的特徴について、東京地判平成 11.6.29 判時 1693 号 139 頁 [プリーツ・プリーズ]、パソコンの形態及び色彩について、東京地判平成 11.9.20 判時 1696 号 76 頁 [iMac]、保全の必要性を否定しているがローズ型チョコレート菓子について、東京高決平成 9.3.12 判時 1397 号 109 頁 [ローズ型チョコレート]、子供用の椅子の形態について、東京地判平成 22.11.18 平成 21(ワ)1193 [TRIP TRAP I])²⁹。

さらに、店舗外観について、商品等表示として保護を肯定するものが登場している（東京地決平成 28.12.19 平成 27（ヨ）22042 [コメダ珈琲]）³⁰。ドメイン名についても、商品等表示としての保護が肯定されている東京地判平成 13.4.24 判時 1755 号 43 頁 [J-PHONE]、富山地判平成 12.12.6 判時 1734 巻 3 号 [jaccs.co.jp 一審、名古屋高金沢支判平成 13.9.10 平成 12（ネ）244 他 [同控訴審]]。また、キャッチフレーズについて商品等表示としての保護の可能性を認めるものもある（知財高判平成 27.11.10 平成 27（ネ）

²⁷ 林いづみ「商標審査基準の全部改訂」ジュリスト 1504 号（2017）24 頁。

²⁸ 林／前掲注 27・24 頁。地模様の保護適格性について、西村雅子「ファッション分野での知財マネジメントに関する一考察」パテント 67 巻 15 号（2014）56 頁も参照。

²⁹ 宮脇正晴「商品形態の商品等表示該当性」パテント 67 巻 4 号（別冊 11 号、2014）12 頁。

³⁰ 店舗外観の保護の可能性について、横山久芳「建築の著作物、店舗デザインの保護」パテント 67 巻 4 号（別冊 11 号、2014）131 頁。

10049 [スピードラーニング控訴審])³¹。

3 標識法の権利範囲の拡大

次に、権利範囲の拡大がある。

まず、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号では、原告被告の商品分野が異なる場合にも権利行使を認める裁判例が登場した（東京地判昭和 41.8.30 下民 17 卷 7=8 号 719 頁 [ヤシカ]）。その後、最判昭和 58.10.7 民集 37 卷 8 号 1082 頁 [日本ウーマン・パワー上告審] が「不正競争防止法 1 条 1 項 2 号（著者注、現行 2 条 1 項 1 号）にいう『混同ヲ生ゼシムル行為』は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社との関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である」としているように広義の混同も「混同」に含めて解釈した³²。

そして、下級審の裁判例では、原告と被告の取り扱う商品役務がかなり異なる場合についても広義の混同を肯定する傾向にある（上告人が高級婦人服を扱うのに対し、被上告人が小さな店舗で飲食店を経営していた事案について最判平成 10.9.10 判時 1655 号 160 頁 [スナックシャネル上告審]、原告東急グループに対し、被告が芸名として「高知東急」を用いていた事案について東京地判平成 10.3.13 判時 1639 号 115 頁 [高知東急]）。特に、東京地判平成 16.7.2 判時 1890 号 127 頁 [ラ ヴォーグ南青山]は、使用許諾関係の誤信を広義の混同に含めることを明言し、原告ファッション雑誌「VOGUE」に対し、被告がマンション名として「ラ ヴォーグ南青山」と名付けた事案について侵害を肯定している。

加えて、混同の時的拡張と呼ばれる事態も出現している³³。

まず、購買時点では混同しないが、購買後に何らかの混同が発生するという購買後の混同に基づき責任を肯定する裁判例が登場している。商標権侵害が問題となった事案について、購買者と使用者が分離しており、直接の購買者が混同を起こさないが、使用者が混同をするおそれがある事案について侵害を肯定した東京高判平成 16.8.31 判時 1883 号 87 頁 [リソグラフ控訴審]や、購入者が商品を身に付けているのを見た人の混同を問題とする東京地判平成 19.5.16 平成 18 (ワ) 4029 [ELLE GARDEN 一審]が登場している。

³¹ キャッチフレーズの保護について、上野達弘「キャッチフレーズと商標的使用」パテント 62 卷 4 号（別冊 1 号）（2009）22 頁、青木博通『知的財産権としてのブランドとデザイン』（2007、有斐閣）150 頁。

³² 田村善之『不正競争法概説』（第 2 版、2003、有斐閣、以下「田村・不正競争法」と略記する。）88 頁

³³ 小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」特許庁委託平成 22 年度産業財産権研究推進事業（平成 22～24 年度）報告書（2012、知的財産研究所、以下「小嶋・混同概念の拡張」と略記する。）。

また、購買前の時点での混同によって侵害を肯定するという、いわゆる購買前の混同の理論を認める判決も登場している。例えば、ホームページでの標章の利用によって原告商品を探す消費者が被告サイトに到達し得ることを商標権侵害における取引の実情で考慮した、前掲東京地判 [ELLEGGARDEN 一審]や、メタタグにおける使用によって被告サイトに誘引していることをもって商標権侵害及び不正競争防止法違反を肯定した東京地判平成 27.1.29 平成 24（ワ）21067 [IKEA]が登場している³⁴。

さらに、混同のおそれを要件としない不正競争行為の類型も設けられた。

日本法では、1993 年に不正競争防止法 2 条 1 項 2 号が新設され、混同のおそれを要さず著名表示と類似する表示の使用が不正競争行為とされた。この規定は、著名標章の稀釈化・汚染を防止するためのものと解されている。

さらに、2001 年には、不正競争防止法 2 条 1 項 12 号（現 13 号）が新設され、商標や標章を含む特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名の取得、保有、使用行為が不正競争行為とされた³⁵。

これらの条項は、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と異なり、混同のおそれが存在しない場合にも標章やドメイン名の使用を禁止することができる。

4 小括

以上のように、標識法によって保護される対象が拡大していると同時に、その権利も混同のおそれを前提としない請求が付与され、問題となる混同の概念も拡張する傾向にある。このことは、表現活動や言論活動が標識法の権利範囲に含まれる可能性を増大させるものと考えられる。

第 4 本論文の構成

このように、言論活動、表現活動と評価される活動において、他人の商標や標章が用いられるため、商標法等に基づき権利行使がなされ得る場面は拡大しつつある。このような場合に、商標法等に基づく権利行使を可能とし、商標権者等による差止めや損害賠償を許容してよいのか問題となる。権利行使を制限するとすれば、商標法等を言論活動、表現活動を制約しないよう解釈していくことや、権利行使を憲法上の表現の自由に基づき否定することも考えられよう。

もともと、日本法では、商標法や不正競争防止法と表現の自由について判断した裁判例は少ない。知財高判平成 19.11.28 平成 19（ネ）10055 [オービックス控訴審]が、控訴人の不正競争防止法 2 条 1 項 1 号が表現の自由を侵害する旨の主張に対し、「本件において問題とされているのは、控訴人の表現活動ではなく、被控訴人の標章と類似する控訴人の使用する標章を付して営業を行っていることであり、それが周知表示に化体して形成された他

³⁴ 同判決について、土肥一史 [判批] IP マネジメントレビュー 20 号（2016）42 頁。

³⁵ 鈴木将文「ドメイン名紛争に関する不正競争防止法の改正」松尾和子＝佐藤恵太『ドメインネーム紛争』（2001、弘文堂）144 頁。

人の信用を冒用するものであり、公正な競争秩序を破壊するものであることによるのであって、表現の自由の問題とはいえない」と判示しているに止まっている。しかし、本当に不正競争防止法 2 条 1 項 1 号等は表現の自由の問題を生じさせないと言えるのだろうか。

そこで、本稿では、表現の自由と商標法等の対立について、判決の蓄積があり、実際に表現の自由等を保障する合衆国憲法修正 1 条（以下単に「修正 1 条」という。）を根拠に商標法等の行使を限定している米国法における判決及び議論を紹介する。また、付随して米国法における商標登録要件の違憲審査を検討する。そのうえで、日本法において、商標法及び不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号、13 号に基づく請求について、憲法上の表現の自由に基づき制約することが可能か否かを検討することにする。

第 2 章 米国法の検討

第 1 総論

商標権について定めたランハム法の現行法では、登録商標の商標権侵害を定める 32 条、未登録商標を含めた虚偽表示についての 43 条(a)、希釈化に基づく請求を定める 43 条(b)（いわゆる TDRA）、ドメイン名の登録・取引・使用を特別に規制した 43 条(d)(1)(A)(ii)（いわゆる ACPA）がある。

本章では、まず、「第 2」において、米国における商標に対する認識がどのように変化し、それに伴い、どのように権利範囲が拡張されたのかを概観する。そのうえで「第 3」において、表現の自由を定める合衆国憲法の修正 1 条による商標法の権利行使の制限が可能である根拠を論じる。そして、「第 4」において、実際にどのような場面において修正 1 条に基づき商標法等の権利行使が制限されているのかについて、混同に基づく請求の場合と希釈化に基づく場合に分けて検討する。

第 2 米国における商標法等の適用範囲の拡大

1 米国における商標・商標法の概念の変容

米国における商標・商標法に対する考え方がどのように変容しているかについて、この点を論じた論文によって明らかにしてみよう。

まず、商標法は、もともとは消費者に対する詐欺の防止にあったとされている³⁶。ある論者は、このことを指して、伝達機能（コミュニケーション）をベースとする保護と位置付けて、その後の財産権としての保護と対置させ、商標権が「伝達方法（コミュニケーション）からモノ」へ変化してきたことを指摘している³⁷。また、他の論者も、

³⁶ 商標権の目的と範囲が、公衆が *passing off* によって欺かれることの防止に止められていたことについて、Travis, *supra* note 14, at 14-17.

³⁷ このような変化が 19 世紀後半のイギリスで起こったことを指摘するものであるが、

詐欺ベースの正当化 (deception-based) から、財産権ベース (property-based) の商標へ、若しくは情報源からモノへ (from information source to product) と変化していることを指摘している³⁸。

このことによって、本来、商品の出所を示すものであった商標又はブランドが、それ自体として価値あるものとして、購買の意思決定に影響を与えていることが指摘されている。ある論者は、商標が、出所識別を伝達するシグナリングの機能を有することに加え、表現的な (expressive) 機能を営むことがあり、後者は商品の威信 (prestige) や価値を高め、需要者は、商品の実際の価値よりもこの表現的な機能を享受しているとした³⁹。他の論者は、商品に付されたバットマンは、商品の出所を示すに止まらず、商品に望ましい雰囲気を吹き込んでいるなど、商品に付された商標は、商品を市場に出す上で、広告手段とは独立した意味を有していることを指摘している⁴⁰。そして、このような商標に付された価値が、保護すべき権利として認識されるようになっていった⁴¹。さらに、商標が、特定の目的達成のための手段から、それ自体が固有の価値を有する財産 (assets) として扱われる傾向が強まっていることを指摘するものもある⁴²。

さらに、商標法が、商標の形式的な差別的識別性を保護・促進することによって、特定のコピーをオリジナルとして差別化する現代型奢侈禁止法としての役割を果たしていることを指摘するものもある⁴³。

このような商標権の見方の変化によって、単なる出所の混同の防止では正当化できない権利範囲の拡大が生じた。その結果として、表現の自由との関係では、商標が不

Lionel BENTLY (大友信秀訳) 「伝達方法 (コミュニケーション) からモノへ—商標の財産権としての概念化の史的側面—」 知的財産法政策学研究 19 号 (2008) 1 頁。

³⁸ Glynn Luuney, *Trademark Monopolies*, 48 Emory L.J. 367 (1999). 商標の財産権化を論じるものとして、Peter DRAHOS (山根崇邦訳) 「A Philosophy of Intellectual Property (8・完)」 知的財産法政策学研究 43 号 (2013) 227-231 頁も参照。

³⁹ Rochelle Cooper Dreyfess, *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 Notre Dame L. Rev. 397, 400-408 (1990).

⁴⁰ Jessica Litman, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 Yale L.J. 1717, 1726 (1999).

⁴¹ 価値を権利と同一視することによって排他権の必要性を測る内的参照点を設定することを失敗することを指摘するものであるが、Dreyfess, *supra* note 39, at 409. 古くは、Felix Cohen, *Transcendental Nonsense and Functional Approach*, 35 COLUM. L. REV. 809 (1935)を参照。

⁴² Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 Yale L.J. 1687 (1999).

⁴³ Barton Beebe 著 (南部朋子訳) 「知的財産法と奢侈禁止規範(1)～(3・完)」 知的財産法政策学研究 34 号 277 頁、35 号 315 頁、36 号 293 頁 (2011)。同論文は、商標法に限らず著作権法等も同様に現代型奢侈禁止法としての機能を有していることを指摘し (同(3)293 頁)、そのような役割が知的財産法の進歩促進的な側面に負の影響を与えることを指摘している (同(3)324 頁)。小島立「ファッションと法についての基礎的考察」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講座Ⅲ知的財産法の国際的交錯』(2012、日本評論社) 14 頁も参照。

正競争に対する権利から、言語をコントロールする権利に変容しており、企業やその製品を議論し、批判し、からかったりするという公衆の能力がかき消されているとの指摘もある⁴⁴。

2 商標法等の適用範囲の拡大

(1) 保護対象の拡大

まず、商標又は標章として商標法等で保護される対象が拡大したことが挙げられる。

米国では、コモン・ローの商標においては、記述的表示について普通名称と同様に登録適格が否定されていた⁴⁵。その後、*Armstrong Paint & Vanish Works v. Nu-Enamel Co.*, 305 U.S. 315 (1938) で記述的表示について登録適格を肯定し、二次的意味を獲得した場合に登録を肯定するようになった。

さらに、トレード・ドレスについても保護の対象となっていく。Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992) において、固有の識別力あるトレード・ドレスについて二次的意味の獲得にかかわらず登録が肯定されることになった⁴⁶。もっとも、その後の *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205 (2000) において、トレード・ドレスのうち商品形態 (product configuration) については、二次的意味を獲得しない限り保護を受けないとした。他方で、商品包装 (product packaging) については、Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992) の判決に従い、二次的意味の獲得は不要としている。

これによって、商品のデザインや表現自体がトレード・ドレスとして権利主張されるようになった (トロールの人形について *EFS Marketing Inc. v. Russ Berrie & Co.*, 76 F.3d 487 (2d Cir. 1996)、ミキサーの形状について *Sunbeam Products v. The West Bend Co.*, 123 F.3d 246 (5th Cir. 1997)、ゴルフのコースについて *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd.*, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998)、建物の形状について、*Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentri Prods.*, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998)、蛇口について *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998))⁴⁷。さらに、トレード・ドレスに基づく権利行使の事案において、修正1条に関する問題が提起されたものも存在する (暦のデザインに基づく権利行使の例と

⁴⁴ Lemley, *supra* note 42, at 1710-1711.

⁴⁵ Mary Lafrance, *Understanding Trademark Law*, 55 (2d ed., 2009) [hereinafter Lafrance, *Understanding Trademark Law*].

⁴⁶ Mary Lafrance, *Understanding Trademark Law*, *supra* note 45, at 65, Lemley, *supra* note 42, at 12.

⁴⁷ トレード・ドレスについての邦語文献として、谷有恒「周知商品等表示混同惹起行為(2)」牧野利秋＝飯村敏明＝高部眞規子＝小松陽一郎＝伊原友己編『知的財産訴訟実務大系Ⅱ－特許法・実用新案法(2)、意匠法、商標法、不正競争防止法』(2014、青林書院) 388-390 頁、横山／前掲注 30・153 頁。

して、*Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、バービー人形の形状に基づく権利行使の例として、*Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003))。

また、単色の商標も、非機能的であり二次的意味を得た場合に限り商標として保護されることになった(*Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995))。音や匂いについても同様に解されている⁴⁸。

その後、FTDAにおいて、希釈化規制がランハム法に導入されたが、トレード・ドレスの事案に適用があるかは法文上明確ではなかった。もっとも、*Nabisco, Inc., v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) は、PF Brands が海の生き物を模ったチーズクラッカーを製造・販売し、その中に *goldfish* があつたのに対し、Nabisco は *CatDog* のキャラクターを付したパッケージでクラッカーを販売していた事案において、トレード・ドレスについても希釈化規制の保護を受けることが示された。そして、TDRAにおいて、当該がトレード・ドレス全体として機能的なものではなくかつ著名であることを要件として、トレード・ドレスが希釈化規制の保護を受けることが明示された(ランハム法 43 条(c)(4))。

(2) 混同に基づく請求権の拡大

ア 総論

米国のランハム法では、混同のおそれを根拠とする請求が最も基本的な商標に関する請求権とされている。現在のランハム法 32 条(1)(a)は以下のように定める⁴⁹。

(1) 何人も、登録人の承諾を得ないで

(a) 取引において、登録商標の複製、偽造、複写又はもっともらしい模造を商品又はサービスの販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して使用し、その商品又はサービスに付して又は関連しての当該使用が混同若しくは錯誤を生じさせ又は欺瞞するおそれがある場合…当該人は、次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟においてその責めを負うものとする。

次に、43 条(a)(1)の虚偽表示の規制は、次のように定める。

何人も、取引において商品若しくはサービス又は商品の容器に付して若しくはそれに関連して語、用語、名称、記号、図形若しくはそれらの結合、又は虚偽の原産地呼称、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、又は事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、

⁴⁸ Mary Lafrance, *Understanding Trademark Law*, *supra* note 45, at 68.

⁴⁹ 訳は、特許庁「アメリカ合衆国商標法」

(http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf) による。

(A) 当該人と他人との関連、関係若しくは連合について、又は当該人の商品、サービス若しくは商業活動に関する出所、若しくは他人による後援若しくは承認について、混同を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は欺瞞する虞があるとき、又は

(B) 商業広告若しくは販売促進において、当該人若しくは他人の商品、サービス又は商業活動の性質、特徴、品質又は原産地を不実表示しているときは、

当該人は、当該行為によって被害を受けており又は受ける虞があると考える者による民事訴訟において責めを負うものとする。

この 43 条(a)に基づく請求は、商標登録を要することなく請求を認めるものであり、後述する表現の自由との関係が問題となっている事案において原告がしばしば主張の根拠として用いている点に注意すべきである（Dallas Cowgirls cheerleaders を性的に描写し、その際に同様のユニフォームを用いたものとして Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 202 (2d Cir. 1979)、原告 Ginger Rogers と Fred Astire はハリウッドミュージカルで著名な 2 人組のパフォーマーであったところ、被告は、“Ginger and Fred” と題する映画を作成した事案について、Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989)、学習参考書 (study guides) の表紙をパロディした事案について、Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、個人の氏名を曲名に使用した事案として Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003)）。

そして、これらの請求権のうち、32 条及び 43 条(a)(1)(A)においては、いずれも混同のおそれ (likelihood of confusion) が侵害の有無の判断において決定的に重要である。

この混同のおそれの有無については、マルチファクター・テストによって判断される。マルチファクター・テストは、巡回控訴裁判所によって異なった要素を考慮するが、特に著名なのが、第 2 巡回控訴裁判所が定式化したポラロイド・ファクター (Polaroid factors) と呼ばれるものである⁵⁰。同基準は、Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961) で判示されたものであり、①原告標章の強さ (the strength of plaintiff’s mark)、②原告標章と被告標章の類似する程度 (the degree of similarity between plaintiff’s and defendant’s marks)、③商品又は役務の近接性 (the proximity of the products or services)、④原告が市場を拡大する可能性 (the likelihood that plaintiff will bridge the gap)、⑤現実の混同の証拠 (evidence of actual confusion)、⑥被告の標章選択における誠実

⁵⁰ Jane C. Ginsburg, Jessica Litman & Mary L. Kevin, Trademark and Unfair Competition Law (3d ed., 2001) at 391、イーサン・ホーウィッツ著 (荒井俊行訳)『英和対訳 アメリカ商標法とその実務』(2005、雄松堂出版) 391 頁。

性 (defendant's good faith in adopting the mark)、⑦被告の商品又は役務の品質 (the quality of defendant's product or service)、⑧購入者の洗練度合い (the sophistication of the buyers) を考慮するとされている。

もっとも、同判決は、考慮されるべきはこれらの要素に尽きるわけではなく、他の要素を考慮する可能性を肯定している。当初は、これらのファクターは競争関係にない商品についての混同のおそれを評価するために用いられた⁵¹。つまり、同一の商品を扱っている当事者間においては、同一の標章を代替的な商品に用いることが商標権者に明白な害をもたらさすが、異なる商品の場合はその点が明らかではないからである。もっとも、後には、ポラロイド・ファクターは、同一又は類似の商品についての混同のおそれを判断するうえでも用いられるようになった⁵²。

他方で、第9巡回控訴裁判所においては、AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) で判示された Sleekcraft ファクターを用いる⁵³。Sleekcraft ファクターは、①商標の識別力 (strength of the mark)、②両商品の近似性 (proximity of the goods)、③原告商標と被告商標の類似性 (similarity of the marks)、④現実に混同が生じたことの証拠 (evidence of actual confusion)、⑤販売経路 (marketing channels used)、⑥商品の種類、及び、購入者が払う注意の程度 (type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser)、⑦標章を選択する際の被告の意図 (defendant's intent in selecting the purchaser)、⑧製品ラインの拡大の可能性 (likelihood of expansion of the product lines) を考慮する。また、他の巡回控訴裁判所においては他の基準が用いられている⁵⁴。

ところで、どの範囲で混同を捉えるかについて、米国法では、購買前及び購買後の混同及び経済的援助・提携関係の混同に拡大する動きがある。そこで、これらの混同概念の拡張について見ていこう。

イ 購買前の混同

表現の自由との緊張関係を有するとされているのが購買前の混同である。

購買前の混同は、当初は、商品が高価であり購買時には混同する可能性が極めて低い事案や（ピアノの輸出行為について、Grotrian, Helfferich, Shulz, Th.

⁵¹ Ginsburg, et al., *supra* note 50, at 391.

⁵² Ginsburg, et al., *supra* note 50, at 393.

⁵³ 同判決について、Robert P. Merges, Peter S. Menell & Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the Technological Age* 876 (6th ed., 2012)、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）22 頁。

⁵⁴ マルチファクター・テストの実証分析として、Barton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 Cal. L. REV. 1581 (2006). 邦語文献でこれを紹介するものとして、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）23 頁。

SteinwegNachif. v. Steinway & Sons, Inc., 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975)⁵⁵⁾、取引の最初の段階で決定的な信用を得ていた事案（原告がペガサスの図形で有名であったところ、被告が Pegasus Petroleum の名称を用いて営業を行っていた Mobile Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp. 818 F.2d 254 (2d Cir. 1987)⁵⁶⁾ に適用されていた。

その後、同法理はインターネット上の事案に広く適用されることになった。

例えば、Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F. 3d 1036 (9th Cir. 1999) は、通常はユーザーが視認することのできないメタタグにおける”MOVIEBUFF”の使用について、需要者の注意を競業者のウェブサイトに向けるものであり、原告が標章に蓄積した信用から不当な利益を得るものであるとして商標権侵害を肯定した⁵⁷⁾。

さらに、Playboy Enters., Inc. v. Netscape Communs. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. 2004) は、検索連動型広告によって被告の検索エンジンに原告商標を入力すると被告からアダルト関連のキーワード群を購入した企業のバナー広告が表示されていた事案において商標権侵害を肯定した。

表現活動との関係が問題となった裁判例としては、Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y.1997) がある。同事案は、原告が堕胎に賛成する”Planned Parenthood Federation of America”の名称の団体であるところ、被告が”Planned Parenthood”の名称のサイトを立ち上げ、そのドメイン名に”plannedparenthood.com”は含まれていたが、内容は堕胎に反対するものであった。判決は、インターネットの利用者が誤って被告のホームページを訪れることで、原告のホームページを検索することを止めてしまうかもしれないとして、混同のおそれを肯定した。

さらに、表現活動に関係する事案において、同判決を引用して同様の説示を行ったのが People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001) である⁵⁸⁾。原告は動物の権利擁護団体である “People for the Ethical Treatment of Animals” であり、“PETA” と呼ばれている。被告は、“peta.org” のドメイン名を取得し、原告をパロディした “People Eating Tasty Animals.” というウェブサイトを製作したという事案である。判決は、Planned

⁵⁵⁾ 同判決について、Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 Cardozo L. Rev. 105, 114 (2005)、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33） 56 頁。

⁵⁶⁾ 同判決について、Rothman *supra* note 55, at 116、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33） 57 頁。

⁵⁷⁾ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33） 60 頁。

⁵⁸⁾ 同判決を紹介するものとして、佐藤恵太「アメリカ合衆国におけるドメイン名紛争」松尾＝佐藤・前掲注 35・137-138 頁。

Parenthood 判決を引用し、インターネット利用者が誤って被告ウェブサイトを訪問した者は、怒りや苛立ち、若しくは原告のホームページが存在しないと誤信して原告ホームページを探すことを止めてしまう可能性があり、被告のドメイン名は、インターネット利用者が原告ウェブサイトに到達することを妨げるおそれがあるとして混同のおそれを認めた。これも購買前の混同を認めた裁判例として位置付けられている⁵⁹。

また、OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000)も、原告の Buffalo News をパロディするとともに、批判のための公共空間を提供するために“thebuffalonews.com”のドメイン名を登録し、原告のウェブサイトと内容と外観が類似するウェブサイトを運営していた事案について、Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F. 3d 1036 (9th Cir. 1999) を引用しながら、購買前の混同を理由にして混同のおそれを肯定し原告の仮差止命令を肯定した。

このように、購買前の混同の法理は、批判的なドメイン名を禁止することによって、合理的な需要者が混同をしないにもかかわらず、批判サイトの運営を禁止する結果をもたらすとされている⁶⁰。また、パロディについても、購買時の混同は引き起こさないとしても、購買前の混同を引き起こす可能性があることを指摘するものもある⁶¹。

ウ 購買後の混同⁶²

まず、購買担当者と実際の使用者が分離している事案について、購買後の混同が認められている（外科医の使用する内視鏡について、Karl Storz Endoscopy-America Inc. v. Surgical Tech., Inc., 285 F.3d 848 (9th Cir. 2002)）。

次に、裁判例では、直接の購入者では混同が生じない場合でも、二次的市場における混同を根拠に商標権侵害を認めるものがある（時計を改造して販売した事案について、Cartier v. Aaron Faber Inc., 396 F. Supp. 2d 356 (S.D.N.Y. 2005)）。これは「下流の混同」(downstream confusion) などと呼ばれる⁶³。

また、他人が商品を身に付けているのを見る人についての混同を問題となる類型がある。これは、「傍観者の混同」(bystander confusion) などと呼ばれる⁶⁴。

⁵⁹ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）78 頁。

⁶⁰ Travis, *supra* note 14, at 52-54 頁。

⁶¹ Brian R. Laudry, *From Book Covers to Domain Names: Searching for the True Meaning of the Cliffs Notes Temporal Test for Parody*, 7 J. HIGH TECH. L. 19, 28 (2007).

⁶² 井上由里子「『購買後の混同（post-purchase confusion）』と不正競争防止法の混同概念—アメリカでの議論を手がかりに」相澤他編・前掲注 1・417 頁（以下「井上・購買後の混同」と略記する。）、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）25 頁。

⁶³ Jeremy N. Sheff, *Veblen Brands*, 96 Minn. L. Rev. 769, 785 (2012) .

⁶⁴ Sheff, *supra* note 63, at 778.

裁判例では、ジーンズのスッチが類似する場合に購買後の混同を肯定している (Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867 (2d Cir. 1986))。学説は、潜在的な購入者が身に付けられた商品を見ることで混同が生じ、当該商品の悪い評価を原告の商品と結び付けてしまい原告商品を買わなくなるとして、このような場合に混同を認めることは商標法の政策的な正当化根拠と完全に一致するとするものがある⁶⁵。他方で、より劣った商品によって原告の商品の信用が毀損されることに對し保護を認めるのは、商標権者の投資及び商標の信用の保護の問題ではあるものの、これは混同の問題ではないとするものがあり、このような学説は、海賊品は刑事罰による対処による他、2006年の連邦商標希釈化改正法 (Trademark Dilution Revision Act (いわゆる TDRA)) による救済で足りるとしている⁶⁶。裁判例でも、被告商品が劣ったものではないため、原告商品が悪い評判と結び付けられないとして、侵害を否定するものも存在する (Gibson Guitar Corp. v. Paul Reed Smith Guitar, Inc., 423 F.3d 539 (6th Cir. 2005))。また、商品を他人が身に付けているのを見るだけでなく、そのことが後の購買決定に影響を与えることを要するとしたものもある (Reebok Intern. LTD. v. K-Mart Corp., 849 F.Supp. 252 (S.D.N.Y. 1994))。

裁判例では、さらに進んで、類似品によって商標権者の商品の希少性が失われ、それによって商品の威信 (prestige) がなくなることを問題とするものも存在する。例えば、訪問者に同じデザインの時計を見せることで威信を得る目的で購入する需要者がいることを問題とするもの (Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955))、レプリカの車が多く出回ることによって、その単一性が失われ、デザインに結びついた排他的な連想が希釈化され浸食されることを問題とするもの (Ferrari S.P.A. Esercizio Febriche Automobili e Corse v. Carl Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991))、レプリカ商品により安価で本物を所有しているという地位を得ることができることを問題とするもの (Hermès International v. Lederer de Paris Fifth Avenue, Inc., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000)) がある。

⁶⁵ Sheff, *supra* note 63, at 779.

⁶⁶ Connie Davis Powell, *We all know it's a knock-off? Re-evaluating the need for the post-sale confusion doctrine in trademark law*, N.C. J. L. & Tech. Vol.14:1 (2012) . 米国の連邦法について、希釈化に対する保護が強くなかったことが購買後の混同の法理を肯定する背景になっている可能性を指摘するものとして、田村善之＝小嶋崇弘「商標法上の混同概念の時的拡張とその限界」第二東京弁護士会知的財産法研究会編『ブランドと法』(2010、商事法務) 250 頁。なお、TDRA については、宮脇正晴「米国」『各国における商標権侵害行為類型に関する調査報告書 (平成 19 年 3 月)』(知的財産研究所) 16 頁、中山健一「2005 年商標ダイリューション改正法 (The Trademark Dilution Revision Act of 2005) 後の米国ランダム法でのダイリューションに対する商標の保護」『松田治躬先生古稀記念論文集』(2011、東洋法規出版) 507 頁。

これらは、「地位の混同」(status confusion) などと呼ばれるが⁶⁷、消費者による地位の伝達は表現的な行為であり、これを規制することは表現の自由との関係で問題があり、このような「地位の混同」は商標法の責任原因とすべきではないとする批判がある⁶⁸。また、商標法は需要者の購買の意思決定に影響を与える場合に権利行使を認めるべきものであり、前記の判決は、被告の使用による原告商標の威信や単一性を失わせることによる原告商標への意味への影響に焦点を当てている点で誤っているとするものもある⁶⁹。

エ 経済的援助・提携関係の混同

米国では、1870 年までは商標はコモン・ローによって保護されてきた。1870 年に最初に連邦商標法が制定された。もっとも、同法は連邦の権限を超えるものとして憲法違反と判断されたため(100 U.S. 82,94(1879))、1881 年に州際通商条項を根拠にしたより制限的な連邦商標法が制定された。そして 1905 年、1920 年の改正を経て、1946 年にランハム法として制定されて現代に至っている⁷⁰。

ところで、米国商標法は、本来は passing off を規制するものであり、誤った表示による詐欺から消費者を保護するためのものであった⁷¹。それゆえ、適用されるのは商標権者の競争者であり、類似する商品について適用されていた⁷²。

1905 年法では 15 条において「同一の種類の商品」との文言を用いていた。1912 年の *Borden Ice Cream v. Borden's Condensed Milk Co.*, 201 F. 510 (7th Cir. 1912) も、異なる乳製品に対し商標権の効力が及ばないと判断している⁷³。

その後、1946 年のランハム法制定時において、「同一の種類の商品」が削除された⁷⁴。さらに、1988 年のランハム法 43 条(15 U.S.C. § 1125)の改正がなされ「当該人と他人との関連、関係若しくは連合 (affiliation, connection, or association) について、又は当該人の商品、役務若しくは商業活動に関する出所、経済的援助又は承認 (origin, sponsorship, or approval) について、混同、誤認又は欺罔するおそれがある」場合に侵害が認められることとなった。

経済的援助・提携関係の混同の場合においても商標権侵害が肯定されることとなったため、原告標章と混同させることを意図せず、原告を批評したり原告標章をパロディしたりすることを目的とした標章の使用も商標権侵害に問われること

⁶⁷ Sheff, *supra* note 63, at 790.

⁶⁸ Sheff, *supra* note 63, at 828.

⁶⁹ Mark P. McKenna, *A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law*, 98 Va. L. Rev. 67,132. 同論文は二次的市場を考慮する場合のみ、購買後の混同を正当化することができるとする。

⁷⁰ Merges et al., *supra* note 53, at 764.

⁷¹ LaFrance, *Understanding Trademark Law*, *supra* note 45, at 2, Travis, *supra* note 14, at 14.

⁷² Travis, *supra* note 14, at 14.

⁷³ 小嶋・混同概念の拡張(前掲注 33) 7 頁。

⁷⁴ 詳細な歴史的経緯については、小嶋・混同概念の拡張(前掲注 33) 15 頁を参照。

となった。

例えば、Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp.1183 (E.D.N.Y. 1972) は、“Enjoy Coca-Cola”をもじった“Enjoy Cocaine”のポスターを製作し販売していた事案について、原告の援助があると誤信させるとし、かつ原告の評判や信用に害を与えるとしてニューヨーク州の一般商業活動法 (New York General Business Law) の適用も認めて仮差止命令 (preliminary injunction) を認容した⁷⁵。

次に、Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200, 202 (2d Cir. 1979) である。この事案は、被告がポルノ映画において Dallas Cowboys Cheerleaders をもじった Dallas Cowgirls cheerleaders を性的に描写し、その際に同様のユニフォームを用いた事案において、誰も原告が製作した映画だと信じないとの主張に対し、判決は標章の権利者による財政的援助又は承認があると公衆が誤信すれば足りるとしたうえで、被告の使用は公衆に原告を連想させ、原告の信用を害するなどとして仮差止命令を認容した。

また、Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak 648 F.Supp.905 (D.Neb.1986) は、原告が、インディアンの頭部のロゴと “Mutual of Omaha” “Mutual of Omaha’s Wild Kingdom” を含む商標を登録していたところ、被告が”Mutant of Omaha” (オマハの突然変異体) の言葉と、先住民の羽飾りを付けた痩せ衰えた人間の横顔を描き、“Nuclear Holocaust Insurance” (原子力大虐殺保険) の言葉とともに T シャツに印刷し 4000 枚近くを販売したとの事案であったが、判決はマルチファクター・テストを用いつつ経済的援助 (sponsorship) や提携関係 (affiliation) についての混同のおそれがあるとして、商標権侵害に基づく差止を肯定した。同判決の控訴審判決である Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987) も結論を維持しているが、同判決の反対意見は誰も原告から財政的援助を受けているとは信じないとした。

このように、経済的援助・提携関係の混同によっても商標権侵害が肯定されることによって、原告やその標章等を批評したりパロディしたりする事案においても商標権侵害が認められる傾向が現れた⁷⁶。

オ 商標の「使用」に関する要件⁷⁷

(ア) 条文

ランハム法 32 条(1)(a)は下記のように定める。

記

⁷⁵ 同判決について、江口順一「商標の稀釈化について」阪大法学 106 号 (1978) 11 頁、ディビット・E・ケース著 (日本商標協会関西支部編)『日英対訳 USPQ 米国商標審判決百選』(2011、経済産業調査会) 352 頁。

⁷⁶ Travis, *supra* note 14, at 18-25.

⁷⁷ 裁判例について、金子敏哉「米国商標法における混同と商標的使用」日本工業所有権法学会年報 37 号 (2014、以下「金子・商標的使用」と略記する。) 95 頁。

Any person who shall, without the consent of the registrant—

(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive...shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided...

裁判例では、被告の使用について、「使用」(use)に該当するか、「取引における使用」(use in commerce)に該当するか、「商品又は役務に関連した使用」(use in connection with goods or services)に該当するかといった点で争われている。

この点について、重要な判断を行ったのが *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005)⁷⁸である。

事案は、被告の提供する”SaveNow”というソフトウェアは、これがインストールされるとポップアップ広告が表示される場所、原告のウェブサイトへアクセスした際、被告のポップアップ広告により競合他社の広告が表示されることが、原告ウェブサイトがこれらの広告を許諾しているように見えるため、原告商標権の侵害であるとして提訴したものである。判決は、「使用」(use)、「取引における」(in commerce)、「混同のおそれ」(likelihood of confusion)が独立した商標権侵害の要素であるとしたうえで、「使用」は入口要件 (threshold matter) とされるべきであり、それは多くの行為が取引において行われ混同のおそれを作り出すとしても、商標の「使用」を欠くのであればランダム法においていかなる行為も提訴できないこととされているからであるとした。

そのうえで、判決は、ポップアップ広告について、ディレクトリにおいて原告のウェブサイトのアドレスが含まれることについて、原告から出所されたものの、又は原告が許諾したものとして偽るために原告商標をいかなる商品又は役務に配して (place) いないとして、原告商標を「使用」していないと判断している。すなわち、原告商標に”www.”や”.com”が付されることで、ランダム法で保護される商標から、原告のウェブサイトへの公衆の鍵 (public key) に変容するとした。また、アドレスはディレクトリの内部において複製されるのみであり、コンピューターの利用者や一般の公衆はアクセスできないとした⁷⁹。

他方で、同じく検索連動型広告の事案でも、「使用」を肯定したのが、

⁷⁸ 同判決について、ディビット・E・ケース・前掲注 75・305 頁、金子・商標的使用（前掲注 77）98 頁。

⁷⁹ もっとも、同判決は「使用」の判断基準を示しているわけではないことについて、金子・商標的使用（前掲注 77）98 頁。

Rescuecom Corp. v. Google, Inc. 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009) である⁸⁰。

判決は、本件は、原告の商標を広告主に販売していたこと、Keyword Suggestion Tool により原告商標を購入することを推奨していた点において 1-800 Contacts 判決の事案とは異なるとした。また、原告商標の推奨及び販売は内部的な (internal) 使用にはあたらないとした。そして、被告は原告標章を広告主に推奨し販売したとして、被告は「取引における使用」をしているとした。

また、Kelly-Brown v. Winfrey, 717 F.3d 295 (2d Cir. 2013) ⁸¹は、「取引における使用」は、いかなる方法であれ (in any manner) 標章が商品に付着 (affix) させられていれば足りるとして、Rescuecom 判決を引用した。そして、「取引における使用」の要件を満たすかを決定するにあたっては、商取引との結びつきにおいて (in connection with a commercial transaction)、需要者に標章が示されているかを問えばよいとした。そのうえで、1-800 Contacts 判決を引用したうえで、同判決は「標章としての使用」(use as a mark) を必要とすることを意味するものではないとした。そのうえで、雑誌の表紙上の大見出し、イベントの表題等での”Own Your Power”の使用について侵害を肯定した。

これに対し、学説では、商標的使用 (trademark use) の重要性を強調するものがある。すなわち、Stacey L. Dogan & Mark Lemly は、商標的使用の要件は門番 (gatekeeper) としての機能を有し、需要者の混同についての事実審理とは無関係に商標法の射程を制限するものであるとした⁸²。すなわち、人々は、会話、報道、音楽及び書籍において日常的に商標を使用するが、商標法は、当該商標の全ての使用に対する排他的な統御を商標権者に与えるものではなく、原告標章に十分に類似する標章を自己の商品又は役務に刻みつける者による需要者の混同を抑止するものである⁸³。また、法は、消費者や競業者が商標権の付された商品を直接に表現することを許容し、消費者が商品についての情報を入手するというより重要な政策目標を促進するものであるから、商標的使用の法理は、商標法の本質である探索費用 (サーチコスト) の合理性とも完全に合致するとした⁸⁴。

他方で、商標としての使用は、制定法上の根拠を欠き、サーチコスト合理性によって正当化できず、混同を招来する使用を規制できないとして反対する学

⁸⁰ 同判決について、金子・商標的使用 (前掲注 77) 99 頁

⁸¹ 同判決につき、宮脇正晴「商標法・不正競争法」高林龍＝三村量一＝竹中俊子『年報知的財産法 2013』(2013、日本評論社) 193 頁、金子・商標的使用 (前掲注 77) 100 頁。

⁸² Stacey L. Dogan & Mark Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 Hous. L. Rev. 777 (2004) [hereinafter Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*]

⁸³ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 33.

⁸⁴ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 38.

説もある⁸⁵。

そこで、以上を前提としつつ、米国法ではいかなる場合に「使用」、「取引における使用」若しくは「商品又は役務に関連した使用」が否定されるのかを概観する。

(イ) 営利活動と無関係の使用

まず、営利活動と全く関係ない使用態様の場合には「取引における使用」の要件を満たさないとするものがある。

例えば、*Lucasfilm Ltd. v. High Frontier*, 622 F.Supp. (D.D.C.1985) は、公益団体である被告が、レーガン大統領の Strategic Defense Initiative（戦略防衛構想）のことを”Star Wars”と呼んでいたところ、”Star Wars”の製作会社であり商標権者である原告が同名称で呼ぶことの禁止を求めたものである。判決は”use in commerce”とは、「販売される商品に標章を付すこと、若しくは取引において提供される役務を販売又は広告するうえで標章を使用し又は展示すること」と定義した。そのうえで、判決は、被告はアイディアを表現しているが、それを販売又は宣伝していないとして、同要件を満たさないとした。

さらに、同判決は、商標規制の目的は、不正競争の防止と詐欺からの消費者の保護であるとしたうえで、商標法は、商業の範囲に含まれない言葉の使用を規制するために、公共的な議論（public discourse）の領域に立ち入ることができないとした⁸⁶。

もっとも、同判決の射程を限定する裁判例もある。*United We Stand America, Inc. v. United We Stand America New York, Inc.*, 128 F.3d (2d Cir. 1997) は、Ross Perot が 1992 年の大統領選挙で”United We Stand America”の語を使用し、その後商標登録したのに対し、被告が同一の語をニューヨークの選挙において用いたものである。

判決は、政治活動もランサム法の「取引」に該当するとした。そして、*Lucasfilm* 判決は、原告商標が、表現されるアイディアの不可欠な一部となっており、かつ出所の混同を引き起こさない点で本件とは異なるとした。また、*L.L.Bean* 判決も、原告をからかうものに過ぎず、出所の混同を招かない点で本件とは異

⁸⁵ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. Rev. (2007). また、trademark use の要件を設けることは、需要者を意図的に混同させる使用のみを適用対象とすることになるが、ランサム法はそのような意図を要件とはしていないと批判するものとして、William McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 Iowa Law Rev. 49, 80 (2008) [hereinafter McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*], 小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）87 頁、金子・商標的使用（前掲注 77）101 頁も参照。

⁸⁶ 同判決は、反稀釈化法が、論評上（editorial）又は芸術的な文脈において非営利で許諾なく使用する行為にまで適用されることは憲法上許されるとした *L.L.Bean* 判決において引用されている。

なるとしている。そして、「取引における使用」の要件は、立法過程における議論では「議会において適法に規制できる全ての取引 (all commerce which may lawfully be regulated by Congress)」を指していたとして、憲法上の州際通商条項に関連付けられたものと解した。そのうえで、本件では標章を原告と同一の出所を示唆するものとして用いられているとして、原告に有利な略式判決を認容した。

また、WHS Entertainment Ventures v. United Paperworkers International Union, 997 F.Supp. (M.D.Tenn.1998) は、組合である被告が原告のレストランのロゴを改変したものをチラシに掲載してレストランの店内と店先において配布した事案について、このチラシは販売するものではなく原告の健康被害を公にする目的のものであり、配布されていた地域も限定されており取引のチラシを輸送 (transportation) するものとも考えることもできないとして「取引における使用」に該当しないと判断した。

(ウ) 著作物の表現における使用

著作物の表現における使用については、前述したロジャーズ・テストによって判断されており、「取引における使用」「商品又は役務に関連した使用」の要件で否定されることはあまりなかった。

例えば、Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F.Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000) は、United We Stand America 判決を引用しながら、「取引における使用」の要件は、単に州際通商条項を満たすものであり、連邦議会が規制できる全ての取引を含むとし、見解の提供もこの要件を満たすとしたうえで、「混同のおそれ」の有無で判断すべきとしている（結論として混同のおそれを否定）。

この他、加工用肉食品を販売する際に使用され広く知られた”SPAM”の商標に対し、映画 ”Muppet Treasure Island” において、同商標をパロディした ”Spa’am” という野生の豚のキャラクターを登場させた Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) も、「使用」の要件を問題にしていない。

もっとも、Felix the Cat Prods., Inc. v. New Line Cinema Corp., 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1856 (C.D. Cal. 2000) は、映画における商標登録された漫画の登場人物 (Poindexter) の使用について、映画のムード作りのための表現としての登場人物の使用は、出所を識別し商品を同定又は区別するための標章の使用にはあてはまらないと判断し、商標権侵害を否定している。

また、Marvel Enters., Inc. v. NCSOFT Corp., CV 04-9253-RGK (PLAx) (C.D.Cal.2005) も、原告が登録商標を有する登場人物を被告のゲームにおいて利用者が用いる行為について、利用者がこれらの登場人物の名称を商品又は

役務のいかなる販売又は広告と結び付けて取引において使用しているとの主張はないため、商標権の寄与侵害及び代位侵害は成立しないとした。

もっとも、このように解する裁判例は少数にとどまっている。

(エ) ウェブサイトにおける使用

次に、ウェブサイトにおける使用について争われた事案を見てみよう。

まず、「商品又は役務に関連した使用」の要件について緩やかに判断したパロディの事案として、*People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney* 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001) がある。

事案は、前述のように、原告である“*People for the Ethical Treatment of Animals*”をパロディした“*People Eating Tasty Animals.*”（略すると原告と同じ PETA になる）ウェブサイトを製作したという事案である。

判決は、「商品又は役務に関連した使用」について、被告が実際に同ウェブサイトにおいて、実際に商品又は役務の販売若しくは広告をする必要はないとし、利用者が PETA の商品又は役務を入手したり使用したりすることを妨げること、若しくはウェブサイトを第三者の商品又は役務へと結びつける（connect）で足りるとした。そのうえで、判決は、被告のウェブサイトが、インターネットの利用者が原告自身のウェブサイトにおける原告の役務にアクセスすることを防ぎ、又は邪魔をする（prevent or hinder）おそれがあるゆえ、被告は「商品又は役務に関連した使用」をしていると判断した。

同様に、*OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc.*, 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000) も、パロディや批判目的のウェブサイトについて、被告の営利目的のウェブサイトへのリンクを貼っていることやインターネットの特質から「取引における使用」であるとするとともに、原告の潜在的利用者が被告のウェブサイトにアクセスしてしまい、困惑や苛立ちから検索を継続しなくなってしまうとして「商品又は役務に関連した使用」に該当するとしている。

カ 記述的フェア・ユース及び指示的フェア・ユース

(ア) 総論

商標法におけるフェア・ユースとしては、ランハム法 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115(b)(4)) に定められた記述的フェア・ユースの法理と判例法で認められている指示的フェア・ユースの法理がある。

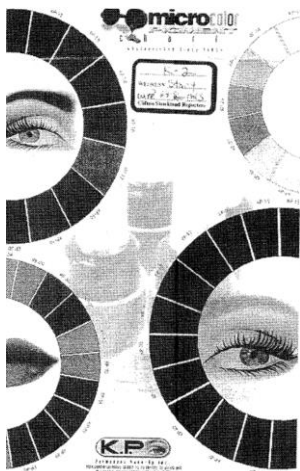
(イ) 記述的フェア・ユースの法理

ランハム法 33(b)(4) (15 U.S.C. § 1115(b)(4)) は「侵害と主張されている名称、単語、図案 (device) が標章としての使用ではなく、記述的な使用であり、当事者の商品又は役務や地理的な起源を記述するためだけに公正かつ善意で使用されている」(the use of the name, term, or device charged to be an infringement is a use, otherwise than as a mark, ... of a term or device which

is descriptive of and used fairly and in good faith only to describe the goods or services of such party, or their geographic origin) 場合には、適法と主張することができるとしている。同条に基づくフェア・ユースは、後述する指示的フェア・ユース (nominative fair use) と区別するため、古典的フェア・ユース (classic fair use) と呼ばれる⁸⁷。このフェア・ユースは、ランハム法に対する抗弁となる他、コモン・ローに基づく請求に対する抗弁にもなるとされる⁸⁸。

古典的フェア・ユースは、混同のおそれとの関係について争いがあったところ、連邦最高裁は、KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression 1 543 U.S. 111 (2004) において判断をしている。事案は、Lasting Impression が”Micro Color”を商標登録し化粧品を販売していたところ、KP Permanent Make-Up が化粧品を販売する際、自己の商品を記述するため、”Micro Color”の語を用いたというものである。判決は、被告が混同のおそれがないことを証明することなくフェア・ユースの抗弁によって請求を棄却できることを明らかにしている⁸⁹。言い換えると、混同のおそれがある場合であってもフェア・ユースが認められる⁹⁰。

原告商品



被告表示



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook
(<http://tmcasebook.org/>) から引用 (2016 年 4 月 17 日確認))

⁸⁷ J.Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4th ed.,2005) § 11:45, LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 318.

なお、この古典的フェア・ユースと指示的フェア・ユースに限られず侵害が成立しない標章の全ての使用をフェア・ユースと称することがあるが、McCarthy, *supra* note 87, § 11:45 はこのような使用法は誤りであるとする。

⁸⁸ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 317.

⁸⁹ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 320.

⁹⁰ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 320.

記述的フェア・ユースが適用されたものとしては、飲食物の味覚の表示 (Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc., 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995) ⁹¹)、揚げ物に使う粉について”fish fry”の表示 (Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ⁹²)、アフリカから輸入したブーツに Safari の表示 (Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976)) 香水の商品名として”Love Potion Fragrance”や”Belly Button Love Potion Fragrance”を使用 (Dessert Beauty, Inc. v. Fox, 568 F.Supp.2d 416 (2d Cir. 2009))、個人のインタビューを特集した記事を”Interview”と表示 (Andy Warhol Enterprises, Inc. v. Time Inc., 700 F.Supp. 760 (S.D.N.Y. 1988))、機器の接続の表示 (In re Dual-Deck Video Cassette Recorder Antitrust Litigation, 11 F.3d 1460 (9th Cir. 1993) がある。

また、スローガンについて適用したものも多い (”WOKY loves you Milwaukee”などのラジオの広告について、M.B.H. Enterprises, Inc. v. WOKY, Inc., 633 F.2d 50 (7th Cir. 1980)、口紅の卓上の展示販売において、消費者に絵ハガキを手に取り好きな人に送ることを薦め、その際に”Seal it with a kiss!”と記載していた事案について、Cosmetically Sealed Industries, Inc. v. Chesebrough-Pond’s USA Co., 125 F.3d 28, 30, 43, U.S.P.Q.2d 1956 (2d Cir. 1997)、NBA のシカゴブルズが 6 回目の優勝をした際、その見出しに”The joy of six”を用い、T シャツ、ポスターその他の記念品に付して販売した事案につき、Packman v. Chicago Tribune Co. 267 F.3d 628 (7th Cir. 2001)。

(ウ) 指示的フェア・ユース (nominative fair use) の法理

古典的フェア・ユースと対比されるのが指示的フェア・ユース (nominative fair use) の法理である。これは、被告は原告の商標を、原告の商品や役務を記述したり識別するために用いているものの、究極の目的は被告自身の商品や役務を記述する場合に適用される⁹³。

同法理の発端となったのが、第 9 巡回控訴裁判所の Alex Kozinski 裁判官による New Kids on the Block v. News America Publishing Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) である⁹⁴。

⁹¹ 同判決は、原告が”Swee Tarts” (tart は酸っぱいを意味する) の語とロゴによる商標権を有し果物の香りの甘いキャンディーを販売していたところ、被告がクランベリージュースを販売し、その際の宣伝に”tasting sweet and tart”または”sweet-tart”の語を使用していた事案についてフェア・ユースを肯定した (混同のおそれも否定している)。

⁹² 同判決は、原告が魚介類の揚げ物に用いる粉について”Fish-fry”の商標で販売していたのに対し、被告は同じく揚げ物に用いる粉 (被告は小麦粉を使用) に”fish fry”の表示を用いていた点をフェア・ユースと判断した。

⁹³ McCarthy, *supra* note 87, § 11:45, LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 322.

⁹⁴ 同判決について、小島／前掲注 7・199 頁。

この事案は、音楽グループである New Kids on the Block についての電話の 900 番サービスを用いた人気投票を行った被告に対し、原告が New Kids の商標権侵害等に基づき提訴したものである。



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook
(<http://tmcasebook.org/>) から引用 (2016 年 4 月 17 日確認))

同判決は、比較、批評、参照その他同様の目的で当該標章を用いることなく特定の製品に言及することはしばしば事実上困難であるとした。その例としては、①フォルクスワーゲン社製の自動車の修理に特化した自動車修理店が、同店が修理する車種に関する情報を提供するために”Volkswagen”や”VW”の文字を用いる場合 (Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350 (9th Cir. 1969))⁹⁵、②テレビ局が、番組名として、登録商標である ”Boston Marathon” の言葉を用いる場合 (WCVB-TV v. Boston Athletic Ass’n, 926 F.2d 42, 46 (1st Cir.1991)、③香りを模倣したことを示すために元の香水の商標を用いる場合 (Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562 (9th Cir. 1968) がある。

そして、同判決は、このような場合は、被告が自身の商品を記述するために原告の標章を使用しているから古典的フェア・ユースにはあたらないとしつつ、以下の 3 要件を満たす場合には、指示的フェア・ユースとして適法であるとした。

- ① 問題となっている商品又は役務が、当該商標の使用なしには容易に識別可能ではないこと (the product or service in question must be one not readily identifiable without use of the trademark)
- ② 商品又は役務を識別するのに合理的に必要な限度においてのみ被告が当該商標を使用していること (only so much of the mark or marks may be used as is reasonably necessary to identify the product or service)
- ③ 標章の使用者が、当該標章とともに、商標権者による財政的援助又はお墨付

⁹⁵ この点につき、LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 326, John McDermott, Permitted Use of Trademarks in the United States, 日本知財学会誌 5 巻 4 号 (2009) 37 頁 (同論文の翻訳として、ジョン・マックダーモット (鈴木信也訳)「米国商標のフェアユースの法理 (その 1)・ (その 2) (完)」知財管理 60 巻 5 号 799 頁・6 号 977 頁 (2010))。

きを受けていることを表していないこと (the user must do nothing that would, in conjunction with the mark, suggest sponsorship or endorsement by the trademark holder)

以上の 3 要件について、New Kids の個々の構成員の正しい名前を知らない人は、当該グループのことを話すことができなくなるとして、第 1 要件を満たすとした。また、同名称の使用は投票の対象を識別する限度でのものであること、同グループの固有のロゴ等を用いているわけではないこと、New Kids の財政的援助やお墨付きを示唆するものではないとして、第 2 及び第 3 の要件も満たすとして、指示的フェア・ユースを肯定した。

その後、第 9 巡回控訴裁判所及びその管轄の地方裁判所の判断として、メタタグとしての使用等について指示的フェア・ユースの適用を肯定した *Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles* 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)⁹⁶、被告がダイアナ妃の姿 (likeness) と氏名を用いた宝飾品を販売していたのに対し指示的フェア・ユースの適用を肯定した *Cairns v. Franklin Mint Co.*, 292 F.3d 1139 (9th Cir. 2002)、比較広告について指示的フェア・ユースを肯定した *J.K. Harris & Company, LLC v. Kassel*, 253 F. Supp. 2d 1120, 66 U.S.P.Q.2d 1455 (N.D. Cal. 2003) がある⁹⁷。これに対し、否定例として *Beach Boys* のメンバーである Al Jardine がソロツアーを行う際に、*Al Jardine of the Beach Boys and Family & Friends* の名称を用いた *Brother Records, Inc. v. Jardine*, 318 F.3d 900 (9th Cir. 2003)、被告がゴジラについて書いた “Godzilla!” と題する書籍を発行した事案について第 2 要件を満たさないとした、*Toho Co., Ltd. v. William Morrow and Co., Inc.*, 33 F. Supp. 2d 1206, 46 U.S.P.Q.2d 1801 (C.D. Cal. 1998) がある。

また、第 3 巡回控訴裁判所では、*Century 21 Real Estate Corp. v. Lendingtree, Inc.*, 425 F.3d 211 (3d Cir. 2005) において、指示的フェア・ユースについて別の要件を示し、①原告標章の使用が、原告と被告両方の商品又

⁹⁶ ディビット・E・ケース・前掲注 75・317 頁、小嶋・混同概念の拡張 (前掲注 33) 61 頁。

⁹⁷ もっとも、他の巡回控訴裁判所では比較広告について別の法理で解決しているものもある。*August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.* 59 F.3d 616 (7th Cir. 1995) は、“25% LOWER IN CALORIES THAN Werther's® ORIGINAL CANDY” との表現について、被告の使用は消費者が購買前に知りたい情報であり、FTC や FDA の基準にも合致する製品の比較であるとして適法であるとしており、指示的フェア・ユースには言及していない。また、*Cumberland Packing Corp. v. Monsanto Co.*, 32 F. Supp. 2d 561 (E.D.N.Y. 1999) は、比較広告での商品名の使用について、商標への言及が出所の混同を引き起こさない限り、他人の商標への正しい言及は許されるとし、FTC も比較広告を奨励しているとして、指示的フェア・ユースに言及せずこの点の商標権侵害を否定している。

は役務を表示するのに必要であるか (Is the use of the plaintiff's mark necessary to describe both plaintiff's product or service and defendant's product or service?)、②使用される原告標章のある部分が、原告の商品又は役務を表示するのに必要であるか (Is only so much of the plaintiff's mark used as necessary to describe plaintiff's products or services?)、③被告の行為又は言葉が原告・被告の商品又は役務の正当な関係を反映しているか (Does the defendant's conduct of language reflect the true and accurate relationship between plaintiff and defendant's products or services?) の 3 要件をいずれも満たす必要があるとした (判決は地裁への差し戻している)⁹⁸。

他方で、第 2 巡回控訴裁判所は、インターネット上のスポンサードリンクにおける商標の使用についての *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) において、指示的フェア・ユースの抗弁に言及しつつも、本件では同理論の有効性について判断する必要はないとしつつ、原告商品を記述するのに必要であり、誤った提携関係 (affiliation) 及びお墨付き (endorsement) を示唆しないのであれば、被告は原告商標を適法に使うことができるとした⁹⁹。また、第 5 巡回控訴裁判所は、ゴルフコースのトレード・ドレスの侵害が問題となった *Pebble Beach Co. v. Tour 18 I, Ltd.*, 155 F.3d 526 (5th Cir. 1998) も、*New Kids on the Block* 判決を引用しながら、何ら提携関係 (affiliation)、財政的援助 (sponsorship)、お墨付き (endorsement) のいかなる示唆もない標章の指示的使用 (nominative use) は商標法の制限の範囲外にあるとした¹⁰⁰。

⁹⁸ McDermott, *supra* note 95, at 38. なお、第 8 巡回控訴裁判所に属する地方裁判所でも、*Century 21* 判決の要件に基づき指示的フェア・ユースを検討した *Edina Realty v. TheMLSOnline.com*, 80 U.S.P.Q.2d (BNA) 1039 (D. Minn. 2006) があるが、不動産売買の競業者が google から原告についての検索語を購入していた事案について、原告標章の使用は必要ではないとし、標章の使用は原告と被告との関係を正當に反映していないとして、指示的フェア・ユースの主張を退けている。

⁹⁹ 同判決は、被告は、ウェブサイト上で販売される真正な原告商品を正確に記述するために標章を用いており、原告との提携関係やお墨付きも示していないものであるとして、被告による商標権の直接侵害を否定した。また、寄与侵害の主張や稀釈化の主張も退けたうえで、虚偽広告の主張については審理を地裁に差し戻している。

¹⁰⁰ 同判決は、指示的使用として保護されるためには、①商品又は役務を識別するのに必要な限度においてのみ被告が当該商標を使用していること (may only use so much of the mark as necessary to identify the product or service)、②商標権者による提携関係、財政的援助又はお墨付きを受けていることを表していないこと (may not do anything that suggests affiliation, sponsorship, or endorsement by the markholder) が必要であるとした。

そして、判決は、比較広告の事案でも伝統的な混同のおそれの基準は用いられるべきであるが、混同のおそれの判断において指示的使用が考慮されるべきであるとした。もっとも、原告の使用は単に指示的意味にとどまらないとして、混同のおそれを肯定した結論を変えるものではないとした。

他方で、同法理を用いない巡回控訴裁判所もあり、指示的フェア・ユースの法理は統一的に用いられているわけではない¹⁰¹。

なお、この指示的フェア・ユースの法理について、著作物における使用に適用したものも存在する。まず、*Mattel v. MCA* 28 F.Supp. 2d 1120 (C.D.Cal. 1998) は、1997 年、Aqua として知られる音楽のグループがヨーロッパで 11 曲の収録されたアルバムを発売した。その 1 曲に *Barbie Girl* と題する曲があった事案について、*New Kids on the Block* 判決を引用し、指示的フェア・ユースが成立するための 3 要件をを満たすとして適法であるとした¹⁰²。

また、*Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003) は、写真家である Thomas Forsythe が、バービー人形に性的なポーズをさせキッチン用品と一緒に撮影した“Food Chain Barbie”という作品について¹⁰³、判決は、被告が、バービーの形状や頭部を原告とのつながりを想起させるために用いており、同時にバービーを批判しパロディする自己の作品を同定するために用いているものであるから、被告の使用は指示的 (nominative) であるとしたうえで、*New Kids* 判決の 3 要素を引用し、本件の使用は、指示的

¹⁰¹ 第 6 巡回控訴裁判所では、*Paccar v. Telescan Tech., LLC*, 319 F.3d 243 (6th Cir. 2003) が、本裁判所はこの理論に従っておらず、マルチファクター・テストで判断する旨を述べて、指示的フェア・ユースの主張を退けている。第 1 巡回控訴裁判所では、被告の運営する掲示板における原告への批判的な内容の掲示について商標の稀釈化が争われた *Universal Communication Systems, Inc. v. Lycos, Inc.*, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007) が、当裁判所では第 9 巡回控訴裁判所の指示的フェア・ユースを用いるかどうか決定してこなかったが、本件でもその機会はないとしながら、被告の使用は非営利的使用、指示的使用、あるいは他のものと認定でき、そのような使用は商標権の責任の対象となるものではないと判断した。第 7 巡回控訴裁判所では、前述した *August Storck K.G. v. Nabisco, Inc.* 59 F.3d 616 (7th Cir. 1995) が、一種の比較広告の事案について、指示的フェア・ユースには特に言及せず、FTC や FDA の基準にも合致する製品の比較であるとして適法であるとしている。他方で、第 4 巡回控訴裁判所において、広告主に原告標章と合致するキーワードを購入させ、スポンサーリンクとして表示させていたことが争われた *Rosetta Stone v. Google*, 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012) は、直接は指示的フェア・ユースの法理は用いないものの、参照するための (referential) 又は指示的な使用の文脈においては伝統的なマルチファクター・テストの適用が困難となるが、それは多くのファクターが混同の指標として機能しなくなるためであるとして、指示的フェア・ユースを適用した *Century 21 Real Estate* 判決及び後述する *Playboy Enterprises* 判決を引用している。各巡回控訴裁判所の判断について、J. David Mayberry, *Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard*, 102 Trademark Rep. 820 (2012)、McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, *supra* note at 89.

¹⁰² ただし、同判決の控訴審判決は、ロジャーズ・テストを適用して修正 1 条の保護を肯定し、*Barbie* の使用が指示的フェア・ユースに該当するため被告を勝訴させた一審の判断が正しいか否かは検討を要しないとしている (*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002))

¹⁰³ 同事案において、作者はこの作品によってバービー人形が体現している慣習的な美の神話と女性を物とする社会的認識を非難しようとしたと主張していた。

フェア・ユースとして認められるとした¹⁰⁴。



James Boyle & Jennifer Jenkins, INTELLECTUAL PROPERTY: LAW & THE INFORMATION SOCIETY Cases & Materials, (1st Edition, 2014) at 222 から引用

他方で、店舗名称のテレビゲームにおける使用についての E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008) は、指示的フェア・ユースの抗弁について、被告は原告の標章と同一の標章を使用していないとした。さらに、被告の使用は原告店舗自体を批評する目的をもっていなかったとする地裁判決の認定を引用したうえで、商標を原告のストリップ・クラブを記述するために用いられていないとして、同主張を退けた（ただし、後述するロジャーズ・テストで適法としている）。

以上のように、指示的フェア・ユースの法理を芸術作品に適用したものはあるが、その数は少数に止まっている。学説ではより広く商品パロディに適用す

¹⁰⁴ なお、判決は、著作権侵害の主張について、被告の使用はパロディであり、transformative であるとして、フェア・ユースを肯定している（山本隆司編著＝奥邨弘司著『フェア・ユースの考え方』（2010、太田出版）150 頁、奥邨／前掲注 20・25 頁。Barbie の語を用いることについての商標権侵害については利益衡量のうえ修正 1 条の保護を受けるとしている（この点は後述する）。

ることを主張するものがある¹⁰⁵。もっとも、*New Kids on the Block v. News America Publishing Inc.*, 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992) の第 2 要件である「商品又は役務を識別するのに合理的に必要な限度においてのみ被告が当該商標を使用していること」の要件は表現の自由に十分な余地を与えないおそれも指摘されている¹⁰⁶。

(エ) 小括

以上のとおり、商標法において記述的フェア・ユース及び指示的フェア・ユースの法理があり、これらは商標権と表現の自由との関係を調整するものとされているが、著作権のような包括的なフェア・ユースではない。また、指示的フェア・ユースの法理を用いて芸術作品での使用について適法としたものがあるものの、いまだ少数に止まっており、広く適用されているわけではない点に注意を要する。

(3) 希釈化に基づく請求権の創設とその展開

ア 州法上の保護の時代

米国における希釈化の規制は、Frank I. Schechter の”The Rational Basis of Trademark Protection”に論文に由来すると言われている¹⁰⁷。もっとも、当時、商標権は標章が独創的 (fanciful) 若しくは任意的 (arbitrary) に限定されて保護されていた¹⁰⁸。また、同論文では、当該使用が競合せず類似しない商品又は役務に用いられる場合に限られていた¹⁰⁹。それゆえ、直接の競業者による希釈化は想定されていなかった。

1996 年までは連邦法上の規制はなく、各州の州法によって希釈化に対する保護が行われていた¹¹⁰。最初にダイリューション規制を定めたのは、1947 年のマサチ

¹⁰⁵ Dogan & Lemley, *Parody as Brand*, *supra* note 23, at 505-509.

¹⁰⁶ Bruce P. Keller & Rebecca Tushnet, *Even More Parodic than the Real Thing*, 94 TRADEMARK REP. 979,1006 (2004).

¹⁰⁷ McCarthy *supra* note 87, at 23-135, Sandra L. Riererson, *The Myth and Reality of Dilution*, Duke Law & Technology Review (2012)、江口順一「アメリカ商標法における『希釈化』(dilution)理論について」彦根論叢 119・120 号 (1966) 35-36 頁、同・商標の希釈化 8 頁、中山健一「2005 年商標ダイリューション改正法 (The Trademark Dilution Revision Act of 2005) 後の米国ランハム法でのダイリューションに対する商標の保護」『松田治躬先生古稀記念論文集』(2011、東洋法規出版) 510 頁、青木博通「商標の希釈化からの保護—各国の比較法的考察と AIPPI パリ総会決議 (2010 年) —」『松田治躬先生古稀記念論文集』(2011、東洋法規出版) 533 頁。

¹⁰⁸ Riererson, *supra* note 107, at 4.

¹⁰⁹ McCarthy *supra* note 87, at 23-135, Riererson, *supra* note 107, at 3.

¹¹⁰ McCarthy *supra* note 87, at 23-134、イーサン・ホーウィッツ・前掲注 50・227 頁、州法の詳細については、江口順一「アメリカ商標法における最近の希釈化 (Dilution) 判例について」阪大法学 47 巻 4・5 号 (1997) 747-753 頁。

ューセッツ州であったとされている¹¹¹。当初の裁判例は、請求を認容するためには、原告が被告による詐欺（fraud）を立証することを必要としていた¹¹²。また、州法の希釈化規制においては、商標が保護されるためには、当該商標が、任意的（arbitrary）、独創的（fanciful）、暗示的（suggestive）であるか、記述的（descriptive）であるが二次的意味（secondary meaning）を獲得したものである必要がある¹¹³。もっとも、ダイリューションに基づく請求が認められるためには、単に識別力があればよいとする州もあれば、高度な識別力や著名性を必要とする州もある¹¹⁴。連邦希釈化法（Federal Trademark Dilution Act（FTDA））の制定以降は、著名性（fame）を要求する傾向にある¹¹⁵。また、各州法においては希釈化のおそれのみが要求されているにもかかわらず、裁判例においては、希釈化が起り得ることについての説得的な証拠を必要とする傾向にあったとされている¹¹⁶。

ところで、州の希釈化防止規定においては、希釈化の内容が明らかになっていなかったため、裁判例によってその概念が形成されていった。

まず、L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26（1st Cir. 1987）は、希釈化について、(1)現実の混同若しくは混同の潜在的可能性によって標章の価値が毀損されること、(2)標章の単一性（uniqueness）若しくは個別性（individuality）が毀損される（diminution）こと、又は(3)標章に結び付けられた信用及び評判を汚染（tarnish）し、若しくは不当に用いる（appropriate）方法で当該標章の使用することにより損害が生じることの 3 類型を明らかにした。同基準は、Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482（10th Cir. 1987）においても用いられている。

他方で Deere & Co. v. MTD Products, 41 F.3d 39（2d Cir. 1994）は、「希釈化」には、「不鮮明化」（blurring）と「汚染」（tarnishment）があるところ、不鮮明化とは「類似しない製品に他人が無許諾で商標を使用することを通して、確立した商標の販売力を削り取る（whittling away of an established trademark's selling power）」とした。また、「汚染」は、原告の商標が、粗悪（shoddy）な品質の製品に結び付けられたり、元の製品につき適切でない考え（unflattering thoughts）を呼び起こすような健全でなく又は感じの悪い（unwholesome or unsavory）文脈において表現されたりする場合に起こるとした。

もっとも、同判決は、競業他社の商標を茶化す態様の使用について、典型的な不鮮明化及び汚染にはあてはまらず、被告標章とその製品との同定（identification）

¹¹¹ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 208.

¹¹² Rierson, *supra* note 107, at 7.

¹¹³ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 209.

¹¹⁴ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 209.

¹¹⁵ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 209.

¹¹⁶ McCarthy *supra* note 87, at 23-136.

を弱めるものとして希釈化の一類型であると判断した¹¹⁷。

第 2 巡回控訴裁判所では、その後の *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) でも、*Deere & Co* の「不鮮明化」及び「汚染」の定義を用いている、*Deere & Co* 判決の示した第三の類型については引用されていない。

また、*Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) でも不鮮明化と汚染の 2 つの観点から検討しており、裁判例では希釈化を不鮮明化と汚染の 2 類型で把握する傾向が強まっていった。

標章の類似性の程度としては、裁判例は、著名標章と実質的に同一 (virtually identical) であることを要求する傾向にある¹¹⁸。

代表的な裁判例である *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F. 2d 1026, 10 U.S.P.Q.2d 1961, 1964 (2d Cir. 1989) は、被告の自動車名の LEXUS が、法律の調査サービスを提供する原告の LEXIS を希釈化するとして、ニューヨーク州の反希釈防止法違反が問題となった事案において、同法に基づく請求が成り立つためには非常に類似する、又は実質的に類似すること (“very” or “substantially” similar) が必要であるとしたうえで、両標章には実質的な類似性はないとした¹¹⁹。Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Show, Inc. v. B.E.Windows Corp. 937 F.supp. 204 (S.D.N.Y. 1996) も、同判決を引用して、両標章が非常に類似する、又は実質的に類似することを必要としたうえで、原告の “The Greatest Show on Earth” に対し、被告の “The Greatest Bar on Earth” は非常に類似又は実質的に類似しているとした¹²⁰。

イ 連邦法による保護の開始 (FTDA)

その後、1996 年の連邦希釈化法 (Federal Trademark Dilution Act (「FTDA」) と略称される。)) により、連邦商標法 43 条(c)が追加され、連邦法においても希釈化に対する保護が肯定されるようになった¹²¹。

同条では、「標章の識別力の質を希釈化する標章や名称の別人による営利的な使用であり、当該使用が当該標章の著名となった後の使用であり、標章の識別力の質を希釈化する使用」(against another person’s commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark) に対して保護を与え

¹¹⁷ 同判決について、江口／前掲注 110・67-769 頁。

¹¹⁸ *McCarthy*, *supra* note 87, at 23-176.

¹¹⁹ 同判決について、江口／前掲注 110・760-762 頁。

¹²⁰ 同判決について、江口／前掲注 110・757-760 頁。

¹²¹ 同条項について、イーサン・ホーウィッツ・前掲注 50・227 頁、大林・視座転換 (前掲注 2) 192 頁。

るとしていた¹²²。

また、稀釈化の定義について「稀釈化とは、著名標章の有する商品又は役務を同定し識別する能力を減じるものであり、(1)著名標章の権利者とそれ以外の者の競争関係及び(2)混同、誤りもしくは騙すおそれの有無にかかわらない」(the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of –(1) competition between the owners of the famous mark and other parties, or (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.) とした。

同条による保護が肯定されるためには、当該標章に識別力があり (distinctive)、かつ著名 (famous) でなければならないとしていた。これらの点を判断するために、43 条(c)(1)では①当該商標の固有又は獲得した識別力、②当該商品又は役務と結び付けられた標章の使用の期間と範囲、③当該標章についての宣伝広告の期間と範囲、④当該標章を使用する取引地域の地理的な範囲、⑤当該標章を使用する商品又は役務の流通経路、⑥標章の権利者と被疑侵害者の取引地域と流通経路における標章の認知度を考慮するとされていた¹²³。

もっとも、稀釈化の意義については明示されなかったため、裁判例は過去の州法の判決を引用し、不鮮明化 (blurring) と汚染 (tarnishment) の2つの稀釈化の類型に則して判断を行っている (Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002))。

また、両標章の類似性についても、州法の裁判例を踏襲し、「ほとんど同一」(nearly identical) (Thane Int'l v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002)、Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)) や重要部分 (a significant segment) が「本質的に同一」(essentially the same) (Luigino's Inc., v. Stouffer Corp., 170 F.3d 827 (8th Cir. 1999))、「非常に又は実質的に類似」(very or substantially similar) (Am. Express v. CFK, 947 F. Supp. 310 (E.D. Mich. 1996)) など、高度の類似性を要求するものが散見される¹²⁴。

なお、FTDA がトレード・ドレスの事案に適用があるかは法文上明確ではなかったが、トレード・ドレスへの適用を肯定する判決がある (Nabisco, Inc., v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999)) ¹²⁵。

¹²² LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 213.

¹²³ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 217、翻訳はイーサン・ホーウィッツ・前掲注 50・229 頁を参考にしている。

¹²⁴ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 222.

¹²⁵ 事案は、PF Brands が海の生き物を模ったチーズクラッカーを製造・販売し、その中に goldfish があつた。Nabisco は CatDog のキャラクターを付したパッケージでクラッカーを販売していたが、その中に魚の形のクラッカーがあつた。Nabisco はパッケージの違いを指摘したが、判決は購買後の混同と同様に、本件では購買時及び購買後の稀釈化が起こりうるとした。そして、Nabisco のクラッカーは、PF Brands のクラッカーを想起させるとし

ウ 連邦法の改正 (TDRA)

(7) TDRA に至る経緯

FTDA について、希釈化のおそれの判断方法は一様ではなかった。裁判例は、混同のおそれについての伝統的なマルチファクター・テストを用いつつ、需要者の混同のおそれとは無関係に、原告の販売力が弱められたかによって結論を出す傾向が強かった¹²⁶。もっとも、実際の混同、混同のおそれを考慮するものもあり (Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208, 217 (2d Cir. 1999)、Times Mirror Magazine, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 174 (3d Cir. 2000))、混同のおそれに近い基準が用いられたことに対しては批判もあった。また、現実の希釈化を要求する裁判例と要求しない裁判例 (Nabisco, Inc., v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999)) に分かれていた。

この点について判断を行った連邦最高裁判決として、Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc. 537 U.S. 418, 65 U.S.P.Q.2d 1801 (2003) がある。

この事案は、被告が VICTOR'S LITTLE SECRET という性的なおもちゃを販売していたところ、原告が VICTORIA SECRET との標章に基づき提訴したというものである。



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook (<http://tmcasbook.org/>))

た。また、希釈化は本来は競合しない商品が想定されていたが、競合する商品において希釈化が起こらない理由はないとした。また、希釈化が現実には発生している必要はないとして、請求を認容した。同判決は、トレード・ドレスへ FTDA を適用したのみならず、競業者からの請求を認容した点で希釈化の適用の範囲を広げるものとして認識されている。他方で、蛇口のトレード・ドレスについて、FTDA について連邦議会が競業製品のデザインへの適用を想定しているか疑問であり、憲法上の制約からその疑問は強められるとしつつ、類似性を肯定できず、需要者の混同も引き起こさないものであるから出所識別機能が希釈化されているとはいえないとした I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998) もある。その後の TDRA では、トレード・ドレスへ適用があることが明示されている。

¹²⁶ LaFrance, Understanding Trademark Law, *supra* note 45, at 222.

から引用（2016 年 4 月 17 日確認）

同判決は、需要者における連想が生じたとしても、そのことだけで提訴可能な希釈化は発生しないとした。そして、連邦最高裁は、単なる希釈化のおそれ（likely dilution）にとどまらず、当該標章に対する現実の希釈化（actual dilution）を立証しなければならないとした¹²⁷。もっとも、同判決は、現実の希釈化を立証するためには、売上や利益の喪失により経済的価値が現実的に毀損されていることの立証までは不要であるとした。

同判例を変更し、希釈化のおそれですりとするための法改正が、2006 年の連邦商標希釈化改正法 (Trademark Dilution Revision Act (いわゆる TDRA)) である。

(イ) TDRA の内容

まず、同法は、43 条(c)(1)で問題とされる使用について「その著名標章について不鮮明化による希釈化又は汚染による希釈化を生ずる虞のある標章又は商号の取引における使用」(use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark) として、現実の希釈化までは要せず、希釈化のおそれですりすることを明らかにした。このため、最高裁で争われた事案の第二次訴訟においては、TDRA に基づく請求が認容されている (V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010))¹²⁸。

同条は続けて、「実際の又は生じるおそれのある混同、競争又は現実の経済的侵害があるか否かにかかわらず」(regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury) として、混同のおそれや競争関係、現実の経済的侵害の有無とは無関係に請求を認めるとされている。

さらに、同法は、不鮮明化と汚染の 2 類型について、その定義を条文化した。

まず、不鮮明化については、(2)(B)において「ある標章又は商号と他の著名標章との間での類似性から生ずる連想であって、著名標章の識別性を毀損するもの」(association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark) としたうえで、その考慮要素として、(i)「その標章又は商号と著名標章との間での類似性の程度」、(ii)「その著名標章についての本来の又は獲得された識別性の程度」、(iii)「その著名標章の所有者が、その標章の実質的に排他的使用をしている範囲」(iv)「その著名標章についての認識の程度」、(v)「その標章又は商

¹²⁷ イーサン・ホーウィッツ・前掲注 50・231 頁。

¹²⁸ Rierson, *supra* note 107, at 31.

号の使用者が、著名商標との連想を造成するよう意図していたか否か」、(vi)「その標章又は商号とその著名商標との間での現実の連想がある場合はその連想」が挙げられている。

これらの考慮要素は、混同のおそれのマルチファクター・テストに類似している。ただし、TDRA における裁判例は、類似性の程度がより低い事案にも適用されていることが指摘されている¹²⁹。

次に、汚染については、「ある標章又は商号と他の著名標章の類似性から生ずる連想であって、著名標章の名声を毀損するもの」(association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark) とされた。

そして、適用除外については、下記のとおりとされた (第 43 条(c)(3))。

記

(A) 他人による、著名標章のフェア・ユース (指示的又は記述的 (nominative or descriptive) なフェア・ユースを含む) 又は当該フェア・ユースの援助 (facilitation) であって、当該人の商品又はサービスの出所表示 (designation of source) としていないものであり、次の事項に関連する使用を含む。

- (i) 消費者が商品又はサービスを比較できるようにするための広告若しくは促進
- (ii) 著名標章の所有者、又は著名標章の所有者の商品又はサービスを特定し、かつ、パロディし、批評又は論評すること (identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous

¹²⁹ 州法では、標章の類似性の程度としては、裁判例は、著名標章と実質的に同一 (virtually identical) であることを要求する傾向があった (Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 10 U.S.P.Q.2d 1961, 1964 (2d Cir. 1989)、Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Show, Inc. v. B.E. Windows Corp. 937 F.supp. 204 (S.D.N.Y. 1996))。また、FTDA においても、両標章の類似性について「ほとんど同一」(nearly identical) (Thane Int'l v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894 (9th Cir. 2002)、Playboy Enterprises, Inc v. Terri Welles 279 F.3d 796 (9th Cir. 2002)) や重要部分 (a significant segment) が「本質的に同一」(essentially the same) (Luigino's Inc., v. Stouffer Corp., 170 F.3d 827 (8th Cir. 1999)) など、高度の類似性が要求される傾向にあった。

ところが、Starbucks 判決は、前述したように、地裁判決が類似性の要素に過度の重きを置いているとして審理を差し戻しており、Louis Vuitton (Hyundai Motor) 判決もその判断を踏襲している。さらに、V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010) は、汚染についての判断において、汚染の影響がいくらか不明であるとしても、「意味の連想」(semantic association) を作り出すのに十分な類似性があれば、稀釈化のおそれは推定されるとした。そして、性関連商品を販売する標章と著名標章の間に「明白な意味の連想」を示すことができれば、著名標章を汚染するおそれを推定させるとした。これらの判決は、稀釈化に基づく請求において類似性の要素の重要性を低下させていると考えられている。さらに、Nike, Inc., v. Nikepal Int'l, Inc., 84 U.S.P.Q.2d (BNA) 1521 (E.D.Cal. 2007) は、Nike と Nikepal について、支配的な特徴が Nike であり、かつ需要者が連想していることから、両標章は「ほとんど同一」(nealy identical) であるとしている。

mark owner)

(B) あらゆる種類のニュース報道及びニュース論評

(C) 標章の非営業的使用

このように、フェア・ユースには指示的フェア・ユースを含むことが明示された他、パロディについての適用除外が設けられている。

もともと、TDRA のフェア・ユース条項は、「他人による、著名標章のフェア・ユース…又は当該フェア・ユースの援助 (facilitation) であって、当該人の商品又は役務の出所指定 (designation of source) としていないものであり…」とされており、同適用除外が適用されるのは出所指定していないものに限られるため、出所識別機能を有するパロディ的使用に対しては適用がない。

この点について、Louis Vuitton S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC 507 F.3d 252, 261 (4th Cir. 2007)は、同条について、「商標としての使用」(used as a trademark) の場合には及ばないと明言している。そのため、成功したパロディとされる同事案においても、フェア・ユース規定は適用できなかった¹³⁰。また、Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009)も自身の商品の出所指定として用いているとして同条にあてはまらないとしている。

加えて、TDRA においては、パロディの適用除外の範囲を限定的に解する傾向が登場している。

例えば、Starbucks 判決は、被告のパロディは、原告の風刺や不敬な評論ではなく、“Charbucks” が原告のものと同様の品質を持っているものことを確認するための信号 (beacon) であるとした。さらに、本件はせいぜい「わずかな風刺」(subtle satire) でしかなく、明白なパロディではないとした。

また、Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am. 2012 U.S. Dist. LEXIS 42795 (S.D.N.Y. 2012) は、被告が Louis Vuitton をパロディ、批評及び論評の対象としていたことを示しておらず、その代わりに、古い豪華さの観念を批判する手段としていたとして、商標権者又はその製品・役務をパロディ、批評するものではなく「わずかな皮肉」(a subtle satire) として 43 条 (c)(3)(A)(ii) の適用を否定している。

ただし、成功したパロディについては稀釈化の否定によって侵害が否定されうる。Louis Vuitton (Haute Diggity Dog) 判決が、州法のパロディへの適用を扱った Hormel 判決及び Yankee Publishing 判決を引用しながら (v) (連想の意図)、(vi) (現実の連想)、(i) (類似性)、(ii) (識別力)、(iv) (著名標章の認識の程度) のファクターに直接関係し、被告に有利に働くとしている。

¹³⁰ Rierson, *supra* note 107, at 37.

しかし、同判決も TDRA のフェア・ユース条項を用いて解決しているわけではない。

このように、TDRA のフェア・ユース条項は、商標パロディの問題を全て解決するわけではない。そのため、学説においても、TDRA のフェア・ユース条項が不完全なものであり、表現の自由や競争への影響の観点から「当該人の商品又は役務の出所指定 (designation of source) としていないもの」の要件を撤廃することを求めるものがある¹³¹。

(4) ACPA の規制

1990 年代に他人のドメイン名を登録して高額で売りつけるというサイバースクワッティング (cybersquatting) の多発したことを受けて、連邦議会は 1999 年に ACPA (Anticybersquatting Consumer Protection Act) を制定した¹³²。同法では、登録時に識別力を有する標章については、当該標章と同一であるか若しくは混同を生ずる程度に類似している場合に、登録時に著名である (famous) 標章については、その標章と同一であるか若しくは混同を生じる程に類似しているか、又はその標章を希釈化する場合に規制の対象となる (ランハム法 43 条 (15 U.S.C. § 1125) (d)(1)(A)(ii)(I)及び(II))。

このように、同法では、著名標章に限っては、FTDA と同様に、混同のおそれのない場合であっても希釈化を根拠に侵害が成立し得る¹³³。また、ランハム法の商標権侵害が成立する場合には、「取引上の使用」(use in commerce) の要件が必要とされていたが、ACPA ではこのような要件は必要とされない。そのため、営利目的のない批判やパロディ目的のサイトにも適用がある点が問題視されている¹³⁴。

規制対象となる行為は、登録、取引 (traffic in)、使用である。

また、侵害が成立するためには、その標章から利益を得ようとする悪意の意図 (bad faith intent) を有することが必要となる (同(d)(1)(A)(i))。

この悪意の判断には 9 つの考慮要素が列挙されているが、その中には、「当該ドメイン名を用いてアクセスできるウェブサイトの善意の (bona fide) 非営利的使用 (noncommercial use) 又はフェア・ユース」が含まれている (同(d)(1)(B)(i)(IV))。同要素についての立法過程においては「商標権者の利益と他者の標章をオンライン上で適法に非営利又は公正な使用—例えば比較広告、論評、批評、パロディ、報道

¹³¹ Rierson, *supra* note 107, at 37.

¹³² ACPA について、Merges et al., *supra* note 53, at 911、佐藤／前掲注 58・126 頁。

¹³³ Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, A Handbooks of Contemporary Research 132, 161 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds. 2007) [hereinafter Ramsey, *First Amendment Limitations*], Travis, *supra* note 14, at 68.

¹³⁴ Travis, *supra* note 14, at 68.

一をしようとする人々の利益を調整するため」であるとの記載がある¹³⁵。

もっとも、同規制では、通常の商標権侵害の場合に要求される「取引のための使用」(use in commerce)が要求されず、非営利使用は悪意の考慮要素に含まれるが決定的ではないとされている¹³⁶。このため、単なるドメイン名の登録のみによっても侵害を構成し得るうえ、営利目的のない批判やパロディ目的のサイトにも適用がある点が問題視されている¹³⁷。

第3 憲法上の表現の自由を用いた標識法の権利行使の制限

1 はじめに

以上のような商標の概念の変容とそれに伴う権利強化に対し、司法の判断によって表現活動及び言論活動を保護することは可能であろうか。また、そのためにはどのような論理を用いるべきであるのか。

考えられる得る方法として、表現活動や言論活動を保護している憲法上の権利に基づき、商標法等の個別立法を憲法違反と判断したり、特定の事案に対する具体的な適用の限りにおいて憲法違反であると判断するというものがある。結論を先に述べると、米国法では、混同のおそれに基づく請求について、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) に始まるロジャーズ・テストを用いて表現の自由の利益が優越する場合には商標法の権利行使を制限する法理がある。また、希釈化に基づく請求について、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、希釈化を根拠とする請求は非営利的な商標の使用に適用される場合には憲法に違反するとして、権利行使を制限したものがある。

もっとも、憲法上の表現の自由によって商標権等の権利を制限することを可能と考えるためには、様々な憲法理論上の課題を解決しなければならない。その課題は大別すると、(1)私人による商標権等に基づく権利行使は憲法上の問題を生じるか、(2)営利的言論として広く規制に服するのではないかという営利的言論の問題、(3)商標権等に基づく制約は内容中立規制であり、緩やかな違憲審査に服するのではないかという問題、(4)財産権としての商標権は表現の自由の制約を正当化するのか、(5)憲法上の権利を用いなくとも商標法上の混同のおそれやフェア・ユースの法理で解決可能なのではないかという問題があると思われる。

そこで、以下の「2」では、(1)ないし(5)の問題についての、米国法の判決や議論を紹介し、どのように考えるべきかを検討する。

そのうえで、「3」において、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) や *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) に始まる米国

¹³⁵ H.R.Rep. No.106-412, 1999WL970519, at 11 (Oct.25, 1999) .

¹³⁶ Ramsey, *First Amendment Limitations*, *supra* note 133, at 161.

¹³⁷ Travis, *supra* note 14, at 68.

における表現の自由を用いた標識法の権利範囲の限定の具体的な適用について紹介したい。

2 憲法理論上の課題とその解決

(1) 私人による権利の行使が憲法上の問題を生じさせるか

ア 総論

この問題の前提として、商標権又は希釈化についての請求権の行使は、私人間効力の問題であり、修正 1 条を適用することが可能なのかという問題がある。この点については、ステイト・アクションの法理の適用が議論されてきた¹³⁸。

イ San Francisco Art & Athletics 判決

商標権に類似する規制についてステイト・アクションの適用を否定した判決として、*San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) がある¹³⁹。事案は、サンフランシスコ芸術体育協会が“Gay Olympic Game”の開催を宣伝し、同名称を付した T シャツ等を販売したことが、米国オリンピック委員会 (USOC) に第三者がオリンピックの言葉を使用することを禁じる権限を与えるアマチュアスポーツ法 (1978、36 U.S.C. §§ 371-396) に違反するのかが争われたというものである。サンフランシスコ芸術体育協会は、同法の規制が修正 1 条に違反することを主張した。

多数意見は、問題となっている団体が、伝統的に連邦政府の排他的な特権 (prerogative) とされてきた機能を営むのであれば、その行為は政府の行為 (governmental action) と判断されるところとした。USOC の活動は国家的な利益に資するものであるが、アマチュアスポーツ法は USOC に対し私企業によって行われている調整活動を行う権限のみを与えているとした。そして、USOC の活動やアマチュアスポーツの調整は伝統的な政府の機能ではないとした。また、判決は、私的な決定が強制的な権限や重大な援助を与える場合に限り、政府は私的な決定に責任を負い、その決定は政府によるものとみなされるところ、USOC によるオリンピックの語の使用の排他権の行使は政府の決定ではないとした。また、連邦政府がその権利の行使について USOC を強制し又は援助していることの証拠はないとした¹⁴⁰。

¹³⁸ 芦部信喜『憲法学Ⅱ 人権総論』(1994、有斐閣) 314 頁によれば、①国家権力が、(1) 公共施設等の国有財産の貸与、(2) 財政・免除措置等の援助、(3) 特権又は特別の権限の付与等を通じて、若しくは(4) 司法の介入により積極的に実現することを通じて「きわめて重要な程度にまでかわり合いになった」、②当該私的行為の主体が高度に公的な機能行使する団体である場合に、国家権力による侵害と同視して憲法を適用する理論と説明されている。。

¹³⁹ 同判決について、橋本基弘『表現の自由 理論と解釈』(2014、中央大学出版部) 62 頁、エリック・バレント (比較言論法研究会訳)『言論の自由』(2010、雄松堂出版) 308 頁。

¹⁴⁰ ステイト・アクション法理における同判決の位置付けについて、木下智史『人権総論の

もともと、同判決の Brennan 反対意見は、USOC が重要な政府機能を担い政府の行為者として考えるべきであるとして、ステイト・アクションの法理の適用を肯定した。

ウ New York Times 判決とこれを援用する学説

他方で、名誉毀損の領域においては、New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964)が、同判決は、「これは私的な当事者の間の民事訴訟であるが、申立人が憲法上の言論とプレス自由への無効な制約を課していると主張している州法をアラバマの裁判所は適用している」としたうえで、修正 1 条の表現の自由を根拠にしながら、公職者が公的職務に関連して名誉毀損を根拠に損害賠償を請求できるのは、当該記述が「現実の悪意」をもってなされたことを証明する場合に限られるとした¹⁴¹。また、その後の Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974)も、公人ではない私人間の名誉毀損についても、修正 1 条の表現の自由の問題が生じることを認めている¹⁴²。

その後、1982 年、表現の自由と商標法、特に稀釈化規制との関係について問題を提起した Robert C. Denicola の”Trademark as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols”の論文が登場した¹⁴³。同論文では、脚注において、私人間効力（ステイト・アクション）の問題に触れ、名誉毀損についての New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964)を引用しながら、州による私的権利の認識とエンフォースメントは、そのことによって私的権限の行使について憲法上の審査に服させるのに十分であることは疑問の余地を挟むことが難しいとした¹⁴⁴。

加えて、同時期の Robert J. Shaughnessy の”Note: Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis”¹⁴⁵も、New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964)を引用しながら、州の私的権利の認識及びエンフォースメントは、

再検討—私人間における人権保障と裁判所』(2007、日本評論社) 127 頁(ウォーレン・コートにおいて広くステイト・アクションが適用されてきたのに対し、バーガー・コート及びレーンクイスト・コートではその範囲が従前よりも限定されており、そのような厳格期の判決として位置付けている)。

¹⁴¹ 同判決について、松井茂記『表現の自由と名誉毀損』(2013、有斐閣、以下「松井・名誉毀損」と略記する。) 63-92 頁、駒村圭吾『ジャーナリズムの法理—表現の自由の公共的使用』(2001、嵯峨野書院、以下「駒村・ジャーナリズムの法理」と略記する。) 92 頁、200-202 頁。

¹⁴² 同判決について、松井・名誉毀損(前掲注 141) 105-107 頁、駒村・ジャーナリズムの法理(前掲注 141) 202-203 頁。

¹⁴³ Robert C. Denicola, *Trademark as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, Wis. L. Rev. 158 (1982).

¹⁴⁴ Denicola, *supra* note 143, at 192.

¹⁴⁵ Robert J. Shaughnessy, *Note: Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 Va. L. Rev. 1079 (1986).

ステイト・アクションに十分であるとした。その後の論文も、名誉毀損法が言論を制約するために政府の権限を用いる政府による規制であり、このことは著作権にあてはまるとするものがある¹⁴⁶。商標権についても、同旨を説くものがある¹⁴⁷。

また、パブリシティ権に関する判決もステイト・アクションを肯定している（*Zacchini v. Scripps-Howard Broad. Co.*, 433 U.S. 562 (1977)、*Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 95 F.3d 959 (10th Cir. 1996)¹⁴⁸）。学説では、これらの判決を参照しながら商標権等についてもステイト・アクションを肯定するものがある¹⁴⁹。

エ L.L. Bean 判決

L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、後述するように希釈化を根拠とする請求について、商標の非営利的使用に適用することは修正 1 条に反し許されないとした判決である。同判決は脚注において、Robert C. Denicola 及び Robert J. Shaughnessy の論文を引用しながら、希釈化に関する権利のエンフォースメントはステイト・アクションを伴うものであるとしている。

その後、混同のおそれに基づく請求についての *Rogers v. Grimaldi* 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) 及びその後のロジャーズ・テストその他の利益衡量を用いる判決も、私人間効力の問題を特に問題とせず、修正 1 条に基づきランハム法による権利行使を制限している¹⁵⁰。

オ 小括

以上のように、*San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) は、商標権と類似する言語使用の規制についてステイト・アクションを否定した。もともと、学説では、*New York Times Co. v. Sullivan* 376 U.S. 254 (1964)を引用しつつ、同様の理が商標権及び希釈化規制に該当することが指摘され、これらの学説を引用しながら *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、希釈化に関する権利のエンフォースメントはステイト・アクションを伴うものであるとして、修正 1 条に基づき希釈化による請求を

¹⁴⁶ Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 Duke L.J. 147,185-186 (1998).

¹⁴⁷ Lee Ann W. Lockridge, *When is a Use in Commerce a Noncommercial Use?*, Fla. St. Univ. L. Rev. 37, 338, 352 (2010).

¹⁴⁸ 同判決は、「民事訴訟は私的当事者間のものであるが、原告の主張する州制定法の適用は自由な表現の権利に対する規制を課すものである」と論じ、被告の修正 1 条の権利を検討している。

¹⁴⁹ Ramsey, *First Amendment Limitations*, *supra* note 133, at 148.

¹⁵⁰ 大日方・商標(1) (前掲注 2) 102 頁も、*New York Times Co. v. Sullivan* 376 U.S. 254 (1964)を引用し、言論規制という枠組における名誉毀損法制と商標法制の類似性を見出し、両者は意思伝達効果を意図的かつ直接的に制約し、ステイト・アクションを構成するとしている。

制限している。

(2) 営利的言論 (commercial speech) の問題

ア 問題の所在

米国の判決は、様々な芸術活動に広く修正 1 条の保護が及ぶことを肯定している (ミュージカルにつき、*Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad*, 420 U.S. 546 (1975)、音楽につき、*Ward v. Rock Against Racism*, 491 U.S. 781 (1989)、行進につき、*Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian, and Bisexual Group of Boston*, 515 U.S. 557 (1995)、テレビゲームにつき、*Kirby v. Sega of America, Inc.*, 144 Cal. App. 4th 47 (2DCA, 2006))¹⁵¹。

もっとも、標章等の使用行為が、仮に言論や表現の一種であるとしても、いわゆる営利的言論 (commercial speech) として緩やかな違憲審査に服するのではないかという問題がある¹⁵²。そこで、米国法におけるこの点の判決と議論を概観する。

イ Virginia State Board of Pharmacy 判決

米国で最初に営利的言論について修正 1 条の保護を認めたのが *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council*, 425 U.S. 748(1976) である。

同判決は、営利的な情報の流通についての消費者の利益は重要なものであり、社会は営利的な情報の自由な流通に強い関心を有するとした。また、広告は、それが味気なく過剰に見えるときもあるが、生産者、製品の内容、販売の理由および価格についての情報を伝達するものであるとした。そして、大多数の私的決定によって資源配分が決定されており、これらの決定が総体として賢慮あるものであり、十分な情報を得た上でのものであることは、公共の関心事であるとした。そして、修正 1 条が民主主義における公共的決定を啓発する第一次的な道具として考えられているとしても、自由な情報の流通がこのような目標に資さないとは言えないとした。これらの点等を説示し、営利的言論が、他の言論と同様に保護を受けるものの、一定の規制に服するとした。

ウ Central Hudson Gas 判決

Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980) は、営利的言論に対する違憲審査基準を明らかにした連邦最高裁判決である¹⁵³。事案は、電力会社に対する電力の使用を促進する広告の禁止が合衆国憲

¹⁵¹ Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 186-187.

¹⁵² 芦部信喜 (高橋和之補訂) 『憲法』 (第 6 版、2015、岩波書店、以下「芦部・憲法」と略記する。) 192-193 頁。"commercial speech" を「商業的言論」と訳すものとして、樋口範雄 『アメリカ憲法【アメリカ法ベーシックス 10】』 (2011、弘文堂) 362-363 頁。

¹⁵³ 同判決について、松井茂記「修正 1 条と営利的言論—Central Hudson Gas & Electric

法修正 1 条及び修正 14 条に違反しないかが問題となったものである。判決は、まず、営利的言論（commercial speech）が「純粋に表現者とその受け手にとって純粋に経済的な利益にのみ関係するもの」であるとした。そして、修正 1 条は正しいとは認められない政府規制から保護を受けるとした。

そのうえで、伝統的に政府の規制対象となる分野でなされる「商取引を提案する言論」（speech proposing a commercial transaction）と他の様々な言論の間に常識的な区別があることを肯定した。そして、憲法は、他の憲法上保障される言論と比べて、営利的言論にはより弱い保護を与えるとした。

そして、違憲審査基準として、①同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと、②主張されている政府利益が実質的なものであり、③当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させ、④当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でないかを判断するとした。そのうえで、本件の広告規制は修正 1 条に違反すると判断した。

同判決は、営利的言論について修正 1 条の保護を認めつつ、その他の言論との間には常識的な区別があるため、他の言論よりも緩やかな違憲審査基準（セントラルハドソン・テストと呼ばれる）に服することを明らかにしたものとして位置付けられている¹⁵⁴。特に、④の要件はいわゆる LRA の基準よりも緩やかなものと考えられている¹⁵⁵。同基準はその後にも営利的言論の違憲審査において用いられている¹⁵⁶。

エ 営利的言論の射程の限界

その後、*Bolger v. Youngs Drug Products Corp.*, 463 U.S. 60（1983）は、営利的言論について、*Central Hudson Gas* 判決の「純粋に表現者とその受け手にとって純粋に経済的な利益にのみ関係するもの」との表現を用いず、「商取引の提案にとどまるもの」と厳格な定義を採用した。そして、パンフレットが広告と認識されることは直ちに営利的言論の結論には達しないし、特定の商品への言及もそれだけで問題のパンフレットが営利的言論であるということにはならないとした。

Corporation v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. 557, 100 S.Ct.2343 (1980)（アメリカ連邦最高裁公法判例の動向（1979～80 年開廷期））」判タ 32 巻（1981）16 頁、佐々木秀智「アメリカ合衆国憲法修正第 1 条における営利的言論の自由論」法律論叢 80 巻 4・5 号（2008）41 頁。その後の裁判例も含めて、太田裕之「合法であるが社会的に『有害』な製品、サービスの広告規制と営利的言論法理—アメリカにおける酒類広告規制を中心として—」同志社法学 48 巻 3 号（1996）223 頁、橋本・前掲注 139・56-58 頁、樋口・前掲注 152・365-366 頁。

¹⁵⁴ 芦部信喜『憲法学Ⅲ 人権各論(1)』（増補版、2000、有斐閣、以下「芦部・人権各論(1)」と略記する。）318-320 頁、松井茂記『アメリカ憲法入門』（第 7 版、2012、有斐閣、以下「松井・アメリカ憲法」と略記する。）265 頁、橋本・前掲注 139・56 頁、長谷部恭男『憲法』（第 6 版、2014、新世社、以下「長谷部・憲法」と略記する。）212 頁。

¹⁵⁵ 樋口・前掲注 152・366 頁。

¹⁵⁶ 橋本・前掲注 139・58 頁。

さらにパンフレットの作成者が経済的動機を有していることも、営利的言論に転化させるには十分ではないとした。もっとも、これらの要素が組み合わせられると営利的言論とするに十分であるとしている¹⁵⁷。

また、営利的な側面と非営利的な言論が「分かち難く結びついている」(inextricably intertwined) 場合には、営利的言論ではなく修正 1 条によって完全に保護されるとする説示をする判決が登場している。

例えば、*Riley v. National Federation of the Blind of N.C., Inc.*, 487 U.S. 781 (1988)は、表現の営利的側面が、十全に保護される言論と「分かち難く結びついている」(inextricably intertwined) 場合に、営利的言論として弱い保護しか受けないことにはならないとして、慈善事業への寄付の勧誘が職業的勧誘員によって行われたとしても営利的言論にはならないとした。そして、*Board of Trustees of the State University of New York v. Fox*, 492 U.S. 469 (1989)も、学生寮での調理器具の販売を目的としたタッパーパーティーについて、教育的言論と営利的言論が「分かち難く結びついている」(inextricably intertwined) 場合に修正 1 条によって十全に保護されることを説示している。その後の判決でもこの基準が用いられている(*Gaudiya Vashnava Soc'y v. City of San Francisco*, 952 F.2d 1059 (9th Cir. 1990))¹⁵⁸。

さらに、営利的言論の範囲を限定した判決として、*Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 255 F.3d 1180 1184 (9th Cir. 2001) がある。事案は、被告が "Fabulous Hollywood Issue!" と題する記事を書いた際、俳優である原告の写真を合成した写真を他の写真や論評とともに使用したというものである。一審判決は、本件の写真が修正 1 条の保護を受けるものではないとしたが、本判決は「商業的言論の中核的な発想は、商取引の提案にとどまるもの」としつつ、本件の雑誌記事がファッション写真と映画及び俳優に対する論評の組み合わせとなっており、全ての営利的側面が表現的な要素と「分かち難く結びつき」(inextricably intertwined)、これは単なる広告ではないとして、本件の雑誌記事の出版は営利的言論には該当しないとした。

また、裁判例では、政治的、宗教的メッセージを付した T シャツその他の商品について、営利的言論であるとの主張を退けて修正 1 条によって完全に保護されると判示するもの (*Gaudiya Vashnava Soc'y v. City of San Francisco*, 952 F.2d 1059 (9th Cir. 1990))、バスの広告に "CHOOSE LIFE!" (生命を選択せよ) とのメッセージを記載したものについて、非営利の言論であると認めたもの (*Children*

¹⁵⁷ 同判決について、橋本・前掲注 139・58 頁。

¹⁵⁸ ただし、その後は、「分かち難く結びつき」(inextricably intertwined) の基準を用いず、主要目的が営利的か非営利的かによって判断するものや、常識 (common-sense) によって判断するものが現れている。この点について、Lockridge, *supra* note 147, at 362-363.

of Rosary v. City of Phoenix, 154 F.3d 972 (9th Cir. 1998))、タイガー・ウッズとその大会に関係する事物を組み合わせた絵画を作成し、”The Masters of Augusta”の文字を配しこれを販売した事案について、これが営利的取引を提案するものではないため、営利的言論には該当しないとしたもの (ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc. 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)) がある。このように、商品や広告媒体に付されたものであっても、メッセージを伝達するものについては、営利的言論ではないと判断するものが多い¹⁵⁹。

他方で、実際に営利的言論として違憲審査を行っている判決を見ると、弁護士の広告内容の規制 (Zauderer v. Office of Disc. Counsel, 471 U.S. 626 (1985))、カジノの広告の規制 (Posadas de Puerto Rico v. Tourism Company of Puerto Rico, 478 U.S. 328 (1986))、弁護士のダイレクトメールによる営利目的の勧誘の規制 (Shapero v. Kentucky Bar Assn., 486 U.S. 466 (1988))、大学施設内での営利企業の活動禁止 (State Univ. of New York v. Fox, 492 U.S. 469 (1989))、公共財産上のニューストラックによる営利的なチラシの配布の禁止 (City of Cincinnati v. Discovery Network, Inc., 507 U.S. 410 (1993))、ビールのラベルにアルコール内容を表示することの禁止 (Rubin v. Coors Brewing Co., 514 U.S. 476 (1995))、アルコール類の広告に小売価格を表示することの規制 (44 Liquormart, Inc. v. Rhode Island, 517 U.S. 484 (1996))、ラジオ放送及びテレビ放送についての民営カジノの広告の禁止 (Greater New Orleans Broadcasting Inc. v. United States, 527 U.S. 173 (1999))、タバコ、無煙タバコ、葉巻の広告規制 (Lorillard Tobacco Co. v. Reilly, 533 U.S. 525 (2001)) がある¹⁶⁰。

このように営利的言論とされているのは、特定分野に関する広告やその広告内容である場合が多い一方、商業雑誌の記事でも表現的な要素と不可分に結びついている場合には営利的言論と判断されていない点に注意を要する¹⁶¹。

オ San Francisco Art & Athletics 判決

他方で、前述した San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987) は、オリンピックの語の使用規制について、この規制は営利的言論にしか適用されないところ、営利的言論は限定された形態においてのみ修正 1 条の保護を享受するとして、営利的言論の先例である Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980) 及び Posadas de

¹⁵⁹ 米国では、テレビ広告において、営利的言論とは区別された公共的メッセージが入っている場合には通常の言論としての保護が認められる可能性が高いことを指摘するものとして、樋口・前掲注 152・363-364 頁。

¹⁶⁰ 営利的言論についての判例の展開については、橋本・前掲注 139・51-142 頁、松井・アメリカ憲法 (前掲注 154) 265-267 頁、樋口・前掲注 152・366-367 頁。

¹⁶¹ 最近の判例の傾向として、営利的言論の範囲を明確な商品販売広告に限定したうえで、厳格審査に近づけた中間審査を行っていると評するものとして、樋口・前掲注 152・367 頁。

Puertorico v. Tourism Company of Puerto Rico, 478 U.S. 328 (1986)を引用している。そのうえで、同判決は、規制がメッセージを伝達する方法を規制するのみであることを指摘しながら、表現の自由に関しては比較的緩やかな審査基準とされるオブライエン・テストを用いて合憲と判断している。

ただし、同判決の Brennan 反対意見は、アマチュアスポーツ法の規制は、多くの非営利的な言論に適用される可能性があり、オリンピックの語の非営利的使用を承認する裁量が USOC に与えられているため、過度に広汎な規制であるとした。そして、特定の語の非営利的使用でさえ排除することにより、サンフランシスコ芸術体育協会の表現の自由を違憲に侵害すると結論付けている。

カ L.L. Bean 判決

州法における希釈化規制と修正 1 条との関係について判断を行ったのが、L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) である¹⁶²。

事案は、被告が男性の性的な娯楽を扱う月刊誌である”High Society”を発行し、その中の”L.L.Bean’s Back-To-School-Sex-Catalog.”と題する記事において、原告の商標が掲載され、滑稽な服装に仕立てられた製品を用いてヌードモデルに性的に露骨な姿勢を取らせた写真を掲載したため、原告が商標権侵害、不正競争、メイン州の反希釈化法等に基づき被告を提訴したというものである。

判決は、Robert C. Denicola の論文を引用しながら¹⁶³、商標権は、アイディアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない (Trademark rights do not entitle the owner to quash an unauthorized use of the mark by another who is communicating ideas or expressing points of view) とした¹⁶⁴。

そのうえで、判決は、「憲法は、被告が他人の商標を用いて自己の製品を許諾なく販売する場合に、商業的な主体がこれを止めさせるため、当該主体の表現の自由に付随的に影響を与えることは許容している。そのような状況において、反稀

¹⁶² 同判決について、江口／前掲注 110・763-764 頁、ディビット・E・ケース・前掲注 75・356 頁、表現の自由との関係について、大林・視座転換（前掲注 2）182 頁。

¹⁶³ 引用部分は、Denicola, *supra* note 143, at 195 の「著名な商標は、その権利者のイメージを想起させる格別に強い手段を提供するものであるが、それゆえ重要であり、時には不可欠な、『公衆の言語の一部』(part of the public vocabulary) となる。それゆえ、著名な商標の使用を規制する法は、アイディアの伝達を規制することになる。もし、被告の言論が格別に悪い印象を有するならば、被告の使用によって商標が汚染されたということができる。しかしながら、ミスアプロプリエーションや汚染がそのような事案にまで拡大されると、憲法上の影響は無視できないものとなる。商標がしばしば商標権者とその製品に注目を集めさせる最も効果的な手段となり得るがゆえ、そのような使用を規制する排他的な権利を認めることは、歓迎されない議論を抑制することを許すことになってしまう」の部分である。

¹⁶⁴ 同説示を引用するものとして、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)。

釈化法の適用は、**Central Hudson Gas** 判決の定義した『純粋に表現者とその受け手にとって純粋に経済的な利益にのみ関係する言論』である営利的言論（commercial speech）に対する正当な規制である。しかしながら、表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合（the noncommercial use of a trademark by a defendant engaged in a protected form of expression）、これを禁止する根拠として反稀釈化法が用いられる場合には憲法に違反する」とした。

さらに、もし、反稀釈化法が、商標権者による否定的又は攻撃的と判断された非営利の文脈において標章を使用することを禁止することができると解するならば、企業の行為にとって致命的となる論評における当該名称の使用を禁じることによって、企業は自身を批評から守ることができてしまう。反稀釈化法の正当な目的は、両立しない商品又は役務を販売するための他者の許諾なき商標の使用を禁じることにある。もっとも、反稀釈化法が、論評上（editorial）又は芸術的な文脈において非営利で許諾なく使用する行為にまで適用されることは憲法上許されるものではないとした。

そのうえで、判決は、「地裁が反稀釈化法を被告の非営利のパロディに適用したことは憲法上の審査に耐えうるものではない。被告は商品又は役務を同定したり、販売したりするために原告標章を用いたわけではなく、単にパロディの対象として被告を同定するために用いたのである。地裁による反稀釈化法の解釈は、不適切にも反稀釈化法の範囲を、営利活動（commerce）をはるかに超えて表現の領域の深みまで広げるものであるだろう」とし、反稀釈化法の適用を否定した。

このように、同判決は、**Central Hudson Gas** 判決を引用しつつ、①純粋に表現者とその受け手にとって純粋に経済的な利益にのみ関係する言論である営利的言論と、②表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合を区別し、前者を規制する稀釈化防止条項は営利的言論に対する正当な規制であるとする一方、後者に対し稀釈化防止条項を適用することは憲法に違反するとした。そして、後者の場合として、論評上又は芸術的な文脈において非営利で許諾なく使用する行為を挙げ、パロディの事案である本件への適用を否定している。

キ FTDA における「非営利的使用」の解釈

その後、連邦法での稀釈化を規制した **FTDA** 制定後においては、「当該標章の非営利的使用」（Non-commercial use of the mark）に対しては権利行使できないことが明示された（第 43 条(c)(4)）。同条の立法過程においては「非営利使用」には「パロディ、風刺、論説等の非営利的表現や営利的な取引の一部とならない他の表現の形式」（parody, satire, editorial and other forms of expression that are not part of a commercial transaction）」（141 Cong. Rec. S19310）が含まれるとする

議論があった。

この「非営利使用」の意義についての詳細な判断をしたのが、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) である。同判決は、本件が「非営利的使用」(Non-commercial use) に該当するかについて、そもそも FTDA で問題となるのが “commercial use in commerce” であるところ、この Non-commercial の commercial の意味が同じであるとすれば、希釈化を引き起こすと判断されるいかなる商標の使用も非営利的とは判断されなくなる。このような解釈は比較広告やニュース報道以外の希釈化を引き起こし得る言論に対し修正 1 条の保護を与えないため、憲法上の問題を引き起こすとした。そして、標章が商品又は役務の単なる同定を超えて表現としての機能を有する場合には、商標の文脈においても修正 1 条との緊張関係はあるとした。特に、希釈化の場合には、商品及び役務が離れていればいほど希釈化を引き起こす。また、需要者の混同の防止は修正 1 条に合致するとしても、希釈化は混同とは無関係に保護を認めるため、本来修正 1 条によって備わっている差止めの制限を欠くものであるとした。同判決は、FTDA の立法の経緯は、解釈上のジレンマを解決し修正 1 条の問題を解消するものとして「非営利的使用」を解釈することを示唆する。それゆえ、「非営利的使用」(Non-commercial use) は、完全に非営利の言論と、十分に憲法上保護された (fully constitutionally protected) 言論によって構成される使用を指すものとした。また、判決は、前述した *Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001) の「営利的言論と非営利的言論の境界は明確に描写することができないが、営利的言論の中核は、商取引の提案にとどまるものである (no more than propose a commercial transaction)」との説示を引用したうえで、もし言論が「純粋に商業的」(purely commercial) ではなく、「商取引の提案を超えるもの」(more than propose a commercial transaction) であれば、それは修正 1 条の保護を受けるとした¹⁶⁵。

このように、同判決は、*Central Hudson Gas* 判決の営利的言論と「商取引の提案を超えるもの」(more than propose a commercial transaction) との区別を前提にしながら、後者については完全に非営利ではないとしてもランハム法第 43 条 (c)(4) の「非営利的使用」に該当するとした。これは *Central Hudson Gas* 判決の営利的言論とそれ以外の言論をの区別を制定法の抗弁である「非営利的使用」の基準とするものである。

同判決の「非営利的使用」についての説示は、その後の判決においてもしばしば引用されている (*American Family Life Insurance Company v. Hagan* 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002)、*Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.*, 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004))。そして、「非営利的使用」は、著作物の題号、政

¹⁶⁵ この点については、Lockridge, *supra* note 147, at 366 に紹介がある。

治活動における表現、ドメイン名に広く適用されることになった（詳しくは後述）。

ク 営利的言論に対する厳格な違憲審査

他方で、表現の自由についての違憲審査についての判決を見ると、営利的言論であってもより厳格に違憲審査を行う傾向も見られる¹⁶⁶。

例えば、44 *Liquormart, Inc. v. Rhode Island*, 517 U.S. 484 (1996)は、アルコール類の広告に価格を記載してはならないとの規制について、全ての営利的言論の規制は同一の形態の憲法審査に服するというのは誤りであり、メッセージが商取引を提案するという事実のみでは、適用される合憲性審査は決定されないしつつ、真実で誤導的ではない営利的メッセージについて、公正な取引過程の保持とは無関係な理由によって禁止する場合に、修正 1 条が通常要求する厳格な審査から免れる理由はないとした上で、本件規制を違憲と判断している¹⁶⁷。また、*Lorillard Tobacco Co. v. Reilly*, 533 U.S. 525 (2001)は、タバコ、無煙タバコ、葉巻の広告規制について、セントラルハドソン・テストの第 4 要件である「当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でない」との要件を満たさないとして、規制を修正 1 条に違反し違憲であるとしている。

学説では、これらの判決の変遷を引用しつつ、商標権の行使の特定場面について、被告の標章の使用が営利的言論に該当するとしても、修正 1 条に違反することを論じるものがある。例えば、購買前の混同を認めることについて、修正 1 条に反し違憲であるとするものがある¹⁶⁸。他の学説は、営利的なパロディについて、このようなパロディが修正 1 条の利益を体現すると同時に、希釈化規制により得られる利益は少ないとして、修正 1 条の保護を受ける旨を説くものがある¹⁶⁹。

さらに、学説では、記述的な用語（*descriptive terms*）は、商品の品質や特徴、地理的出所の情報を伝達するものであり、営利的言論に該当するところ、この商標登録を許し排他権を付与することは、他人の記述的用語の使用を禁止するものであり、セントラルハドソン・テストの要件を満たさないとして、憲法違反とするものもある¹⁷⁰。

ケ *In re Tam* 判決

さらに、近時の登録要件であるランハム法 2 条(a)が修正 1 条に反するとの判断した *In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015)がこの論点について、注目すべき判断をしている（同判決の詳細は後述する）。

¹⁶⁶ 橋本・前掲注 139・110-124 頁。商標権と修正 1 条との関係の文脈においてこの点を指摘するものとして、Rothman, *supra* note 55, at 153.

¹⁶⁷ 同判決の訳は、橋本・前掲注 139・113-114 頁を参考にしている。

¹⁶⁸ Rothman, *supra* note 55, at 158.

¹⁶⁹ Anthony A. Pearson, *Commercial Trademark Parody, The Federal Trademark Dilution Act, and the First Amendment*, 32 Val. U. L. Rev. 973, 1021-1022 (1998).

¹⁷⁰ Lisa P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, 70 Tenn. L. Rev. 1095, 1146-1148 (2003) [hereinafter Ramsey, *Descriptive Trademarks*].

同判決は、営利的言論の論点について、商標は、商品又は役務の出所を同定し、生産者、商品、価格等の情報を拡散する役割を果たしているとしつつ、それに止まらず、表現としての性格を有しており、このような性格に基づき侮辱的な内容について登録が拒絶されているとした。それゆえ、この侮辱条項は、標章の営利的言論の機能ではなく、その標的としているものに適用される修正 1 条の基準において評価されなければならないとして、営利的言論としての緩やかな審査に服することを否定した。

同判決は、標章が、出所識別機能を果たすと同時に表現としての要素を有することを肯定しており、その表現としての性格に基づいて規制されるならば、営利的言論よりも厳格な違憲審査に服することを明らかにしている。

コ 小括

以上のとおり、営利的言論については、通常の言論よりも緩やかな違憲審査に服するものとされているところ、*San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) においては、オリンピックの語の使用規制について、営利的言論に対する規制であることを前提とする違憲審査が行われた。他方で、営利的言論とされて違憲審査がなされているのは、広告の禁止や広告における一定の内容の記載の禁止であり、言論や表現の要素が薄いものも多い。そして、稀釈化を規制する請求権については、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、*Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission*, 447 U.S. 557 (1980) の『純粹に表現者とその受け手にとって純粹に経済的な利益にのみ関係する言論』である営利的言論 (commercial speech) とそれ以外の表現の自由で保護される言論を区別し、後者に対する適用が修正 1 条に反する旨を示すとともに、営利的な雑誌に掲載されたパロディ的な記事に対する稀釈化に基づく請求を退けている。その後の FTDA における「非営利使用」の抗弁については、上記の意味における営利的言論以外の修正 1 条で保護される言論の場合に広く適用されるとしている。

この点から明らかなことは、標章の使用が表現や言論としての要素を有する場合には、それに営利的な要素があったとしても営利的言論として憲法上の保護を弱めなくてもよいということにある。近時の *In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) もこのような理解を裏付けられると思われる。

(3) 表現の内容規制／内容中立規制の問題

ア 問題の所在

表現の自由に対する制約の違憲審査基準を決するうえで重要とされているのが、表現の内容規制と内容中立規制のどちらに分類されるかである。商標権等の権利行使を肯定することによる表現の自由の制限も、内容中立規制として緩やかな審

査に服するものであるのか検討する必要がある¹⁷¹。

イ San Francisco Art & Athletics 判決

前述した *San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) は、言葉は常に代替可能ではなく、特定の言葉の抑制は、その過程における考え (idea) を抑制する実質的な危険があるとした。もっとも、当該法人の組織及び労働、技術、金銭の支出の結果として1つの言葉が価値を得た場合には、当該法人はその言葉について限定された財産的権利を合憲的に得ることができるとの原理があり、同原理とのつり合いが保たれなければならないとされてきた。

そして、オリンピックの語の使用規制について、議会及び USOC はサンフランシスコ芸術体育協会がメッセージを伝達することを禁じるものではなく、メッセージを伝達する方法についてのみを規制しているとした。そして、この表現の自由に対する規制は、USOC の活動を援助し報酬を与えるという議会の当初の目的に対し付随的なものにとどまるとした。以上から、適切な審査基準は、表現の自由に対する付随的 (incidental) 規制が、実質的な政府利益 (a substantial governmental interest) を促進するために必要な限度を超えていないかであるとして、オブライエン判決を引用した。

そして、立法目的は、USOC にオリンピックの語の排他的な統制権を与えることで、USOC が自らの努力による利益を享受することを保障し、もって USOC に品質の高い製品を生産することを継続するインセンティブを与え、公衆を利することにあるとした。そのうえで、110 条の規制は、議会がこれらの利益を促進するために必要であると判断できるよりも広範な規制ではないとした。ランハム法は混同を引き起こす使用に対するものであるが、同法を制定した議会の判断はそのような場合に限定されていない。混同を引き起こさない使用であってもその識別力と商標の営利的な価値を減じることによって USOC に害を与え得るとした。

本件では、サンフランシスコ芸術体育協会は、「Gay Olympic Game」の名前を付した T シャツ、ボタン等の商品を販売しているが、経済的援助 (sponsorship) についての混同の可能性は明白であるとした。さらに、サンフランシスコ芸術体育協会が、USOC が価値を与えた言葉の「顧客吸引力」(commercial magnetism) を利用しようとしたことも明らかであるとした。そして、言葉の価値は限定された使用によって多くがもたらされるゆえ、無許諾の使用は USOC の使用若しくは使用する権利を販売する努力を害し得るものであり、そのような悪い効果は議会の意図した利益に真っ向から対立するとした。そして、この保護が商標権者の伝

¹⁷¹ 著作権法について、表現内容中立規制に該当するとしたうえで、中間的審査基準を適用するものとして、横山・表現の自由 (前掲注 1) 83-85 頁。著作権法が内容規制か内容中立規制かについては、大林啓吾「表現の自由と著作権に関する憲法的考察—判例法理の批判から新たな議論の展開へ」大沢秀介＝小山剛編著『東アジアにおけるアメリカ憲法—憲法裁判の影響を中心に』(2006、慶應義塾大学出版会) 313-317 頁も参照。

統的な権利を超え得るとしても、同法の営利的言論への適用は、議会の意図した正当な利益を保護するのに必要な程度を超えて広範ではなく、修正 1 条に反するものではないとした。

このように、同判決は、*United States v. O'Brien*, 391 U.S. 497 (1968)のいわゆるオブライエン・テストを用いて判断している。これは、①その制約が政府の憲法上の権限の範囲内にあり、②重要なあるいは実質的な政府利益を促進していて、③その利益が言論抑圧と無関係であり、④制約が必要な限度を超えていないの 4 基準で判断するとされている¹⁷²。この基準は、表現行為以外の行為の制約が表現行為の制約として作用する場合、表現内容に中立的な規制に適用するとされており、表現の自由への違憲審査としては緩やかな審査基準とされている¹⁷³。

ただし、**Brennan** 反対意見は、アマチュアスポーツ法は、内容中立（*content neutral*）でない方法による言論の規制であり、単なる言論の方法の規制に位置付けることはできないため、同条は違憲であるとした。

ウ 表現の代替手段（*alternative avenues*）の基準

（ア）同基準を用いる裁判例

米国では、表現の自由への制約が合憲かどうかを判断するのに、表現の代替的な手段（*alternative avenues*）があるかどうかによって判断する方法を用いるものがある。このような基準は、時・場所・方法等の表現内容中立規制において用いられることが多いとされている¹⁷⁴。

例えば、*Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner*, 407 U.S. 551, 552 (1972) は、表現の自由と財産権の衝突が問題となる事案（ショッピングセンターにおけるベトナム戦争についてのビラ配布を禁止についての事案）について「意思伝達のための適切な代替手段が存在する状況では」（*under circumstances where adequate alternative avenues of communication exist*）財産権の侵害になるとした判決があった。その後も、住宅地域でのピケッティング禁止について、内容中立的な規制であり、他のコミュニケーションの手段（*channels*）があるとして合憲とした判決がある（*Frisby v. Schultz*, 487 U.S. 474 (1988)）。また、表現の時間、場所、方法の規制について、規制された言論の内容に言及せず正当化されるものであり、規制が政府の重要な利益に資するものであり、情報伝達の代替的手段が十分に残されている限りにおいて規制が合憲であるとする

¹⁷² 松井・アメリカ憲法（前掲注 154）280 頁。

¹⁷³ *United States v. O'Brien*, 391 U.S. 497 (1968) は、公衆の面前で徴兵登録証明書を焼却した事案についてのものである。松井・アメリカ憲法（前掲注 154）279 頁、紙谷雅子「象徴的表現」藤倉皓一郎＝木下毅＝高橋一修＝樋口範雄編『英米判例百選』（第 3 版、1996、有斐閣）53 頁参照。

¹⁷⁴ 渡辺康行＝宍戸常寿＝松本和彦＝工藤達朗『憲法 I 基本権』（2016、日本評論社）240 頁（宍戸常寿執筆部分）、松井・アメリカ憲法（前掲注 154）239 頁。

るものもある（お祭り会場での物品の販売、配布及び展示を会場の固定された場所で行うことを要求する規制について、*Heffron v. International Society for Krishna Consciousness, Inc.*, 452 U.S. 640 (1981) ¹⁷⁵）。

このような判断方法は、商標権等の侵害について、修正 1 条に基づく表現の自由を被告が主張した場合においても用いられるようになった¹⁷⁶。

このような判断方法を用いた最初の裁判例が、*Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, 202 (2d Cir. 1979) である。この事案は、被告がポルノ映画において *Dallas Cowboys Cheerleaders* をもじった *Dallas Cowgirls cheerleaders* を性的に描写し、その際に同様のユニフォームを用いたところ、原告が *Dallas Cowboys Cheerleaders* のユニフォームの商標権侵害等に基づき差止めを求めたというものである。

同判決は、修正 1 条は商標権侵害の表現を保護しないとし、*Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner*, 407 U.S. 551, 552 (1972) を引用しながら、他の適切な意思伝達の代替手段がある場合には、修正 1 条の行使に道を譲る必要はない (it need not "yield to the exercise of First Amendment rights under circumstances where adequate alternative avenues of communication exist.") とした。そして、本件においては、スポーツにおける性的なものを批評するために原告の商標を使用する必要はないとした。また、同様の理由で差止めが、憲法の禁止する事前抑制 (prior restraint) や検閲 (censorship) にもならず、かつランダム法は内容中立規制であるとして、差止めを肯定した一審判決の結論を維持した¹⁷⁷。

その後、*Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak* 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987) も同様の基準を用いた。同事案は、原告がインディアンの頭部のロゴと "Mutual of Omaha" "Mutual of Omaha's Wild Kingdom" を含む商標を登録していたのに対し、被告は、"Mutant of Omaha" (オマハの突然変異体) の言葉と、先住民の羽飾りを付けた痩せ衰えた人間の横顔を描き、"Nuclear Holocaust Insurance" (原子力大虐殺保険) の言葉とともに T シャツに印刷し 4000 枚近くを販売したため、原告が商標権侵害に基づき被告を提訴したというものである。判決は、地裁がマルチファクター・テスト (SquirtCo ファクター) で適切な考慮したことに賛成したうえで、記録からは地裁判決の認定した混同のおそれについて十分な立証がなされているとした。そして、X の引用する判決は明白なパロディで混同のおそれのない事案に関するものであったとした。そのうえで、表現の自由により与えられる保護は Y に X の権利を侵害する許諾

¹⁷⁵ 同判決について、松井・アメリカ憲法（前掲注 154）280 頁。

¹⁷⁶ 同基準について、大林・視座転換（前掲注 2）178-185 頁。

¹⁷⁷ 同判決を引用しながら、商標権に基づく差止めが事前抑制に該当しないとする判決として、*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) がある。

を与えるものではないとした。そして、X の商標は財産権の一形態であり、X の権利は、「情報を伝達するための適切な代替手段がある場合」(where adequate alternative avenues of communication exist)においては、表現の自由の行使に屈する必要はないとした。そして、本件においては、書籍や雑誌、映画等でY がパロディをすることはできるとして、適切な代替手段があると論じ、地裁の判断を肯定した¹⁷⁸。

その後の裁判例で、同基準を用いたものとして、Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc., 35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn. 1998) がある。この事案は、被告が、ミネソタ州の田舎の美のコンテストを皮肉った"Dairy Queens."という映画を作成した(題名は、被告がこの地方を"dairy country."と呼んでいたことによる)ところ、"Dairy Queen"の商標を持つ家庭用小売品を扱う原告が商標権侵害及び希釈化に基づく訴訟を提起したというものである。同判決は、Mutual of Omaha Insurance Co.判決を引用しながら、禁止すべき対象に表現内容が含まれているとしても、注意深く対立する利益を衡量したうえであれば、差止めを肯定することができるとした(後述する Cliffs Notes判決も引用している)。そのうえで、同作品の著者は、題名に"Dairy Queens."と名付けなくても、そのアイディアを伝達することができるとして、代替手段があると結論付け、差止めを肯定している¹⁷⁹。

(イ) 代替手段の基準に対する批判

同基準は、その後の裁判例で、芸術的な表現の自由が十分に尊重されていないとして批判されることとなる。

まず、L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、修正1条の問題について、修正1条の問題について代替手段のアプローチによって適切に解決することはできないとし、同アプローチは、Lloyd Corp 判決によるものだが、修正1条の問題は、商標権者の権利と、不動産の所有者の権利を同列に扱うことで解決できるわけではないとした¹⁸⁰。なぜならば、商標は、通常の意味における財産権ではなく、商業的な製品の出所を指し示す言葉や象徴でしかない。標章の権利者は、当該標章が用いられる製品が他者から混同されるのを防ぎ、誤導させる標章の使用を通じて、自己の取引が他の競争相

¹⁷⁸ もっとも、同判決の Heaney 判事の反対意見は、Denicola, *supra* note 143 や Shaughnessy, *supra* note 145 を引用しながら、被告の修正1条の権利に対する重大な侵害であるとしている。

¹⁷⁹ 同判決は後述する Rogers 判決との関係については、当該事案が"Ginger and Fred"という題号への言及が不可欠であったものであり、登録された"Dairy Queens."との関係を想起させるためにその名前を用いる必要はないとした。

¹⁸⁰ この説示を引用する判決として、後述する American Family Life Insurance Company v. Hagan 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002) がある。

手に奪われることを防ぐための権利を得るのであるとした。

そして、ロジャーズ・テストを定立した *Rogers v. Grimaldi* 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) も、同基準は文芸的な表現に不十分な余地しか与えないとして、同基準は本件では妥当しないとした。

また、*Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003) も、代替手段の基準は、裁判所にその題名が合理的に芸術的であるかのみならず、題名がアイディアを伝達するのに必要か否かを判断させることになり、芸術作品の題名をつける過程に裁判所に不必要に関与させるとして妥当ではないとし、後述するロジャーズ・テストによって判断すべきとした。

以降のロジャーズ・テストを適用する判決においても、表現の代替手段の有無は問われなくなっていった。

ウ 内容規制／内容中立規制の判決と学説

商標法が内容規制か内容中立規制かについて判断した判決は少ない。やや古いですが、*Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, 202 (2d Cir. 1979) は、ランハム法の禁止は内容中立 (content neutral) であるゆえ、憲法上の事前抑制 (prior restraint) の問題を引き起こさないとした。その後、同判決を引用して表現の自由の主張を退ける判決もある (*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F. 3d 1394 (9th Cir. 1997))。

学説においては、上記の代替手段の基準について、他の伝達の手段が利用可能であるとしても、商標の使用は慣行的な表現方法とは適合しない機会を提供することを指摘した上で¹⁸¹、いくつかの裁判例が採用する表現の代替手段の基準については、「どこで話すか」の問題ではなく「何を話すか」の問題であるとし、修正1条は商標権者に表現の形式を命令する権限を与えないとして批判した¹⁸²。

また、内容規制のうち見解規制の場合は強い違憲の推定が働くとされているところ¹⁸³、主に著作権を念頭に置いたものであるが、知的財産権による表現の自由の制約は、見解中立 (viewpoint-neutral) ではあるとしても、内容中立ではないと指摘するものがある¹⁸⁴。

他の学説でも、商標権に基づく差止めは、商標となった特定の語や象徴の使用を禁じるが、これらの語や象徴はメッセージの伝達に最も効果的な言語となり得るものであり、他の言語を使用して考え (idea) を表現することが被告に残されているとしても十分ではないため、この過程において考え (idea) の抑制が生じると

¹⁸¹ Denicola, *supra* note 143, at 197.

¹⁸² Denicola, *supra* note 143, at 207.

¹⁸³ 見解規制について、安西文雄「表現の自由の保障構造」『憲法学の現代的論点』（2006、有斐閣）357頁。

¹⁸⁴ Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 186. 同論文を紹介するものとして、大日方・著作権と憲法理論（前掲注1）40頁。

するものがある¹⁸⁵。

(4) 商標権等は表現の自由を制約する正当な目的たり得るか

ア 総論

内容規制・内容中立規制の区別とも関係するが、商標権等が表現の自由を制約する正当な根拠となるのかも検討する必要がある。これは、違憲審査における目的審査に対応するものであるが、一般的に目的審査では、規制目的が何らかの弊害の防止にあるとすれば、弊害が本当に発生するのか、どの程度の蓋然性で発生するのかが問われなければならないとされる¹⁸⁶。

前述したように、代替手段の基準は、もともとは、一定の場所でのビラ配布の禁止が争われた *Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner*, 407 U.S. 551, 552 (1972) の事案について判断されたもので、有体物の財産権が表現の自由を制約できるかについて判断したものであった。*Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979) は、「原告の商標は、財産権 (property right) の性質を有する」とした上で、代替手段の基準を用いて判断している。

他方で、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、代替手段のアプローチが *Lloyd Corp* 判決に由来するものとしつつ、修正 1 条の問題は、商標権者の権利と、不動産の所有者の権利を同列に扱うことで解決できるわけではなく、商標は、通常の意味における財産権ではなく、商業的な製品の出所を指し示す言葉や象徴でしかないとして、修正 1 条に基づき稀釈化の請求を退けた。

加えて、知的財産権一般についてであるが、いわゆる非競合性を有し、特定の個人による使用によって他の人の使用が妨げられないという特徴があるため、有体物の財産権とは同視できないことも指摘されている¹⁸⁷。有体物の財産権の場合には、その有体物上で行われる言論（私有地におけるビラ配布の禁止など）、およびその有体物とともに行われる言論（私有の建物へのメッセージの書き込みなど）のみが規制できる。これに対し、知的財産権の場合には、有体物としての制限とは無関係に、一定の形式の言論を全体として規制することができる¹⁸⁸。有体物の財産権と同視す

¹⁸⁵ Ramsey, *First Amendment Limitations*, *supra* note 133, at 149, Lisa P. Ramsey, *A Free Speech Right to Trademark Protection?*, Vol. 106 TMR 797, 875-877 (2016) [hereinafter Ramsey, *Trademark Protection*].

¹⁸⁶ 渡辺他・前掲注 174・75 頁（松本和彦執筆部分）。

¹⁸⁷ Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 182-185.

¹⁸⁸ 著作権についての文脈でこのことを指摘するものとして、Jed Rubinfeld, *The Freedom of Imagination: Copyright's Constitutionality*, 112 Yale L. J. 1, 28 (2002). もっとも、著作物へのより包括的な利用禁止権を設定する著作権に対し、商標権は比較的その権利範囲が限定されており、同列に論じられない点がある。より広く、知的財産法が権利を abstract objects に設定するところ、この abstract objects の私的支配を許容する場合には私的権力

ることは、公衆と商標権者の利益調整に直接に悪影響を与えることも指摘されている¹⁸⁹。

これらの点から、商標に関する権利は、財産権であることの一事をもって表現の自由を制約することを正当化するものではないと理解されている。

むしろ、商標に関する権利が保護している利益を勘案し、表現の自由への制約が正当化されるか否かが検討されていると思われる。

例えば、前述した *San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) は、結論としてはアマチュアスポーツ法の制限を合憲としているが、立法目的について、USOC にオリンピックの語の排他的な統制権を与えることで、USOC が自らの努力による利益を享受することを保障し、もって USOC に品質の高い製品を生産することを継続するインセンティブを与え、公衆を利することにあるとしたうえで、同規制は、議会がこれらの利益を促進するために必要であると判断できるよりも広範な規制ではないとしている。同判決も、アマチュアスポーツ法が USOC に与えた権限を所与の前提とせず、その目的について審査している。

そして、混同のおそれを根拠とする請求については、公衆における出所その他の混同の抑止が保護すべき利益であるということになる。この点について、表現の自由との衡量を認めた *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) は「一般的に、需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的な著作物に適用されるよう解釈されるべき」(in general the Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression) と説示している¹⁹⁰。同判決の重要な点は、表現の自由とともに天秤に載せられているのが、商標権者の利益ではなく「需要者の混同を防止する公共的利益」であるという点にある。

このように、米国では、商標権が財産権であることを理由にして表現の制約が正当化されるとは考えられておらず、その権利の目的に照らして判断すべきと考えられている。そこで、次に、混同に基づく請求と稀釈化に基づく請求について、その正当化を検討していく。

の膨張をもたらし、個人の消極的自由が危険に晒されることについて、Peter DRAHOS (山根崇邦訳)「A Philosophy of Intellectual Property (1)」知的財産法政策学研究 34 号 (2011) 2 頁。

¹⁸⁹ Dreyfuss, *supra* note 39, at 409.

¹⁹⁰ 同説示は、その後の判決でもしばしば引用されている (*Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.* 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、*Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 296 F.3d 894 (2002)、*Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc.*, 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012))。

イ 混同に基づく請求

まず、混同のおそれのある場合の請求権の正当化根拠を検討しよう。

米国において、混同のおそれのある場合の規制根拠は、①需要者の探索費用 (search cost) の削減、②事業者の商品役務の維持改善のインセンティブを与えることの2つが挙げられる¹⁹¹。

まず、①について、需要者にとっては、多くの商品又は役務について購入前にその品質を知ることは困難である¹⁹²。これは、一種の情報の非対称性の問題である¹⁹³。ところで、他人が同一又は類似の標章を自由に使用できるとすれば、需要者は標章を信用して商品又は役務を購入することができなくなる。第三者が標章を複製して用いるのは極めて容易であるからである¹⁹⁴。他方で、他人が同一又は類似の標章の使用することが禁止されれば、需要者は出所を確認し自らの過去の経験や評判に照らして購買を行うことができる¹⁹⁵。これによって、需要者は求める品質や内容の商品を購入できる可能性が高まり、需要者が探索費用 (search cost) を削減できる¹⁹⁶。

さらに、事業者も商標が保護されれば商標を付して広告を行うインセンティブが増

¹⁹¹ Landes & Posner, *supra* note 5, at 168, Merges et al., *supra* note 53, at 763, Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82 at 786-788, Nicolas S. Economides, *The Economics of Trademarks*, Trademark Rep. 523, 525-527 (1988), Robert G Bone, *Enforcement Costs and Trademark Puzzles*, 90 Vir. L. Rev. 2099, 2111 (2004) [hereinafter, Bone, *Enforcement Costs*], Clarisa Long, *Dilution*, 106 Colum. L. Rev. 1029, 1056-1057 (2006).

¹⁹² 品質を知るための見本品の検査は時間がかかり実際的ではないことに加え、現代の商品が本質的に複雑であり、外観だけでは性質が明らかにならないことを指摘し、多くの財やサービスについて消費者が品質を直接知るのが難しいことを指摘するものとして、ステイーブン・シャベル (田中亘＝飯田高訳) 『法と経済学』(2010、日本経済新聞出版社) 192頁。商標制度が消費者の無知の問題の解決を助けることを指摘するものとして、Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law & Economics* (5th edition, 2008) at 140.

¹⁹³ Economides, *supra* note 191, at 526.

¹⁹⁴ Landes & Posner, *supra* note 5, at 168, Merges et al., *supra* note 53, at 763.

¹⁹⁵ 購入前に品質を把握できない経験財 (experience goods) の場合に、商標によって過去の自らの購買経験を生かして合理的な決定ができることについて、Economides, *supra* note 191, at 528. 他方で、購入前に内容を把握できる探索財 (inspection goods) については、商標は探索費用を減らす効果が小さいことについて、Long, *supra* note 191, at 1056. 経験財にはイメージ性の強い広告が用いられやすい一方、探索財の広告については商品の内容や価格の情報を掲載する場合が多いこと等の経験財と探索財の違いについて、長岡貞男＝平岡由紀子『産業組織の経済学 基礎と応用』(1998、日本評論社) 136-142頁。なお、需要者が、個人的な経験のみならず、口コミや広告によってもそのブランドの情報を得ることについて、Bone, *Enforcement Costs*, *supra* note 191, at 2106.

¹⁹⁶ Merges et al., *supra* note 53, at 763, Bone, *Enforcement Costs*, *supra* note 191, at 2105-2106, シャベル・前掲注 192・193頁。情報の探索 (サーチ) が費用を要するものであり、需要者は全ての関連する情報を得ないまま購買決定を行っており、これが競争を不完全なものにすることについて、ジョセフ・E・スティグリッツ＝カール・E・ウォルシュ著 (藪下史郎＝秋山太郎＝蟻川靖浩＝大阿久博＝木立力＝清野一治＝宮田亮訳) 『ミクロ経済学』(第3版、2006、東洋経済新報社) 471-475頁。

大するため、広告が有益な情報を伝達すると仮定すれば、その限りで需要者はより多くの情報を得ることで利益を得ることになる¹⁹⁷。そして、需要者が標章によって容易に商品役務の情報を得られることは、情報をより得た上での購買を可能にして社会全体の効用を高め、より競争的な市場の実現にも資する¹⁹⁸。

次に、②については、仮に他の事業者が商標と同一又は類似の標章を自由に使用できるとすれば、このような状況では、事業者は高品質の商品役務を提供して標章の信用を化体しようとするインセンティブは大きくない¹⁹⁹。つまり、事業者は（外部から観察困難な）高い品質の商品を高額で売ることができないため、可能な限り品質の低い商品を売ろうとしてしまう²⁰⁰。他方で、商標によって出所が明らかになれば、事業者は、高品質の商品や役務を提供しようとするインセンティブを持つことになる²⁰¹。

このような、商標法の 2 つの趣旨は、連邦最高裁の *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 163 (1995) においても説示されている（「原則として、商標法は、出所識別する標章の複製を禁じることで、買い物をし購買決定を行う需要者の費用を減少させ、潜在的需要者にこの商品（標章の付された商品）が、過去に購入して良かった（又は悪かった）商品で、類似した標章の付された商品と同じ生産者によって生産されたことを、即座かつ容易に保証する。同時に、商標法は、（模倣する競業者ではなく）その生産者が望ましい商品に結び付いた経済的かつ評判に関係した見返りを受け取ることを保証する」）。

このように、出所の混同のおそれがある場合の規制は、需要者の探索費用を削減すると同時に、生産者に品質の維持・改善のインセンティブを与えるものであり、その目的は公共的なものであり、極めて重要なものと考えられている。

そして、混同のおそれがある場合に標章の使用を禁止することは、修正 1 条に反しないとする見解が有力である。

まず、前述した *Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission*, 447 U.S. 557 (1980) の示した違憲審査基準であるセントラルハドソン・テストの

¹⁹⁷ Bone, *Enforcement Costs*, *supra* note 191, at 2106. ただし、これはあくまで広告が有益な情報を提供する場合である。情報提供的広告 (informative advertising) と説得的広告 (persuasive advertising) を区別し、後者について人為的な差別化を行うものと位置付けるものとして、Ralph S. Brown, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 Yale L. J. 1165 (1948). スティグリッツ＝ウォルシュ・前掲注 196・477-478 頁、西内康人『消費者契約の経済分析』（2016、有斐閣）112-114 頁も参照。

¹⁹⁸ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 788.

¹⁹⁹ Landes & Posner, *supra* note 5, at 168.

²⁰⁰ Economides, *supra* note 191, at 526.

²⁰¹ Landes & Posner, *supra* note at 168, Bone, *Enforcement Costs*, *supra* note 191, at 2107, シャベル・前掲注 192・193 頁。より広く、売り手と買い手の情報非対称の状況において、評判又は名声が生産者に高品質の製品を提供するインセンティブを付与することについて、スティグリッツ＝ウォルシュ・前掲注 196・464-465 頁。

第1要件は、「同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと」とされており、誤解を招く言論に対する規制は合憲となれる可能性が高い。営利的言論に関する連邦最高裁判決である *Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. (1976) も、「多くの営利的言論は明白な誤りや完全な誤りではないが、紛らわしい (deceptive) 又は誤導的であるのみである。州がこの問題を効果的に扱うのに障害はないと考える。修正1条は、今日我々が解釈するところでは、州が営利的な情報の流通を自由でありかつ廉潔なものとすることを確保することについて禁じるものではない」としている。

学説においても、これらの営利的言論の規制についての違憲審査を行う判決を引用しつつ、混同を根拠とする請求であれば、修正1条の問題が生じない旨を説くものがある²⁰²。また、原告が混同の惹起を証明する場合には、違憲審査基準において最も厳格な基準である「やむにやまれぬ公共的利益 (compelling public interest)」を満たすと論じられている²⁰³。その他の学説も、混同が生じる場合の規制を許容している²⁰⁴。

もともと、前述した拡大された混同概念においては同様の理があてはまらない可能性もある。

例えば、商標法は、伝統的な中核部分に近いほどよく機能する一方、経済的援助 (sponsorship) の混同の行き過ぎは、ほとんど利益をもたらさない一方、より多くの害悪を生じさせることが指摘されている²⁰⁵。

また、ある論者は、購買前の混同による責任を肯定することは修正1条に反するとしている。すなわち、購買前の混同を根拠とする言論の規制は消費者を保護するものではなく、有用な情報を消費者に与えず消費者が商品を比較し選択することを困難にしているとした²⁰⁶。むしろ、需要者や競業者の犠牲の上に商標権者の利益を最大化することがこの理論の正当化根拠であるとした。そして、購買前の混同に対する規制は、実質的な政府利益のためのものとは言えず、かつメッセージを伝達する十分な手段を残していないゆえ必要以上に広汎な規制で修正1条に違反するとしている²⁰⁷。

²⁰² Denicola, *supra* note 143, at 165-166, 206-207.

²⁰³ Robert N. Kravitz, *Trademark, Speech, and the Gay Olympics Case*, 69 B.U. L. Rev. 131, 136 (1989), Lisa P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, 61 SMU L. Rev. 381, 421-425 (2005)[hereinafter Ramsey, *First Amendment Scrutiny*].

²⁰⁴ William McGeeveran, *Four Free Speech Goals for Trademark Law*, 18 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. (2008), Lockridge, *supra* note 147, at 372.

²⁰⁵ Mark A. Lemley & Mark McKenna, *Irrelevant Confusion*, 62 Stan. L. Rev. 413, 443-444 (2010).

²⁰⁶ Rothman, *supra* note 55, at 158.

²⁰⁷ Rothman, *supra* note 55, at 158. 同論文を引用しながら、購買前の混同を肯定することは市場における競争と自由な表現に悪影響を与えると説くものとして、Ramsey, *First*

ウ 希釈化に基づく請求

希釈化を根拠とする請求について、表現の自由に対する制約としての正当化理由となるのかについては、疑問を呈するものも多い。

まず、前述のように、出所の混同を防止することは、需要者の利益に資するものと考えられている一方、標章の不鮮明化や汚染の防止は、需要者の利益に直結するものではないと考えられている。この点について、*Moseley v. V. Secret Catalogue, Inc.* 537 U.S. 418, 429 (2003) も、「伝統的な侵害の法と異なり、商標の希釈化に基づく禁止は、コモンローの発展の産物ではなく、需要者保護の利益に動機付けられたものでもない」と説示している。

さらに、学説では、希釈化の規制について正当化できるのか疑問を呈するものが多い。例えば、希釈化の内容とされる不鮮明化と汚染は、観念上のものに過ぎず、セントラルハドソン・テストの第 2 要件である「主張されている政府利益が実質的なもの」であるという要件を満たさないと指摘がある²⁰⁸。もっとも、この見解に対して、営利的言論について目的審査で違憲とする例がないことを指摘しつつ、著名標章の信用保護の追加的な手段として第 2 要件を満たすとするものもある²⁰⁹。また、他の論者も、いかなるものでも「実質的」の要件を満たすものであり、例外的に政府が本当はそのような利益を促進したくない場合にのみ第 2 要件を満たさないと批判する²¹⁰。

他の見解でも、希釈化の規制は、需要者の心に抱く商品へのイメージの変化を防止することにあるとしつつ、需要者の現在のブランドへの態度を保持するために言論を抑制することは、修正 1 条が許容しないとするものもある²¹¹。

また、希釈化について、特定の名称と製品を結び付ける需要者の想像コスト (imagination cost) を高め、探索費用 (サーチコスト) を高めるゆえに規制が正当化されることを示すものもある²¹²。すなわち、希釈化は、特殊な単語を文脈依存

Amendment Limitations, *supra* note 133, at 155.

²⁰⁸ LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 717-718. 希釈化について論じているものではないが、無制限の商標保護の主張は、個人の自律の行使と調和しないマインドコントロールの制度の主張であるとするものとして、Travis, *supra* note 14, at 23.

²⁰⁹ Lockridge *supra* note 147, 374.

²¹⁰ Rebecca Tushnet, *Gone in Sixty Milliseconds: Trademark Law and Cognitive Science*, 88 Tex. L. Rev. 507, 555 (2007) [hereinafter Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*].

²¹¹ Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Intellectual Property: Some Thoughts After Eldred, 44 Liquormart, and Bartnicki*, 40 Hous. L. Rev. 697 (2003).

²¹² Landes & Posner, *supra* note 5, at 206-209, Dogan & Lemly, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 790. 探索費用 (サーチコスト) の理論については、宮脇正晴「標識法におけるサーチコストの理論—Landes & Posner の業績とその評価を中心に—」知的財産法政策学研究 37 号 (2012、以下「宮脇・サーチコストの理論」と略記する。) 195 頁、同「混同とサーチコスト」パテント 65 巻 13 号 (別冊 8 号、2012) 26 頁、小塚莊一郎「商標とブ

的な (context-specific) 単語にしてしまうため、需要者は商標を認識した後、その商品の文脈をさらに見ることを要求され、このことによって探索費用が増大すると説明される²¹³。また、希釈化を引き起こす広告は被験者のブランドとその商品カテゴリを結び付ける正確性と反応速度を遅くするとの実証研究も存在している²¹⁴。Posner 判事による *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002) も、このような想像コスト又は探索費用の増大させることを希釈化の説明として説示している。そして、このような探索費用の削減を希釈化の根拠と考えることで、修正 1 条と希釈化規制の緊張関係を緩和するとの指摘もある²¹⁵。

しかし、このような想像コストによる正当化に対しては批判も多い。まず、標章の使用によって連想するものが増大したとしても、そのことによって直ちに需要者の購買決定に影響を与えないのではないかと批判がある²¹⁶。

また、希釈化の認知的なモデルに対しては、実証的な裏付けを欠くとの批判がある²¹⁷。まず、商品の種類や広告によるイメージ、商品のフォントが作り出す文脈が存在するため、類似する標章の使用が元の商標を想起させることを困難にする効果は限定的である²¹⁸。加えて、低い頻度で登場する言葉については、その言葉の連想群の大きさ (association-set size) によってその言葉の認識や記憶喚起に変化はないとの実証研究があり²¹⁹、この点からすると低い頻度の言葉に新たな連想を加えたとしてもその言葉の認識や記憶喚起に影響はないことになるため、希釈化は著名な商標に害を与えないことが指摘されている²²⁰。加えて、希釈化を引き起こす使用は、元の商標の識別力を低めるのではなく、むしろ識別力を高めるという効果が生じ得ることも指摘されている²²¹。さらに、汚染については、そもそも実証研究が乏しく、

ランドの『法と経済学』小泉直樹＝田村善之編『はばたき—21 世紀の知的財産法』(2015、弘文堂) 764 頁。

²¹³ Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 790 n.40.

²¹⁴ Maureen Morrin & Jacob Jacoby, *Trademark Dilution, Empirical Measures for an Elusive Concept*, 19 J.PUB. POL'Y & MARKETING 265 (2000).

²¹⁵ Stacy L. Dogan & Mark A. Lemley, *What the Right of Publicity Can Learn from Trademark Law*, 58 Stan. L. Rev. 1161, 1197, 1218 (2006).

²¹⁶ McKenna, *supra* note 69, at 110.

²¹⁷ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 546.

²¹⁸ 前述した希釈化させる広告により反応の正確性と速度が遅くなるとの実証研究については、脱文脈化された環境で実験が行われていることを指摘し、実際は文脈の中で判断することを含めて Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 529-532. McKenna, *supra* note 69, at 110 も参照。

²¹⁹ Joan Meyers-Levy, *The Influence of a Brand Name's Association Set Size and Word Frequency on Brand Memory*, 16 J. CONSUMER RES. 197 (1989). 同論文では、連想群 (association-set) とは、対象となる語やブランド名に有意に関連する概念の集合と定義されている。また、同論文では、低い頻度で登場する言葉は、100 万語中 15 以下のものとして実験を行っている。

²²⁰ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 532-536.

²²¹ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 532-536.

混同が存在しない場合に関連しない商品の汚染によって元の商標の評判が害されるというのは説得力を欠くとも指摘されている²²²。

また、認知的なモデルに基づく場合、比較広告やパロディ、批評のような非営利的な使用の方が稀釈化をもたらすことになるが、現行法上は非営利的な使用は規制対象とされておらず、セントラルハドソンの第3要件である「当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させる」との要件を満たさないことを指摘するものもある²²³。

なお、前述した *San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) は、ランハム法は混同を引き起こす使用に対するものであるが、同法を制定した議会の判断はそのような場合に限定されていないとし、*Olympic* の語の混同を引き起こさない使用であってもその識別力と商標の営利的な価値を減じることによって *USOC* に害を与え得るとして、アマチュアスポーツ法の規制を合憲と判断している。同判決は、混同のおそれのない場合についても、識別力や商標の営利的な価値を減じる場合に表現の自由への制約が正当化される余地を肯定している²²⁴。

これに対し、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、反稀釈化法について、他人の商標を用いて自己の製品を許諾なく販売する等の場合の規制は許容されるとしつつ、表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合には、これを禁止する根拠として反稀釈化法が用いられる場合には憲法に違反するとしている。また、*Universal Communication Systems, Inc. v. Lycos, Inc.*, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007) も、稀釈化防止法は、修正1条についての「息をつく余地」(*breathing room*)を作り出すように解釈されなければならないと説示し、稀釈化規制が修正1条と緊張関係にあることを明らかにしている。

いずれにしても、米国では、稀釈化に基づく請求権は、混同に基づく請求権と比較して、より表現の自由を制約する危険性が大きいとされており、注目に値する。

(5) 商標法上の内在的調整原理により解決し得るか

ア 総論

最後に、商標法は、表現の自由と商標権を適切に調整する内在的調整法理を有

²²² Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 542-544.

²²³ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 546-558, Rebecca Tushnet, *Truth and Advertising: The Lanham Act and Commercial Speech Doctrine*, *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research* 294, 318 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Jenis eds., 2008).

²²⁴ ただし、*Rothman*, *supra* note 55, at 157-158 は、同判決がオリンピックの語を使用することが混同を引き起こし得ることも述べており、かつ *SFAA* が他の語を使用することも容易であり、それらの点において判決の射程を限定する可能性を指摘している。

しているのかを検討しておこう。

この点について、米国において著作権と修正 1 条との関係について判示した *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003) は、著作権法は修正 1 条との関係を調整する内在的調整原理 (built-in First Amendment accommodations) があり、それには、アイディア・表現二分論とフェア・ユースの法理であることを論じ、CTEA が修正 1 条に違反しない理由としている²²⁵。これが正しいとした場合に、商標法についても同様に表現の自由との内在的調整原理を有しているとすれば、修正 1 条を根拠にして商標法に基づく権利行使を否定する必要がなくなることになる。

この点について、商標法では、商標登録要件、混同のおそれの要件、フェア・ユースが表現の自由と商標権の調整の役割を果たすものとして議論されている。そこで、以下では、混同のおそれの要件及びフェア・ユースが、表現の自由と商標権を適切に調整しているのか検討しておくことにする。

イ 商標登録要件は内在的調整法理となり得るか

まず、商標登録要件が表現の自由と商標権の関係を調整する役割を果たしているのかについて検討しよう。

前述のように、米国において、普通名称は商標登録が否定され、記述的表示については二次的意味を獲得した場合にのみ商標登録を肯定している。そして、このことによって普通名称を登録して権利行使を行うことができないことが、表現の自由との緩衝地帯の役割を果たしていることが説かれている²²⁶。また、記述的表示について、二次的意味を獲得しない場合に記述的表示の保護を否定していることは、自由な表現を保護し修正 1 条の利益を考慮するものであるとしつつ、二次的意味を獲得した場合に商標登録を認めることは、セントラルハドソン・テストの要件を満たさず修正 1 条に違反することを説くものもある²²⁷。

このように、商標登録要件は、普通名称や識別力のない記述的表示の登録を否定することにより、(営利的な) 表現の自由と商標権の関係を調整しているという側面がある。

もっとも、芸術作品や言論活動等で他人の商標を用いる場合には、それが普通名称や記述的表示に当たらない場合も多いため、商標登録要件をもって表現の自由との調整に十分であるというわけではない。

ウ 混同のおそれは内在的調整法理となり得るか

前述のように、商標法では、混同のおそれの要件が表現の自由と商標権の調整

²²⁵ 著作権法における表現の自由との内在的調整原理についての詳細な検討として、大日方・著作権と憲法理論 (前掲注 1) 210-235 頁、比良・制度論的研究(4) (前掲注 1) 61-95 頁。

²²⁶ Kravitz, *supra* note 203, at 136.

²²⁷ Ramsey, *First Amendment Limitations*, *supra* note 133, at 149-153.

の役割を果たすものとして議論されている²²⁸。裁判例でも、混同のおそれの基準は一般的には修正 1 条と商標権者の適切な均衡を保つと説示するものがある（批判サイトについて購買前の混同の法理の適用を否定した上で、混同のおそれを否定したものとして、*Lamparello v. Falwell*, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005)）。とりわけ、Leval は、修正 1 条を用いた *Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) について、憲法上の規律を行うことなく混同のおそれによって解決できるとし²²⁹、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) も混同のおそれがないと判断できるとしている²³⁰。

確かに、前述したように、米国の混同のおそれはマルチファクター・テストにおいて様々な事情を考慮することが可能である。

例えば、パロディの事案では、成功したパロディについて、マルチファクター・テストの各要素においてパロディであることを考慮し、混同のおそれを否定する結論に至るものが多い²³¹。

まず、パロディの事案においては、混同のおそれを肯定するための必要条件と解されている類似性の要素において、類似性を否定することで侵害を否定するものが多い（*Jordache* に馬のデザインを付した商標に対し、*Lardashe* に豚のデザインを付したジーンズを販売した事案につき、*Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)、*Budweiser* の缶のデザインをパロディしてお土産用の T シャツを販売していた事案につき、*Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*, 962 F.2d 316, 22 U.S.P.Q.2d 1502 (4th Cir. 1992)、*Nike* をパロディして被告の名前である Mike を T シャツに付し、”JUST DO IT”のスローガンをパロディした”Just Did It”の会社名で販売を行っていた事案について *Nike, Inc., v. Just Did It Enters.*, 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)、原告が被告の Wal-Mart Stores が共同体を破壊し、労働者を虐げているとして批判を行っていたが、その一環として holocaust とかけて WAL★CAUST、Al-Qaeda とかけて WAL-QAEDA のデザインを作成し、T シャツ、マグカップ、衣類、テディベア等に付しホームページ上で販売していた事案について、*Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008)）²³²。

²²⁸ Michael K. Cantwell, *Confusion, Dilution and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate: An Update*, 547 Vol. 94 TMR (2004).

²²⁹ Pierre N. Leval, *Trademark: Champion of Free Speech*, 27 Colum. J.L. & ARTS 187, 188-189 (2004). 同人は、著作権のフェア・ユースにおいて transformative use (変容的利用) を重視する立場を打ち出したことで著名である。村井麻衣子「フェア・ユースにおける市場の失敗理論と変容的利用の理論(3)」知的財産法政策学研究 47 号 (2015) 120-121 頁を参照。

²³⁰ Leval, *supra* note 229, at 202-204.

²³¹ Dinwoodie & Janis, *supra* note 85, at 1661.

²³² ただし、パロディであっても類似性の高い事案には混同のおそれが肯定されている。

また、類似性の判断において、パロディであることを考慮して、被告に有利に判断するものもある（両標章は表面上類似するにもかかわらず、“Spa’am”の登場するパロディの文脈が需要者の認識において両標章を区別させるとして、類似性のファクターにおいて原告に有利に考慮しなかった *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996)、本件のパロディは十分な強さを有しているため、標章の類似性は覆されとした *Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)、パロディであることの表示があること等から混同のおそれが肯定される程度の十分な類似性を有していないとした、*WWE v. Big Dog Holdings, Inc.*, 280 F. Supp.2d 413 (W.D.Pa 2003)）。

加えて、パロディ商標を扱う裁判例では、被告の意図において被告に不利に考慮しない裁判例が散見される。例えば、*Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) は、被告が、需要者の原告と被告の間の商業上の連想をもたらし、混同を引き起こすことから利益を得ようとするものではないとしたうえで、被告の原告の標章の意図的な使用の目的は、人を笑わせるための批評のためであり、商標法で禁じられた目的ではないとしている。同様の判断をする判決は多数ある（*Nike, Inc., v. Just Did It Enters.*, 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)、*Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996)、*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F.Supp. 1559 (C.D. Cal. 1996)、*Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000) *Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)、*Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008)）。

また、パロディの事案について、原告標章の識別力の強さを有利に考慮しない傾向がある²³³。例えば、前述した *Yankee Publishing Inc., v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) は、マルチファクター・テストの原告商標の識別力の強さの判断において、通常は識別力を強ければ原告に有利だが、原告の商標が冗談又は批評 (jest or commentary) の一部として使用されている場合には、原告商標が著名であるがゆえに需要者がそれを原告の暦でない

Hard Rock Cafe をパロディした Hard Rain Cafe を付した T シャツ等を販売していた事案について *Hard Rock Cafe Licensing Co., v. Pacific Graphics, Inc.*, 776 F.Supp. 1454

(W.D.Wash. 1991)、CUVEE DOM PERIGNON をパロディした DOM POPINGNON – CHAMPOP の標章を付してポップコーンの販売を行っていた事案について、*Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994)）。

²³³ この点について指摘するものとして、*McCarthy, supra* note 87, at 31-259, *Keller & Tushnet, supra* note 106, at 1004.

と認識できることになるため、識別力の強さが原告に有利なファクターとはならないとしている。前述した *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) も、*Yankee Publishing Inc.*判決を引用しながら、原告標章の強さは、原告標章と “Spa’am” との間の出所や財政的援助についての混同のおそれを強く否定する方向に働くとしている。この他にも同様の判断をするものが多い (*Lyons Partnership v. Giannoulas*, 179 F.3d 384 (5th Cir. 1999)、*Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002)、*New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC*, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002)、*WWE v. Big Dog Holdings, Inc.*, 280 F. Supp.2d 413 (W.D.Pa 2003)、*Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008))。

このように、パロディについては、混同のおそれを判断するマルチファクター・テストの各要素でパロディであることを考慮して柔軟に侵害を否定している。

また、一部の論者が修正 1 条との緊張関係を指摘しているスローガン的な商標について、マルチファクター・テストの原告商標の識別力や被告の意図等の要素で被告に有利に考慮し、混同のおそれを否定するものもある（原告がピザについて “ANY WAY YOU WANT IT” の登録商標を有していたのに、被告が 1991 年のキャンペーンでピザに好きな具材をトッピングできることを明らかにするために、“ANY WAY YOU WANT IT” の言い回しを用いていた事案について *Captain Tony's Pizza, Inc. v. Domino's Pizza, Inc.*, 23 U.S.P.Q.2d 1552 (W.D.N.Y. 1992)、原告の “IT'S THAT SIMPLE” の登録商標に対し、被告が “WE MAKE LIFE SIMPLE” を使用した事案について *Stop & Shop Supermarket Co. v. Big Y Foods, Inc.*, 943 F. Supp. 120 (D. Mass. 1996)、原告の “Where Pets are Family.” の登録商標に対し、被告が同一の言葉を使用していた *Cohn v. PetSmart, Inc.*, 281 F.3d 837 (9th Cir. 2002))²³⁴。

もっとも、混同のおそれの基準により表現の自由の問題が全て解決されるわけではないと解されている。

その理由として、混同のおそれの判断に解消してしまった場合に、表現者及びその表現の受け手の利益が適切に考慮できるのかという問題が指摘されている²³⁵。パロディの場合には、成功したパロディであればある程、需要者が区別することが可能となるため、混同のおそれに基づく判断がパロディする者の表現の自由と適合的であるが、題号の場合等には事案によっては混同が生じても題号の選択を許すべきであると考えられる。

²³⁴ Lisa P. Ramsey, *Intellectual Property Rights in Advertising*, 12 Mich. Telecom. & Tech. L. Rev. 189 (2006).

²³⁵ David A. Simon, *The Confusion Trap: Rethinking the Parody Doctrine in Trademark Law*, 88 Wash. L. Rev. 1, 12 (2013).

また、特定の商標は、公衆の言語の一部となっている場合に、全ての混同のおそれのある商標の使用を禁じることは、公衆による議論自体を制約するものであることが指摘されている（*Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003)）。

さらに、混同のおそれについてのマルチファクター・テストを用いる場合、表現者の予測可能性が低く、かつこの点を審査するのに多大な時間と応訴のための費用を要するため、訴訟の最終的な結論にかかわらず、表現者に対し萎縮効果を与えるという問題も指摘されている²³⁶。

この他、マルチファクター・テストにおいて商品又は役務の近接性が考慮されるものの、インターネットによってその重要性が失われ、かなり異なる商品や役務についても保護範囲が拡大したことも指摘されている²³⁷。

また、当然ながら、このような混同のおそれの要件による表現の自由との調整は、希釈化を根拠とする請求においては存在しないことも重要である。前述のとおり、希釈化の内容とされる不鮮明化と汚染は、いずれもその内容が観念的であり、その外延が不明確であることが指摘されている²³⁸。そうすると、特に希釈化の場合には、混同のおそれを根拠にする請求の場合よりも、表現の自由との内在的調整原理に乏しく、より憲法上の表現の自由による制限が正当化されると考えられる。

エ 商標法におけるフェア・ユースの法理は内在的調整法理となり得るか

次に、商標法におけるフェア・ユースの法理が表現の自由と商標権との内在的調整原理たり得るか検討することにする。

まず、*Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003)において著作権と表現の自由との内在的調整法理であると論じられている米国著作権法におけるフェア・ユースの法理を概観してみよう²³⁹。

²³⁶ McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, *supra* note 85, at 66-71. Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 Iowa L. Rev. 1669,1695 (2007) も、混同のおそれによる判断が訴訟の早期解決に適さないことを指摘している。

²³⁷ Travis, *supra* note 14, at 44-51.

²³⁸ LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 711. 混同のおそれが要求されないため、希釈化が潜在的に自由な言論に対する脅威となり得ることを指摘するものとして、McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, *supra* note 85, at 104.

²³⁹ 米国の著作権のフェア・ユース規定について、白鳥綱重『アメリカ著作権法入門』（2004、信山社）209頁、ポール・エドワード・ゲラー＝メルビル・B・ニマー編・エリック・J・シュワルツ著（高林龍翻訳監修、安藤和宏＝今村哲也訳）『英和对訳アメリカ著作権法とその実務』（2004、雄松堂出版）291頁、村井麻衣子「著作権市場の生成とfair use —Texaco判決を端緒として—(1)(2・完)」知的財産法政策学研究 6号 155頁、7号 139頁（2005）、同「フェア・ユースにおける市場の失敗理論と変容的利用の理論(1)-(4)」知的財産法政策学研

米国のフェア・ユース規定（1976年著作権法107条）においては、第1ファクターで「利用の目的、性質。そのような利用が商業的性質を有するか、非営利の教育目的によるものかといった点を含む」とし、その目的を限定してはいない。

ところで、商業的利用について、*Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417, 451 は「著作権のあるものの商業的使用の全ては、著作権者に帰属する独占権に対するアンフェアな利用であるとの推定を受ける…」²⁴⁰として、商業的利用につき第4ファクターに不利な推定を与えるとした。これに対し、*Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) は、*Sony* 判決の推定について、「商業的目的を超える何らかのものを含む事件」²⁴¹には適用されないとし、「二次的使用が transformative である場合には、市場代替性は少なくともより不確実であり、市場被害はそうたやすく推認されうるものではない」²⁴²とし、transformative use について *Sony* 判決の推定が及ばないとした。

この transformative について、*Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569 (1994) は、「新たな作品が、原著作物の創作の目的を超えているか、……もしくは、さらなる目的や異なる特徴を付したり、新たな表現や意味、メッセージを付することで原著作物を変更するなど、新たな何かを代わりに付しているか」と表現している。同判決が「さらなる目的」と判示するように、transformative use とは、パロディのように原著作物の外形に変更を加える場合のみならず、機能的に見て新たな利用価値を生み出す行為を含むとされている²⁴³。

そのため、著作権法のパロディでは、報道やパロディ目的の使用 (*Suntrust Bank v. Houghton Mifflin Co.*, 268 F.3d 1257 (11th Cir. 2001)、*Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions*, 335 F.3d 792 (9th Cir. 2003)、美術作品におけるコラージュとしての使用 (*Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006))、リバース・エンジニアリングのための使用 (*Sega Enterprises Ltd. v. Accolade, Inc.*, 977 F.2d

究 45 号 (2014) 105 頁、46 号 (2015) 95 頁、47 号 (2015) 119 頁、48 号 (2016) 97 頁、Barton BEEBE (城所岩生訳)「米国著作権法フェアユース判決 (1978-2005 年) の実証的研究(1)-(2・完)」知的財産法政策学研究 21 号 (2008) 117 頁、22 号 (2009) 163 頁、Pamela Samuelson, *Unbundling Fair Uses*, 77 Fordham Law Review 2537, 2549 (2009)、山本編著＝奥邨著・前掲注 104・12 頁、Neil Weinstock Netanel, *Making Sense of Fair Use*, 15 Lewis & Clark L. Rev. 715, 768 (2011)、同論文の邦語訳として、Neil Weinstock Netanel (石新智規＝井上乾介＝山本夕子訳)「フェアユースを理解する(1)-(2・完)」知的財産法政策学研究 43 号 (2013) 1 頁、44 号 (2014) 141 頁。奥邨／前掲注 20・13 頁も参照。

²⁴⁰ 訳文は、山本＝奥邨・前掲注 104・27 頁 (山本隆司執筆部分) による。

²⁴¹ 訳文は、山本＝奥邨・前掲注 104・27 頁 (山本隆司執筆部分) による。

²⁴² 訳文は、山本＝奥邨・前掲注 104・27 頁 (山本隆司執筆部分) による (ただし、transformative のみアルファベット表記とした)。

²⁴³ Netanel, *supra* note 239, at 748. 表現内容の変形よりも、目的の変形こそが決定的であると評するものとして、R. Anthony Reese, *Transformativeness and the Derivative Work Right*, 31 Colum. J. L. & Arts 467 (2008).

1510 (9th Cir 1992)) に加えて、技術の進歩で登場した利用形態についても、transformative であれば、フェア・ユースが肯定されている点が注目される（検索エンジンにおけるサムネイルの作成について *Kelly v. Arriba Soft Corp*, 336 F.3d 811 (9th Cir. 2003)、*Perfect 10, Inc. v. Amazon, Inc.*, 508 F.3d 1146 (9th Cir. 2007)、学校用の盗用検出サービスについて *A.V. ex rel. Vanderhye v. iParadigms, LLC* 562 F.3d 630 (4th Cir. 2009))²⁴⁴。

他方で、前述したように、商標法では記述的な表示を許容する記述的フェア・ユースと、適合関係や比較広告等の指示的又は言及的な使用を許容する指示的フェア・ユースの法理が存在する。

これらの法理は、修正1条との緊張関係を緩和するものとして理解されている²⁴⁵。例えば、記述的フェア・ユースについて、前述した *San Francisco Art & Athletics v. U.S. Olympic Committee*, 483 U.S. 522 (1987) の反対意見は、ランダム法では記述的フェア・ユースの法理がある一方、アマチュアスポーツ法 110 条は混同のおそれのない善意の記述的使用を規制するため、USOC に多くの非営利的言論を禁止する裁量を与えており、このことも同規制を違憲であると判断する根拠としている。

もっとも、これらのフェア・ユースは包括的なものではないことに注意を要する。これらのフェア・ユースは記述的や指示的な使用を許容するものの、著作物中の標章の使用やパロディとしての使用を直接に適用対象とするものではない²⁴⁶。前述したように、裁判例には、題号や著作物における利用について指示的フェア・ユースを適用したものがあるが、少数に止まっている（*Mattel v. MCA* 28 F.Supp. 2d 1120 (C.D.Cal. 1998)、*Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003))。

そうすると、使用態様を限定せず、4つの要素をもとに判断する著作権法のフェア・ユースと比較すると、商標法のフェア・ユースの適用範囲は限定的なものに止まっている。また、フェア・ユースとされる要件が不明確であるため、被疑侵害者は訴訟のコストを考えて自己検閲に陥ることも指摘されている²⁴⁷。そうすると、商標法におけるフェア・ユースは、表現の自由との緊張関係を緩和するものであるとしても、これを完全に解決するものではないことに注意を要する²⁴⁸。

²⁴⁴ 著作権法のフェア・ユースの重要な機能の1つとして、立法が不完全な場合に、新たな技術やその他の進歩によって提起される問題において利益を調整する機能を提供することを指摘するものとして、*Samuelson, supra note 239, at 2602*。ただし、著作権法のフェア・ユースによる内在的調整の限界について、比良・制度論的研究(4)（前掲注1）78-86頁。

²⁴⁵ *Ramsey, First Amendment Limitations, supra note 133, at 159-160*。

²⁴⁶ 記述的フェア・ユースが表現的な使用を含まず、その意味で不十分であることを指摘するものとして、*McGeeveran, Rethinking Trademark Fair Use, supra note 85, at 88*。

²⁴⁷ *Ramsey, Descriptive Trademarks, supra note 170, at 1169*。

²⁴⁸ 商標法におけるフェア・ユースが限定的であり、修正1条の問題を全てクリアするわけ

エ 小括

以上のように、商標登録要件、混同のおそれ及び記述的・指示的フェア・ユースの法理は、商標権と修正 1 条の緊張関係を緩和する役割を一定程度果たすものとして認識されているものの、これらをもって修正 1 条の問題を全て解決するものではないと認識されている。なお、著作権については、「限定された期間」(limited times) に存続期間が限定されていることが挙げられることがあるが²⁴⁹、商標権については何度も更新が可能であり、そのような意味での制限もない点に注意を要する²⁵⁰。

3 修正 1 条に基づく商標権等の行使の制約法理

(1) 総論

以上を前提に、商標権等の行使を修正 1 条に基づき制限した実際の判断とその展開を見ていきたい。まず、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) に始まる混同のおそれに基づく請求に対する制限の判決の展開を概観したうえで、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) に基づく希釈化に基づく請求に関する判決を検討する。

(2) 混同のおそれを根拠にする請求の事案での比較衡量

ア *Rogers* 判決

題号の事案について、利益衡量を行ったうえ、表現の自由が商標保護の利益に勝る場合に権利行使を許されない旨を説示し、その基準としてロジャーズ・テストを定立した判決が、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) である。

事案は、原告 *Ginger Rogers* と *Fred Astire* はハリウッドミュージカルで著名な 2 人組のパフォーマーであったところ、被告は、“*Ginger and Fred*” と題する映画を作成したが、その内容は、架空のイタリアのパフォーマーである *Pippo* と *Amelia* を描いたもので、同人らは *Ginger Rogers* と *Fred Astire* を真似し、イタリアにおける *Ginger Rogers* と *Fred Astire* として有名になっていくというものである。*Ginger Rogers* はランハム法 43 条の虚偽表示、パブリシティー権及びプライバシー権に基づいて提訴した。

判決は、*Central Hudson Gas* 判決を引用しつつ、映画等の芸術的表現であつても、他の商品と同様に市場で提供されるゆえ、需要者が欺罔されるおそれは政府の規制を根拠付ける正当な関心事であるとした。判決は、修正 1 条により芸術的な著作物の題号 (titles) に対するランハム法の適用が全て否定されるわけではな

ではないことを指摘するものとして、*Rothman, supra note 55, at 151*.

²⁴⁹ 著作権法における存続期間による内在的調整とその限界については、比良・制度論的研究(4) (前掲注 1) 86-92 頁。

²⁵⁰ この点を指摘するものとして、*Rothman, supra note 55, at 151*.

いが、同法を題号に適用するにあたり考慮されるべきであるとした。そして、題号は、芸術的な表現と商業的な普及促進との混成的（hybrid）な性質を有している。なかでも、映画の題名は、映画を製作する者の表現の不可欠な要素であると同時に、当該作品を市場に出すための重要な手段であり、両方の要素は解くことのできない絡み合い（inextricably intertwined）となっているとした。また、映画を製作する者は、映画の題名を付ける際にしばしば、言葉遊び（word-play）、多義的にとれるもの（ambiguity）、皮肉（irony）、ほのめかし（allusion）を用いる。さらに、芸術的な表現の自由による利益は需要者にも共有される。題名の巧みさ（subtleties）は需要者の作品への理解を豊富にする。そして、需要者は、「誤って導かれない利益」（an interest in not being misled）と、「作者の表現の自由の成果を享受する利益」の二重の利益を有するとした。

以上の理由から、題号の表現としての要素は、通常の商品の命名よりも強く保護されるべきとした。

そして、代替手段の基準は文学的な表現に不十分な余地しか与えないとしつつ、ランハム法が芸術的表現と考えられる全ての題号に適用されないとする地裁の立場では、欺罔から公衆を保護するのに十分ではないとした。そして、一般的に、需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的な著作物に適用されるよう解釈されるべきとした（in general the Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression）²⁵¹。

そして、誤導させる（misleading）題号で、全くの芸術的な重要性を有しないものは表現の自由によっても十分に正当化することはできないとした。また、最小限の芸術的な重要性の基準を超えてとしても、出所や内容を明らかに誤信させる（explicitly misleading as to source or content）場合には、侵害と認められる。他方で、音楽の曲名のように、著作物の題号において著名人の名前を含みつつも、それが著作者であることやお墨付きを与えていること（endorsement）を表わさない場合があり、その場合は題号が芸術的に意味を有することになる。この場合は、表現の自由が制約される危険性が、著名人の名前を用いることがお墨付きや経済的援助を与えていると認識されてしまう僅かな危険性を凌駕することになり、ランハム法は適用されないとした。

同様に、著作物について誤導させる場合にはランハム法は適用されとしても、多くの有名人の氏名を用いた題号においては、当該著作物が直接的な意味においてその人に関するものという明白な言及がなく、遠回しの表現に過ぎないことがしばしばである。そのような場合、需要者は、当該著作物の内容を判断するため

²⁵¹ 同説示を引用するものとして、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 296 F.3d 894 (2002).

に題号に着目するが、通常の商品の名称とは異なるものとして認識するものであるから、需要者の混同を避ける利益は僅かであり、ランハム法は適用されないとした。

以上から、ランハム法は、題号が多義的であるか単に暗黙的に誤導させるなど (ambiguous or only implicitly misleading)、最小限度の芸術的な重要性を有する題号には適用されないが、出所又は内容につき明示的に誤導させる (explicitly misleading) 場合や何ら芸術的な重要性を有しない場合にはその限りではないとした。

そして、本件では、“Ginger and Fred”は、単に著名性を利用するために恣意的に選択された名前ではなく、映画のストーリーに真に関連性を有するものであるとした。つまり、フィクションとしての主人公がイタリアの観客に“Ginger and Fred”として知られるようになったものであることに加え、“Ginger and Fred”は、1930 年代から 40 年代にイタリアが厳しい時代を経験している間における魅力的で楽しいアメリカ映画の表現の象徴であると主張されている。

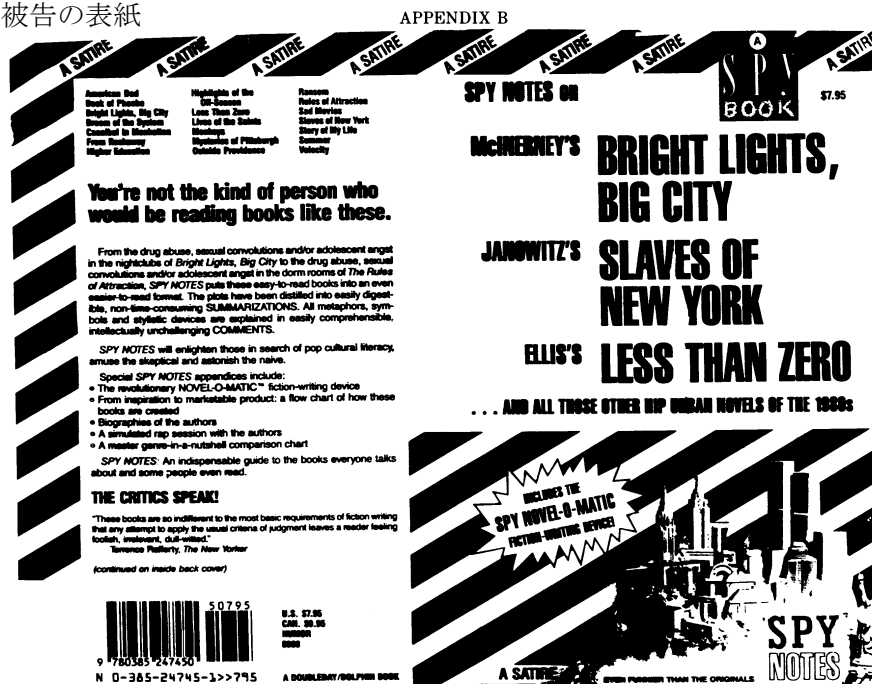
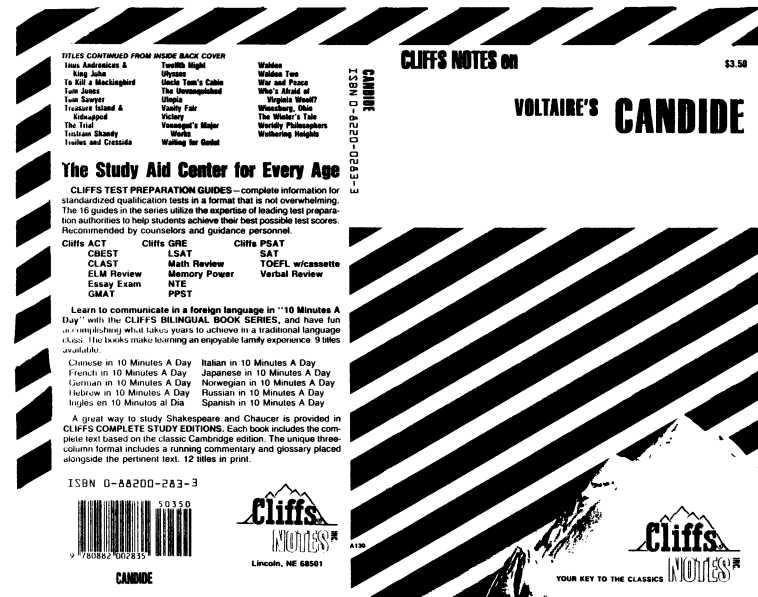
以上から、芸術的な表現が抑制される危険性は、題号により需要者に混同を引き起こす危険性を上回るものであるとして、ランハム法に基づく請求を認めなかった。

イ Rogers 判決以降の利益衡量

ロジャーズ・テストとは少し異なる形式での利益衡量を行う裁判例として、Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) がある²⁵²。

事案は、原告が“Cliffs Notes”の名称の学習参考書 (study guides) を出版していた。この他、訴訟外の第三者が出版する Spy magazine の名称の雑誌があった。被告は、この 2 つをパロディした“Spy Notes”の名称の雑誌を頒布していた。Spy Notes は、Cliffs Notes の登録商標である目立つ黄色と黒い斜め方向の縞模様、黒文字を再現した表紙となっている。そこで、原告は被告を、ランハム法、ニューヨーク州の不正競争法等に基づき訴えたものである。

²⁵² 大林・視座転換（前掲注 2）187 頁は、同判決がロジャーズ・テストを用いているとしつつ、実質的には混同の程度を問題にしているとしている。



判決は、まず、パロディが芸術的な表現の一形態であり、それが修正 1 条の保護を受けるものであるとしたうえで、「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという 2 種類の同時であり、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」(A parody must convey two

simultaneous — and contradictory — messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody) として、前者のメッセージのみを伝達するものは貧相なパロディであり需要者を混同させるゆえに商標法において許容されないと判示した。

そして、**Rogers** 判決の「需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的作品に適用される」との説示を引用しつつ、パロディを含む芸術的な表現についての著作物 (works of artistic expression) に対するランハム法の適用には、一般的に、**Rogers** 判決の利益衡量アプローチ (balancing approach) が適用されるとした。

もっとも、同判決は、商標法の究極の基準、すなわち、問題となる商品の出所についての「混同のおそれ」を考慮するとした。同時に、パロディが当初の意図において他人の商標の非営利的利用である場合や、パロディされる元の作品を思い出させる必要がある場合には、利益衡量はパロディする作品に高い許容度を与えることになるとした。

そして、**Rogers** 判決のアプローチを本件に適用するうえで、**Spy Notes** についての需要者の混同を避けることについての強い公共的利益があることに注意することを出発点にしなければならないとした。**Rogers** 判決で論じられたように、書籍の購入者について、商品の出所について誤って導かれない権利があるとされた。しかし、商標権者がパロディのような芸術的表現を禁じようとするため、より大きな混同の危険性が許容されるべきことを考慮すると、**Spy Notes** と **Cliffs Notes** の間の混同の危険性の程度は、パロディによる確立した公共的利益を上回ることではない。言い換えると、通常の賢明な購入者において **Spy Notes** を X の手による学習参考書であると誤信する可能性を肯定することはできないとした。

さらに、判決は **Spy Notes** は、**Cliffs Notes** に用いられていない赤、黄色及び白の色彩を用いていること、**Cliffs Notes** が断崖の彫像を掲載しているのに対し、**Spy Notes** がニューヨーク市の彫像を掲載していること、**Spy Notes** が 2 倍の値段であることを挙げた。さらに、**Cliffs Notes** は、需要者として衝動的な購入者を予定しておらず、**Cliffs Notes** と誤認して **Spy Notes** を購入する人は少数であるとした。加えて、表紙に 5 回も記載された “Satire” の表示が需要者に **Spy Notes** がパロディであることの注意を喚起しているとした。また、書籍の表紙と著作権表示の頁においては、**Spy Notes** が Y によるものと書かれ、さらに著作権表示の頁には「**Spy Notes** は、**Cliffs Notes** のパロディです」と記載されている。

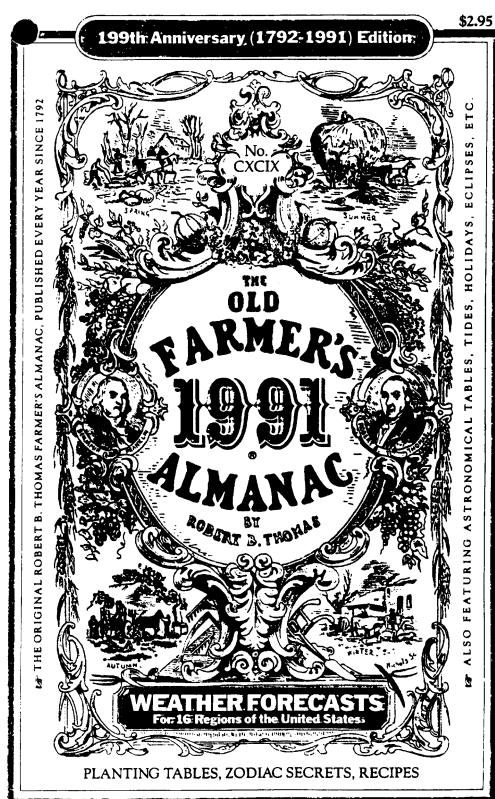
以上から、**Spy Notes** が **Cliffs Notes** を想起させ、特徴的な色彩や表紙のデザインに近付けているとしても、それが惹起する混同のおそれは僅少であり、表現の自由による公共的利益が混同のおそれを上回るとした。

このように、同判決は、**Rogers** 判決の利益衡量アプローチを採用するとしつつ、

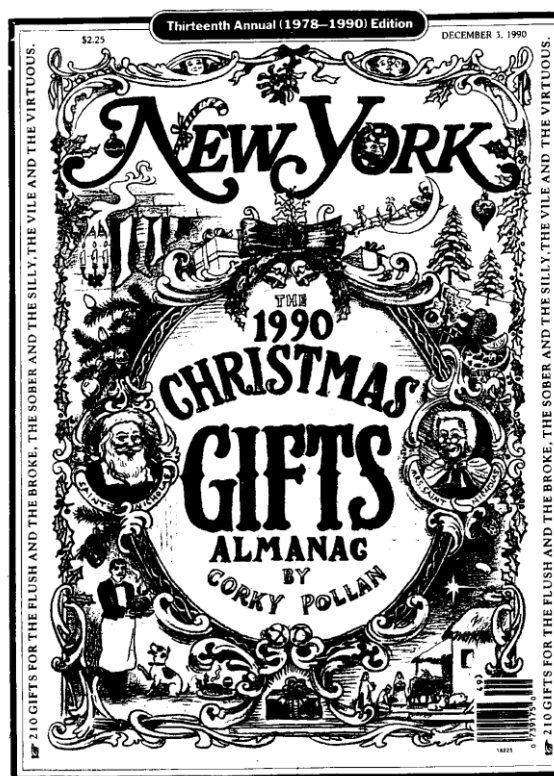
両者の類似性等を勘案して混同のおそれの有無によって判断を行っており、後述する混同のおそれについてマルチファクター・テストで判断する方法と接近している。

また、混同のおそれを判断しつつ修正 1 条の適用を肯定したものとして *Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) がある。この事案は、原告は「古き農家の暦」(The Old Farmer's Almanac)を発行していたのに対し、被告は、原告の暦の表紙のデザインをパロディして、中心部に "The 1990 CHRISTMAS GIFT ALMANAC" と書かれたクリスマス商戦用の広告を掲載したというものである。

原告の暦



被告の広告



判決は、修正 1 条の関係を論じるに先立ち、マルチファクター・テストで「混同のおそれ」を否定した。そして、前述した「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという 2 種類の同時であり (simultaneous)、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」との基準を満たすと論じ、被告の使用は芸術的な編集上のパロディ (artistic editorial parody) であるとした。そのうえで、公衆の出所についての混同の危険性はせいぜい僅かなものであり、自由な表現による公衆の利益は、混同を避ける公衆の利

益に明白に優越するとした。

さらに、*Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003) は、被告がバービー人形に性的なポーズをさせキッチン用品と一緒に撮影し、バービー人形が体現している慣習的な美の神話と女性を物とする社会的認識を非難しようとした事案について、標章が、出所を同定する目的を超え、公の議論 (public discourse) や私たちの言語の不可欠な一部となった場合には、もはや商標法の境界の外での役割を肯定できるとした。そして、標章が文化的な重要性を肯定できるのであれば、合衆国憲法の修正 1 条の保護が役割を発揮するとした。また、公衆が当該標章に出所識別機能を超える意味を吹き込んだ場合には常に、商標権者は公の議論 (public discourse) を制御する権利を有しないとした。

そして、判決は、利益衡量テスト (balancing test) を適用するとしつつ、バービーの商標は、被告の作品において写真の被写体として記述され、そのような写真は、バービーを描写 (depict) し、人形にパロディ的なメッセージを植え付ける対象とするものである。また、写真の題名は原告の作品についての出資関係 (sponsorship) を誤信させるものではないとした。これらの点から、結論として、自由な美術的表現についての公共的利益は、需要者の混同についての公共的利益を上回ると結論付けた。

他方で、*Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994) は、原告が “ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IN DRY” (一口飲めば辛口の味わい) とのフレーズを商標として登録していたところ、Y は、“Michelob Oily” と題する広告を作成し、“One Taste and You’ll Drink it Oily” (一口飲めばべとべと) と記し、ビールの缶から魚に油が注がれている絵やシェル石油のマークの下に油まみれとなった驚を書いたというものである²⁵³。

判決は、マルチファクター・テスト (SquirtCo ファクター) を用いて混同のおそれがあると判断したうえで、本件は原告標章に変更を加えておらず、元のものであるというメッセージは伝達するが、元のものではないとのメッセージの伝達には失敗しているとしていること同表現が修正 1 条の保護に適さないことの理由としている。マルチファクター・テストで混同のおそれを肯定したうえで、利益衡量の判断では、被告のパロディは出所等の混同のおそれがあるところ、前述の二重の意味を伝達していないとして、商標法の適用対象になるとしている²⁵⁴。

また、そもそも保護すべきパロディにあたらないとされたものとして、*People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney* 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)

²⁵³ 広告には “At the rate it’s being dumped into our oceans, lakes, and rivers, you’ll drink it oily sooner or later, anyway.” (それらが海、湖、川に捨てられれば捨てられるほど、あなたは遅かれ早かれ油まみれのものを飲むことになるでしょう) と書かれていた。

²⁵⁴ 同判決について、江口／前掲注 110・764・766 頁。

がある。原告は動物の権利擁護団体である“People for the Ethical Treatment of Animals”であり、“PETA”と呼ばれている。被告は、“peta.org”のドメインネームを取得し、原告をパロディした“People Eating Tasty Animals.”というウェブサイトを製作したという事案である。判決は、ドメインネームを見る限り、そこにはパロディの示唆はなく、ウェブサイトの中身を見れば原告のものでないことは分かるが、それは同時（simultaneous）ではないとした。

以上のように、二重の意味を伝達するという基準は、主としてロジャーズ・テストの適用が争われた事案において、保護すべきパロディとそうでないものを区別する機能を果たしているといえる。

ウ ロジャーズ・テストの展開

(ア) 総論

Rogers 判決以降における絵画的表現における標章のパロディの事件では、修正 1 条による利益衡量論は引き継がれたものの、①最小限度の芸術的な重要性を有するか、②出所又は内容につき明示的に誤導させるかという Rogers 判決の示した規範（いわゆるロジャーズ・テスト）は用いられなかった（Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc. 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)。また、題号については、Rogers 判決を引用しながら、ロジャーズ・テストを直接用いず、混同のおそれの基準を用いつつ、混同のおそれが「特に強い」（particularly compelling）場合にのみ侵害を肯定する裁判例も存在する（Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993)）。

もっとも、ロジャーズ・テストは、2000 年代には活発に用いられるようになっている。ただし、その適用方法については一様ではない。

まず、①要件については、E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008) が、ロジャーズ・テストで要求されている芸術的な関連性は単にゼロ以上（above zero）であればよいとした（同説示を引用するものとして、Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard Inc., Case No. 14-cv-02361-RS (N.D.Cal. 2014)）。

他方で、この要件を満たすためには、原告商標に関連付けられた意味に言及するために使用していることを要するとするもの（Rebelution, LLC v. Perez, 732. Supp. 2d 883 (N.D. Cal. 2010)）や、題号におけるその語の使用が何らかの方法で商標化にされた単語に関係し又は言及することが必要であるとするものもある（Warner Bros. Entm’t Inc. v. Global Asylum, Inc., No. 12-9547, 2012 U. S. Dist. LEXIS185695 at 1 (C.D. Cal. 2012)）。

また、「特に強い」混同のおそれ基準とロジャーズ・テストを統合して、②要

件について「特に強い」混同のおそれがある場合にのみ侵害を肯定すると説示するものもある（Warner Bros. Entm't Inc. v. Global Asylum, Inc., No. 12-9547, 2012 U. S. Dist. LEXIS185695 at 1 (C.D. Cal. 2012)）

さらに、追加的な要件として「当該標章が出所同定機能を超える意味を獲得していること」を要求するものがある。もともとは、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) は、「公衆が、出所識別機能を超えて標章に意味を吹き込んだならば、商標権者は公衆の伝達行為（discourse）を統制する権利を有しない」と説示をしていたところ、Rebelution, LLC v. Perez, 732. Supp. 2d 883 (N.D. Cal. 2010)が、「当該標章が出所同定機能を超える意味を獲得していること」の要件をロジャーズ・テスト適用のための前提条件として説示し、その後の Warner Bros. Entm't Inc. v. Global Asylum, Inc., No. 12-9547, 2012 U. S. Dist. LEXIS185695 at 1 (C.D. Cal. 2012)はこれをロジャーズ・テストが適用されるための①・②とは別の独立した要件と位置付けている。もっとも、Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard Inc., Case No. 14-cv-02361-RS (N.D.Cal. 2014)は、同要件は独立した要件ではなくロジャーズ・テストの第1要件において考慮されるとしている。

(イ) 各論

(イ)ー1 著作物の題号としての使用

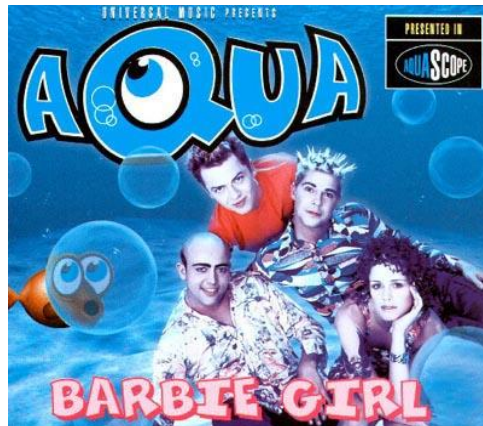
① ロジャーズ・テストを適用するもの

①ー1 音楽の題号

音楽の題名としての使用について、ロジャーズ・テストを適用し、原告の請求を認めなかった裁判例として、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) がある。

この事案は、1997年、Aquaとして知られる音楽のグループがヨーロッパで11曲の収録されたアルバムを発売した。その1曲にBarbie Girlと題する曲があり、これは原告の製造するBarbieとKenの人形を扱ったものであり、その歌詞には“life is plastic” “I’m a blond bimbo girl”とのフレーズがある。そこで、XがYを商標権等に基づき提訴した²⁵⁵。

²⁵⁵ 地裁判決は、被告の使用は指示的フェア・ユースに該当するとして被告を勝訴させたが、この点については指示的フェア・ユースの箇所の説明する。



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook
(<http://tmcasebook.org/>) から引用 (2016 年 4 月 17 日確認))

判決は、Sleekcraft ファクター等の混同のおそれの判断基準は、通常ならば、商標権者の財産的利益と公衆の表現をする利益とを十分に調和させる。しかし、商標権が私たち自身を表現する方法を統制する場合（アスピリンの場合等）や、商標がその出所識別機能を越えた表現としての意味を有する場合（ロールスロイスの場合等）には、伝統的な基準を用いる場合には、自由な表現についての公衆の利益を適切に量定することに失敗するとした。

そして、修正 1 条は、混同を引き起こすほどの類似する標章を商品に付す競争者にはほとんど保護を与えないとする一方、L.L.Bean 判決の「商標権は、アイディアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない」の説示を引用した。さらに、私たちがいくつかの商標に肯定される表現のための価値を私たちが無視したとしても、商標権は修正 1 条によって保護される範囲を浸食するほど拡大しているとした。また、公衆が、出所識別機能を越えて標章に意味を吹き込んだならば、商標権者は公衆の伝達行為（discourse）を統制する権利を有しないとした。

そのうえで、“Barbie Girl”は、当該著作物を描写したものであってその生産する者を同定するものではないとした。

また、“Barbie Girl”の題名は、Barbie もしくは Barbie に似た女の子に関する音楽であることを予め予測されるものである。この題名は、需要者がその曲で発見するであろうことを需要者に伝達するものである。このことは“a Barbie girl, in Barbie world” “Life in plastic, it’s fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere/Imagination, life is your

creation”の歌詞に現われている。この曲は、Barbie とその体現していると主張されている価値をからかう（poke fun）ものである。

さらに、この曲は、他の対象をからかうために Barbie を用いているのではなく、Barbie 自身をその対象としているとした。

そのうえで、判決は、「一般的に、需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的な著作物に適用されるよう解釈されるべき」とする Rogers 判決の説示を引用した。

そして、題名は、衆目を惹き、当該著作物の価値を宣伝するよう決定される。需要者は、題名に、当該書籍や映画についてのメッセージが込められていることを期待するのであって、出版社や製作者を同定することは期待していない。需要者は、通常の商品と同様に著作物の題名を認識するわけではない。

以上から、本件ではロジャーズ・テストが適用されるべきとした。

そのうえで、題名としての Barbie の使用は、明白に当該著作物の音楽それ自体に関連する。そして、この曲は Barbie 及びその体現する価値に関係するものである。また、この題名は、当該著作物の出所を明白に誤って導くものではない。以上から、被告の使用はロジャーズ・テストを満たすとした。他方で、Barbie の使用が指示的フェア・ユースに該当するため被告を勝訴させた一審の判断が正しいか否かは検討を要しないとされた²⁵⁶。

他方で、ロジャーズ・テストを用いて判断するとしつつ、芸術的関連性が不明であるとして差し戻した判決として、*Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003) がある。

事案は、原告は公民権運動の象徴的な存在であり、モンゴメリでのバス・ボイコット運動で著名であるところ、被告は二人組の音楽家であり、1998年に発売したアルバム”Aquemini”に、”Rosa Parks”の題名の曲を収録した。この曲には”Everybody move to the back of the bus”といった歌詞が登場するが、曲の内容は原告のことではない。そこで、原告は、被告を、ランハム法 43 条の虚偽の表示規制、ミシガン州のパブリシティ権に基づき提訴したというものである。

判決は、ランハム法の保護と修正 1 条の利益を衡量する方法として(1)混同のおそれの基準、(2)代替手段（alternative avenues）の基準、(3)ロジャーズ・テストがあるとしたうえで、(1)及び(2)は妥当ではないとして、

²⁵⁶ なお、FTDA の稀釈化防止規定に基づく請求については、被告の使用が非営利的使用（noncommercial use）に該当するとして棄却しているが、この点は後述する。

ロジャーズ・テストを用いるとした²⁵⁷。

もっとも、地裁判決は、当該曲の題名と内容の芸術的な関連性は明白であるとしたが、この点は明白ではなく、合理的な議論に委ねられる（open to reasonable debate）とした。なぜならば、“move to the back of the bus”とのフレーズは原告と全く関係がなく、作曲者はプロデューサーの競争者が低級であり、彼らに「バスの後方へ動け」つまり「目立たないようにしろ」（take a back seat）との意味で用いているのである。曲全体は、エンターテインメントビジネスの世界で優位な人の劣位な人に対する勝利を歌ったものである。他方で、Rosa Parks の題名は公衆に対す潜在的な売り上げを増やすものとなるとした。

これらの観点から、この曲に“move to the back of the bus”とのフレーズがあることは、Rosa Parks の名前を題名に用いることを正当化できないとした。そして、単に売上げを上げるための使用であれば、合理的な観察者からすると、実際の音楽の内容についての公衆に対する目に余る詐欺であり、原告が被告による名前の使用について承認又は経済的援助をしているとの印象を与えるとした。

他方で、地裁は原告の氏名の使用が「比喩的かつ象徴的」（metaphorical and symbolic）であるとしたが、何の象徴かが問われなければならないとした。原告が1つのシンボルであることは間違いないところ、原告は自由、人間性、尊厳及び強さの象徴であるとされているが、その曲にはこれらの特質についてのヒントすらないとした。

また、Rogers 判決では、映画の題名が内容に関連していたし、MGA 判決は、実際にバービーのことを歌った曲であったため、これらの題名は内容と芸術的な関連性を有するとして本件と区別した。

以上から、被告の題名の芸術的関連性には大きな疑問があり、地裁に差し戻してこれを判断させるべきであるとした。

²⁵⁷ 同判決がマルチファクター・テストによって判断することが不相当とする理由として以下の理由を判示している。まず、同基準は修正1条の関連について何ら重きを置いておらず、さらに、同基準は芸術作品の名称を商業的な製品と何ら変わらないものであるかのよう扱うものであるが、芸術作品は単なる商業的な製品ではなく意思伝達の一手段であり、芸術家が授けた名称は芸術的なメッセージの一部分であり得るとした。また、被告の広告における Rosa Parks を題名に使用することは、直ちに題名の表現的な機能を自動的に消して題名を商業的利用に変更してしまうわけではない。というのも、その曲が売れ、その題名が修正1条で保護され、題名が音楽の商業的な宣伝と「解くことのできないほど絡み合っている」（inextricably intertwined）からであるとした。そして、公衆は、誤った広告を避けることと同じように、自由なアイディアを取り交わされることにも多くの利益を有している。もし、原告が彼女の名前を用いることを取り締まる権利を有しているとすれば、そのような権利を単に需要者の混同を抑止するために行使するのみならず、ある程度において公の議論（public discourse）を制約する手段を得ることになるとした。

また、アルバムの題号について芸術的関連性がないとしたものとして *Rebelution, LLC v. Perez*, 732. Supp. 2d 883 (N.D. Cal. 2010)がある。原告は、**Rebelution**（造語）の名称で活動しているレゲエバンドであるのに対し、被告がアルバムの題号に **Rebelution** を用いたというものである。同判決は、ロジャーズ・テストはアルバムの題号が混同を生じさせる程類似する場合において適用されないとしつつ、他方で、被告は芸術的関連性を何ら示していないとした。そして、判決はマルチファクター・テストを用いて混同のおそれを肯定して責任を肯定している。

①ー２ 映画・映像の題号

映像の題号としての使用についてロジャーズ・テストを適用したものとして、*Roxbury Entertainment v. Penthouse Media Group, Inc.*, 669 F. Supp. 2d 1170 (C.D. Cal. 2009) がある。原告がエンターテインメント映像コンテンツについて“Route 66”²⁵⁸の商標を登録していたのに対し、被告がポルノ DVD に“Route 66”の題号を付し（内容は男女が旅をしておりモーターに滞在している設定になっている）、“Penthouse”の出所を表示して販売したものである。

判決は、ルート 66 を連想させる内容与被告映像の最低限の関係が立証されているとして第 1 の要件を満たし、原告との関係を想起させないとして第 2 の要件も満たすとして、被告に有利な略式判決を下した。

また、映画の題号について、ロジャーズ・テストを用いつつ、侵害を肯定したものとして、*Warner Bros. Entm’t Inc. v. Global Asylum, Inc.*, No. 12-9547, 2012 U. S. Dist. LEXIS185695 at 1 (C.D. Cal. 2012)がある。事案は、原告がトールキンの小説を原作とするホビットの映画に関する権利を有し、商標権を有しているところ、被告は似たような題号で著名な映画をパロディした安価な映画を製作しており、原告が「ホビットの未知なる冒険」を公開する 3 日前に「ホビットの時代」という映画（「ホビット」の愛称で呼ばれるインドネシアの先史時代の人種を描いたもの）を公開したというものである。

判決は、マルチファクター・テストを用いて混同のおそれを肯定した上で、ロジャーズ・テストの適用の有無を検討する。判決は、**Rebelution** 判決を引用した上で、①当該標章が出所同定機能を超える意味を獲得しているか、②題号における当該標章の使用が当該著作物に少なくとも最小限度の関連性があるか、③当該標章が出所又は機能に関して需要者を明白に誤導するか、の基準によって判断するとした。

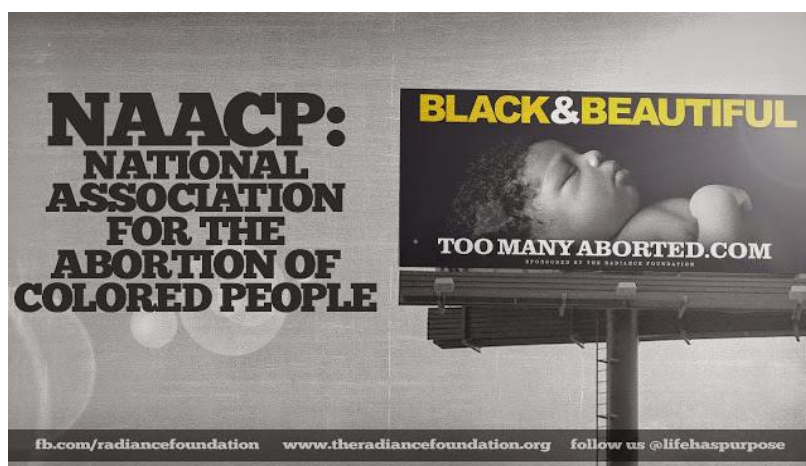
²⁵⁸ Route 66 とはシカゴとサンタモニカを結ぶ旧国道のことを言い、ポップカルチャーの題材となっている。

まず、①について、“hobbit”の語は、バービーやロールスロイス、アスピリンのような広く周知された文化的・言語的な重要性を有してはいないが、出所同定機能を離れた表現上の意味を有していることを結論付けるに足りる十分な証拠がある。“hobbit”は、公衆の語彙に統合されていないかもしれないが、インドネシアで発見された小さな人種のような小さな生き物を表す言葉の意味を有しているとした。

次に、②について、題号におけるその語の使用が何らかの方法で商標にされた単語に関係し又は言及することが必要であり、例えばバービーの語の使用が特定の像や結び付けられた価値を想起させるが、本件では被告はそのようなことを何ら示していないとした。また、③の要件については、混同のおそれが「特に強い」ものでなければならないとしつつ、本件ではその要件は満たすとした。これらの点から、判決はロジャーズ・テストに基づく抗弁を退けて原告の一時的差止命令を肯定している。

①－３ インターネット記事の題号

インターネット記事の題号についてロジャーズ・テスト類似の基準を用いている判決として、*The Radiance Foundation, Inc. v. National Association for the Advancement of Colored People*, No.14-1568 (4th Cir. 2015) がある。これは、被告が“NAACP”及び“National Association for the Advancement of Colored People”を商標登録していたところ、原告が被告の堕胎に対する立場を批判するために、被告名の“Advancement”を“Abortion”に変更して、“NAACP: National Association for the Abortion of Colored People”と題する記事をインターネット上に掲載したことに対し被告が中止を求め、原告が被告の商標権を侵害しない旨の宣言的判断（declaratory judgment）を求め提訴し、被告も原告による商標権侵害及び稀釈化を主張したというものである。



<http://tushnet.blogspot.jp/search/label/first%20amendment> から引用（平成 27 年 9 月 3 日確認）

判決は、商標権侵害は、政治的又は社会的な争点の立場に関する需要者の混同からの保護を意図していないとし、非営利的な目的、主義、信念に関する現実の混同がありふれているとしても、そのことは、ランハム法を、商標権者の立場や見解に賛同せず、又は誤解する人々の言論を委縮させ、又は沈黙させる道具に変容させるものではないとした。

また、判決は、人々がある団体に強く批判的な記事を当該団体のものと混同するかは直ちに明らかではないとした。そして、本件は原告の批判の対象として被告を特定するために使用しており、これは記述的フェア・ユース又は指示的フェア・ユースと類似するとした。

そして、いかなる混同の分析においても、当該標章の使用される目的を十分に考慮することが不可欠とした。批評的に利用される標章それ自体とそれに付随する論評によってもたらされる批判的なメッセージは論評の出所についての混同が生じないことを保障するとした。また、さらなる出所の混同を減じる標章の使用される文脈により注意が向けられることが重要であるとしたうえで、本件のドメイン名及びウェブページの見出しは他の機関によるものであることを明確に指し示し、この投稿は社会的かつ政治的争点に関する記事の 1 つであるとした。

そのうえで、**Rogers** 判決において示された、表現物の著作物の一部としての題号は通常の商品のラベルよりも強い保護を要請するとする説示を引用したうえで、需要者は、題号を、著作者や出版社を表すものというよりも、内容に付属するものとして理解するとした。そして、題号が内容に関連しており誤導するものでなく、かつ明白に著作者を示すものとして用いられていないのであれば、題号での標章の使用は一般的に侵害を構成するのに必要な類型の混同を帰結しないとした。

本件は、当該題号は記事の主題、すなわち原告及び被告の堕胎についての態度を伝達するものであるとした。また、名称に風刺的な変更を加えたものの使用は、他の題号と同様に、読者に記事を読ませるよう需要者の注目を惹き刺激を与えるよう制作されているとした。結論として、著作者（**authorship**）又は提携関係（**affiliation**）についての混同のおそれを惹起しないとしている。

このように、同判決は **Rogers** 判決の基準を引用しつつ、題号が芸術的関連性を有するかではなく、題号が記事内容に関連するかどうかを検討しつつ、混同のおそれを否定している。

② 「特に強い」 混同のおそれを要求するもの

他方で、題号に関する事案について、**Rogers** 判決に影響を受けつつも、混同のおそれが「特に強い」(particularly compelling) 場合にのみ侵害を肯定する裁判例も存在する²⁵⁹。

そのリーディング・ケースとなったのが、**Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int'l, Ltd.**, 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993) である²⁶⁰。

事案は、著名なテレビ番組の”Twin Peaks”について、被告が同番組のガイド本”Welcome to Twin Peaks: A Complete Guide to Who’s Who and What’s What”を出版したため、原告が著作権及びランダム法 43 条の虚偽表示等に基づき提訴したというものである。

判決は、**Rogers** 判決及び **Cliff Notes** 判決を引用しつつ、本件の書籍の題号が当該書籍との芸術的関連性があることについて些か疑問がある。問題は、公衆が当該書籍について原告によって出版又は承諾されていると信じさせるという意味で誤導するかどうかであるとした。そして、このことを決するため、第一には、由緒あるパラロイド・ファクターによって判断されなければならないとしつつ、**Rogers** 判決で認識された修正 1 条の利益を上回るためには、混同のおそれが、「特に強い」ものでなければならないとした。

そのうえで、表紙及び裏表紙の打ち消し表示は、原告の主張を部分的には弱めるものの、TV 番組の制作主体による制作、承認がないことを単純に記載することで、遥かに効果的なものにできたと指摘した。また、書籍に用いられた”Welcome to”の語も、テレビ番組の冒頭において木製の標識に表記されて用いられていたもので、裏表紙はまさに木の板のように見えるようにしていたとし、これらの点が強調されなければならないとした。そして、商標権侵害を肯定した地裁判決を取り消して地裁に差し戻した²⁶¹。

より詳細な理由づけを行ったうえで、この基準を踏襲した判決として **No Fear, Inc. v. Imagine Films, Inc.**, 930 F.Supp.1381 (C.D.Cal.,1995) がある。事案は、原告が”No Fear”の社名でスポーツウェアを販売し、これを商標登録していたのに対し、被告が”No Fear”の題名の映画（精神異常の若い男性が 16 歳の女性を唆し、同人の家族を攻撃させる）を製作したため、原

²⁵⁹ 裁判例について、宮脇・表現の自由（前掲注 2）178 頁。

²⁶⁰ 宮脇・表現の自由（前掲注 2）178 頁。

²⁶¹ なお、同判決は、著作権のフェア・ユースについては、第 1 要素は何ら変容的な機能はないとして原告に有利であり、第 2 要素は創作的でフィクションの著作物であり原告に有利とし、第 3 要素は原告著作物の全体と関係する内容を用いているとして原告に有利であり、第 4 要素も原告が正当な利益を有する二次的著作物の市場においても競合するとして原告に有利として、これを退けた。また、著作権侵害に対する修正 1 条の抗弁も適用できないとして、著作権侵害を肯定している。

告が商標権侵害等で提訴したというものである。

判決は **Rogers** 判決の利益衡量は、商標法における究極的な判断基準である混同のおそれを考慮しているとした。原告は、内容と同様に出所について混同の可能性があるならば混同のおそれの有無のマルチファクターが適用されるべきと主張するが、これは明らかに正しいとした。さらに、**Girl Scouts** 判決も引用しながら、パロディや著作物の題号の事案については、ランハム法の利益と修正 1 条の利益が衝突しているものの、優先的な取り扱いをすべきではないことを示唆するとした。そのうえで、**Sleekcraft** 判決による混同のおそれを判断するところ、原告の示す混同のおそれが、被告の行為において問題となる修正 1 条の関心を上回るかを決すべきであるとし、そのためには混同のおそれが「特に強い」ものでなければならないとした。そして、本件で“**No Fear**”は映画の内容に関係していることは争いが無いが、需要者が混同するか否かは事実の問題であるとして、略式判決には適さないとして、被告の略式判決の請求を棄却している。

さらに、**Toho Co., Ltd. v. William Morrow and Co., Inc.**, 33 F. Supp. 2d 1206, 46 U.S.P.Q.2d 1801 (C.D. Cal. 1998) も、被告がゴジラについて書いた “**Godzilla!**” と題する書籍を発行した事案について、ロジャーズ・テストの第 1 要件は題号が本件書籍について芸術的関連性を有するとしつつ、第 2 要件については、**Twin Peaks** 判決を引用しながら、混同のおそれが修正 1 条の利益を上回るだけの「特に強い」ものであることが必要だが、本件での混同のおそれは強いため、修正 1 条の抗弁は役に立たないとして、原告の仮差止命令を認容している²⁶²。

また、近時の判決でこの基準を用いつつ混同のおそれを肯定したものとして、**Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.**, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000) がある。事案は、被告が衣類や装飾品について **POLO** の商標を登録して用いているのに対し、原告は雑誌の出版を行っており、従来 **POLO** の雑誌を出版していた企業から同社の財産及び **POLO** の商標権を譲り受け、新たに **POLO** という雑誌を出版した。ところが、被告は雑誌での使用を認めなかったため、原告の雑誌での使用が被告の商標権を侵害しないことの確認を求めて提訴したというものである。

判決は、**Rogers** 判決では出所又は内容について誤導させるかどうかを問

²⁶² 同判決は、著作権侵害の主張も認容している。フェア・ユースの抗弁については、第 1 要素は、被告書籍に批評や論評が含まれているが、大量の写真を用いており、それらは変容されておらず、純粋に営利的な目的があるとし、原告に有利であるとした。第 2 要素も原告作品がフィクションであり原告に有利であるとし、第 3 要素も批評の目的を超える描写があるとして原告に有利とした。第 4 要素も原告が書籍を販売する際の潜在的市場に影響を与えるとして原告に有利とし、フェア・ユースの主張を退けている。

題となるが、これを判断するために第 2 巡回控訴裁判所は混同のおそれの基準を用いており、修正 1 条の利益を上回るためには混同のおそれが「特に強い」ものでなければならないとする第 2 巡回控訴裁判所の基準を本裁判所も採用するとした。そして、判決はマルチファクター・テストを用いた上で、原告は被告の POLO の標章によって映し出されるライフスタイルの像に基づいて取引を行うことを意図し、ポロ競技の内容とライフスタイルの内容を分けて扱っており、原告が需要者を混同させるため被告と原告を意図的に並べて扱っているとした。そして、被告と新たな POLO 雑誌は同じ需要者を対象とし、場合によっては同じ小売店を用いていること、現実には混同が生じていることの証拠があること等から混同のおそれは「特に強い」ものであると結論付けている。

③ 通常の混同のおそれの基準で判断するもの

以上のような修正 1 条を考慮した解釈に対し、特にそのような考慮をすることなくマルチファクター・テストを用いて判断しているものもある。

例えば、*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F. 3d 1394 (9th Cir. 1997) は、*Dr. Seuss* の子供向け教育用絵本”*The Cat in the Hat*”を出版し、その名称を商標登録していたところ、被告が *O. J. Simpson* 裁判を風刺した絵本”*The Cat NOT in the Hat*”を出版したため、著作権侵害及び猫の帽子や”*Dr. Seuss*”の単語の商標権の侵害に基づき提訴したものである²⁶³。判決は、パロディは独立した抗弁（*separate “defense”*）ではなく、需要者が出所、財政的援助、承認について混同するおそれがあるかについての伝統的な対応を言葉で表した 1 つの方法に過ぎないとした。そして、侵害を構成しないパロディとは、単に楽しませるものであり、混同を引き起こさないとした。もっとも、判決は、マルチファクターのうち多くが不明であるとして商標権侵害は肯定しなかった²⁶⁴。

また、*Films of Distinction, Inc. v. Allegro Film Productions, Inc.*, 12 F.Supp.2d 1068 (C.D.Cal. 1998) も、テレビ番組の名称の使用の事案について、*Dr. Seuss* 判決を引用しながら、修正 1 条に基づく抗弁を退けている。

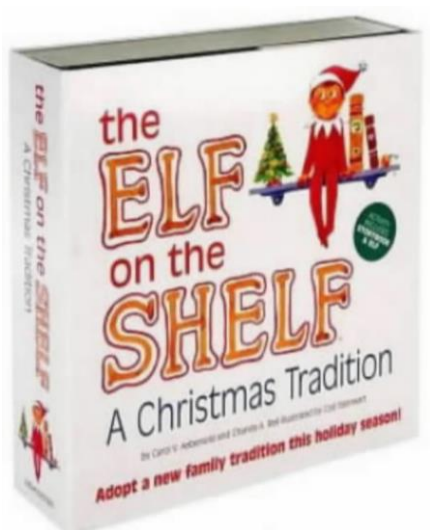
そして、書籍のパロディの題号について混同のおそれの基準を用いるものとして、*CCA and B, LLC, v. F+W Media Inc.*, 819 F.Supp.2d 1310 (N.D. Ga, Atlanta Division 2011) もある。この事案は、原告が子ども用のクリスマスの本である”*The Elf on the Shelf*”を販売し、その文言を商標登録してい

²⁶³ 一審判決 (*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F.Supp. 1559 (C.D. Cal. 1996)) は、修正 1 条の適用の可能性を示唆しつつ、他の方法でパロディや皮肉の目的を達成できるとして、修正 1 条の適用を否定した。

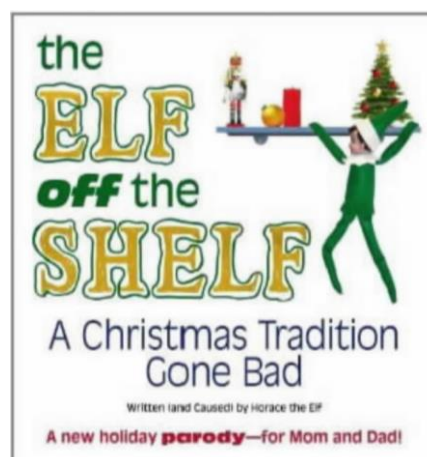
²⁶⁴ 同判決はフェア・ユースの抗弁を認めず著作権侵害を肯定している。

たところ、被告が大人向けの”The Elf Off the Shelf”と題する本を販売し、妖精（elf）が子どもに汚い名前を付けられて、酒を飲みバービーの家に入ってポルノを読み、北極ではなく熱帯地方に帰るというものである。判決は、マルチファクター・テストを用いつつ、パロディであることが各ファクターの適用される方法に影響を与えると、最終的に混同のおそれを否定したが、ロジャーズ・テストや「特に強い」混同を要求していない。

原告書籍



被告書籍



④ 小括

以上のように、著作物の題号については、ロジャーズ・テストを用いるものが多いものの、ロジャーズ・テストの基準に影響を受けつつ「特に強い」混同のおそれを要求するものも多く見られる。他方で、通常の混同のおそれで判断しているような判決も散見される。

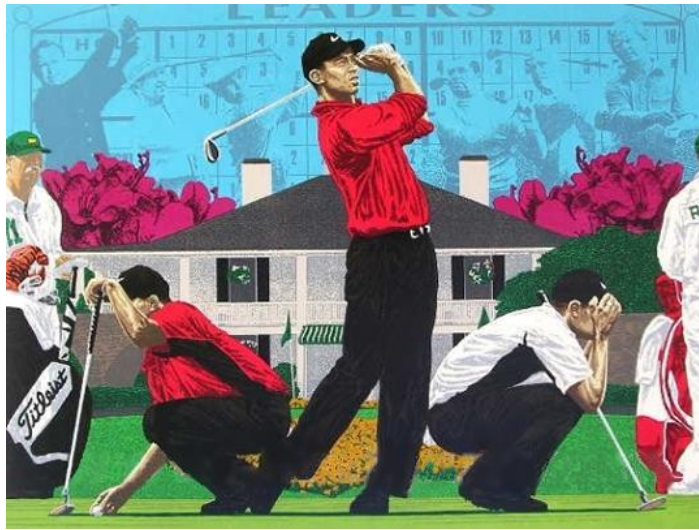
(イ)ー 2 著作物の表現中における使用

① ロジャーズ・テストにより判断しているもの

スポーツ選手の肖像を絵画に利用する行為についてロジャーズ・テストを適用したものとして ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc. 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003) がある。

事案は、被告は米国におけるスポーツイベントの絵画（painting）を作成して販売しているところ、1998 年のマスターズにおいてタイガー・ウッズが優勝した際、タイガー・ウッズとその大会に関する事物を組み合わせた絵画を作成し、”The Masters of Augusta”の文字を配しこれを販売した。そのため、原告が TIGER WOODS の商標権の侵害、パブリシティの侵害等

を根拠に提訴したものである。



<http://www.tjcenter.org/ArtOnTrial/trademark.html> から引用（平成 28 年 7 月 26 日確認）

判決は、タイガー・ウッズとともにクラブハウスやキャディーなどを描いており、これらの点から修正 1 条の保護を受けるのに十分であるとした。そして、芸術的関連性を有し、著作物の出所について明白に誤導することもないとしてロジャーズ・テストを満たすとしている。

また、大学のユニフォームについて絵画に利用する行為にロジャーズ・テストを適用したものとして、*Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc.*, 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012) がある²⁶⁵。事案は、被告の Daniel A. Moore がアラバマ大学のアメフトの有名な試合の場面を描いた際、アラバマ大学のユニフォームを写實的に描き、絵画、複製画（prints）、カレンダーやマグカップ等に用いていたため、原告が同ユニフォームの商標権に基づき提訴したものである。

絵画、複製画及びカレンダーは商業的なものであり、修正 1 条の保護は低い程度にしか受けられないとの原告の主張に対し、判決は *Central Hudson Gas* 判決を引用し、被告のこれらの商品は「商取引の申し出を超えるもの」であり修正 1 条の保護を受けるとした。そして、判決は被告の表現はロジャーズ・テストで保護されるとした。すなわち、アラバマ大学のアメフトの歴史の有名な場面を写實的に描き出すうえでユニフォームの色彩とデザインは必要となるため、これらの商品において大学のユニフォームを描くことは

²⁶⁵ 同判決について、高林龍＝三村量一＝竹中俊子『年報知的財産法 2011』（2011、日本評論社）230 頁（宮脇正晴執筆部分）。

著作物に芸術的に関連するとした。他方で、被告がこれらの商品を大学が支援や財政的援助をしたものとして販売したことの証拠はないとした。

他方で、マグカップ等の商品については、被告はフェア・ユースに該当せず修正 1 条で保護されないとする結論を争っていないが、審理を尽くしていない点があるとして差し戻した。

次に、映画の中での商品の使用について、ロジャーズ・テストを適用したものとして、**Louis VuittonMallatier S.A., v. Warner Brothers Entertainment Inc.**, No.611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. June 15, 2012) である。

事案は、被告の映画”Hangover Part II”内において、登場人物のアランがロサンゼルス国際空港の待合で座っている際、登場人物の Stu に対し、「注意しろ、それはルイ・ヴィトンだ」と話す、それは Diophy 社の製作した偽物であったというものである。



<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204720204577128601837335404> から引用（平成 28 年 7 月 26 日確認）

判決は、ロジャーズ・テストの芸術的関連性は、当該使用が少しも芸術的関連性がない場合を除き要件を満たすとしたうえで、公衆は、ルイ・ヴィトンを贅沢と上流社会と結びつけて理解するため、アランの「注意しろ、それはルイ・ヴィトンだ」の発言は、上流崇拜（snobbish）な印象を与える。それゆえ、被告はこの低い芸術的関連性の要件を満たすとした。

次に、明白に誤導するかについて、判決は、**Twin Peaks** 判決を引用しながら、「特に強い」混同のおそれが認定される場合にのみ修正 1 条の利益を覆せるとした。

原告は、消費者が Diophy のバッグを原告のものと誤信し、さらに原告が承認していると誤信すると主張しているが、これらの混同はいずれも被告の

著作物についての混同と関係しないとした。そして、有意な数の人々がコピー製品だと気付いた可能性は低く、登場したのは合計でも 30 秒以下であり、本物と安価のコピー品の違いに気付くのは困難であったとした。

これらのことから、本件での混同のおそれはせいぜい最小限度であり「特に強い」ものではないとした。

店舗名称のテレビゲームにおける使用について、ロジャーズ・テストを適用したものとして、*E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos*, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008) がある。

事案は、原告は“Play Pen”というストリップ・バーを経営していたところ、被告がテレビゲーム“Grand Theft Auto”の中でこれに似た“Pig Pen”の名称のストリップ・バーを登場させたため、原告がランハム法 43 条(a)のトレード・ドレスの侵害等に基づき被告を提訴したというものである。

原告の店舗



被告ゲーム内の映像



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook (<http://tmcasebook.org/>)から引用 (2016 年 4 月 17 日確認))

判決は、指示的フェア・ユースの抗弁は認められないとしつつ、*Mattel v. MCA* 判決と同じようにロジャーズ・テストによって判断するのが適当であるとした。

原告は、*Mattel v. MCA* はバービーについての音楽である一方、被告のゲームは、“Play Pen”についてのものではないと主張したが、ロジャーズ・テストで要求されている芸術的な関連性は単にゼロ以上 (above zero) であればよいとした。そして、“Play Pen”の特殊性は、それが特殊な目的地であることに求められるのではなく、“Play Pen”の視覚と感触 (look and feel) に求められるのであり、ロサンゼルス東部の漫画の形式でのパロディを作り上

げるという被告の芸術的な目的に関係するとした。

また、誤導するとの原告の主張については、**Mattel v. MCA** を引用し、単なる商標の使用だけでは、当該使用が誤導するというのに十分ではないとした。そして、テレビゲームとストリップ・クラブは同列に扱われるものではなく、購入者は、原告がテレビゲームを提供したり、被告がストリップ・クラブを経営したりすると信じことを示すものは何もないとした。

以上から、判決は、被告の原告商標の修正は明白に誤導させるものではないため、修正 1 条の保護を受けるとした。そして、修正 1 条の抗弁は、原告の州法に基づく主張にも等しく適用されるとして原告の請求を棄却した。

次に、アメフトの選手としての属性のテレビゲームにおける使用についてロジャーズ・テストを適用したものとして、**Brown v. Electronic Arts, Inc.** 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013) がある²⁶⁶。

原告は NFL に在籍し引退した選手であった。被告は、原告の氏名は用いなかったが、原告の所属、チーム、ポジション、年齢、体重を使用したため、原告の生き写し (likeness) が使用されているとして、虚偽の表示の禁止 (ランハム法 43 条(a)) 等に基づき提訴したという事案である。



(Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook
(<http://tmcasbook.org/>) から引用 (2016 年 4 月 17 日確認))

判決は、**E.S.S. Entertainment 2000** 判決を引用したうえで、ロジャーズ・テストの芸術的関連性は、わずかな芸術的関連性 (slightest artistic relevance) があれば足りるとし、被告のゲームは高度のリアリズムを売りにしており、そのリアリズムの中心において、原告の生き写しがゲームの中にリアルに再現されることは重要であるとし、原告の生き写しは被告の著作物において芸術的関連性を有しているとした。また、出所又は内容について

²⁶⁶ 同判決につき、宮脇正晴他「米国における知財の動き」高林龍＝三村量一＝竹中俊子『年報知的財産法 2013』(2013、日本評論社) 193 頁 (宮脇正晴執筆部分)。

誤導することもないとしてロジャーズ・テストを満たすとした。

また、Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard Inc., Case No. 14-cv-02361-RS (N.D.Cal. 2014) もロジャーズ・テストの適用を肯定している。事案は、軍用品を生産する原告が販売する「怒れる猿」(Angry Monkey) のモラルパッチ (moral patch) について、被告が戦闘ゲームである”Call of Duty”のシリーズにおいてプレイヤーが着用可能としたところ、原告が商標権や著作権に基づき提訴したというものである。

原告のモラルパッチ



被告画面



被告画面の表示



(<http://tushnet.blogspot.jp/2014/12/actual-confusion-irrelevant-when-rogers.html> から引用 (平成 28 年 7 月 26 日確認))

判決は、テレビゲームが修正 1 条の保護が与えられる言論であるとした上で、ロジャーズ・テストの第 1 要件については、利用者に自己同一性と本物感を感じさせることを可能にするというゲーム製作者の目的が芸術的関連

性を有しているとして肯定し、第 2 要件についても原告が被告作品を承認しているとの誤信を与えるだけでは明白に誤導させるとは言えないとした。そして、「怒れる猿」の使用は修正 1 条の保護を受けるとの主張を原告は覆せないとして、被告に有利な部分的略式判決を認めた。

② 修正 1 条を根拠とするパロディの抗弁を認める裁判例

大多数の裁判例は、商標法において商標の使用がパロディであることはそれ自体が抗弁になるわけではないと判示している (*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997)、*Elvis Presley Enterprise, Inc. v. Capece*, 141 F.3d 188, 46 U.S.P.Q.2d 1737 (5th Cir. 1998))。

ところが、近時の *GTFM, LLC v. Universal Studios, Inc.*, 2006 WL 1377048 (S.D.N.Y. 2006) は、修正 1 条を根拠とするパロディの抗弁を肯定した。事案は、原告は”For Us By Us”を意味する”FUBU”を付した衣類を販売していたところ、被告は映画の中で”By Us, Fuck You”を意味する”BUFU”を使用した衣類を登場させたというものである。判決は、商標パロディに関する多くの裁判例を引用したうえで²⁶⁷、パロディは修正 1 条のもとで判例法の確立したセーフハーバーによって十分な保護を受けるところ

(parody, which is entitled to full protection under the First Amendment and pursuant to the substantial body of case law establishing “safe harbors” for this form of comical expression)、被告は BUFU をパロディとして用いているのであるから、被告に有利な略式判決が妥当であるとした。

もつとも、同判決は、マルチファクター・テストでは全ての要素において被告に有利であるとも判示しており、マルチファクター・テストによっても侵害の成立する余地はなかった事案であり、先例としての価値は不明である²⁶⁸。

③ それ以外の法理で対応するもの

著作物の表現の中で標章を使用する場合について、通常の混同のおそれによって判断しているものがあつた(加工用肉食品を販売する際に使用され広

²⁶⁷ 同判決が引用しているのは、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987)、*Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.* 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)、*Yankee Publishing Inc. v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、*Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996)、*Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc.*, 112 F.Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000)、*Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)

²⁶⁸ 学説では、同判決は、パロディであることのみをもって保護されるものとしており、対抗する権利や利益を認識し考慮することを怠っているとの批判がなされている。*Simon*, *supra* note 235, at 16.

く知られた”SPAM”の商標に対し、映画 ”Muppet Treasure Island” において、同商標をパロディした ”Spa’am” という野生の豚のキャラクターを登場させた事案について、*Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996))。さらに、修正 1 条の保護を肯定しつつ、マルチファクター・テストを用いて混同のおそれは最小限度であるとして適法としたものもある（原告の漫画（原告のボディビルディングの過程を経て強くなりいじめっこを倒してヒーローになる）に対し、被告が類似する漫画（原告の使う”Hero of the beach”の言葉を用い、同様のトランクスを履く点は共通するが、強くなった後一緒にいた女性を倒すという結論に至る）を作成した事案につき、*Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc.*, 112 F.Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000))²⁶⁹。

また、前述のとおり「商品又は役務に関連した使用」の要件を否定するものもある（*Felix the Cat Prods., Inc. v. New Line Cinema Corp.*, 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1856 (C.D. Cal. 2000)、*Marvel Enters., Inc. v. NCSoft Corp.*, CV 04-9253-RGK (PLAx) (C.D.Cal. 2005)。

この他、前述のとおり、指示的フェアユースの法理を用いて適法と判断するもの（*Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003)) はあるが少数に止まっており、同法理の適用を否定してロジャーズ・テストを適用したものもある（*E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos*, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008))。

(イ)―③ 商品名のパロディ

他方で、企業名や商品名を単にパロディした事案であり、芸術的関連性のない利用の場合には、マルチファクター・テストにより「混同のおそれ」を判断する傾向がある。

この点について、*Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002) は、いくらかの程度で非表現的（non-expressive）営利的な製品を少なくとも一部分において宣伝するために用いられているため、修正 1 条はそのような使用に射程が及ばないことを判示している。

もともと、成功したパロディと見られる商品名のパロディについては、前述したように、類似性、原告商標の識別力、被告の意図等でパロディであることを考慮し、被告に有利に判断し、混同のおそれを否定するものが数多く存在する。

²⁶⁹ 同判決は、被告の表現は、原告のボディビルの過程で得られるだろう肉体的・性的な精強さ（prowess）に対しこっけいな論評を加えるものであるとした。そして、修正 1 条が保護を求めるアイディアの伝達であると説示している。

例えば、Jordache に馬のデザインを付した商標に対し、Lardashe に豚のデザインを付したジーンズを販売した *Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)、Nike をパロディして被告の名前である Mike を T シャツに付し、“JUST DO IT”のスローガンをパロディした“Just Did It”の会社名で販売を行っていた *Nike, Inc., v. Just Did It Enters.*, 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)²⁷⁰、香水等に使用され世界的に有名な TOMMY HILFIGER の商標をパロディし、ペット用の香水に “Timmy Holedigger”を付して販売した *Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC.*, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)、カジノにおいて New York Stock Exchange をパロディした “New York \$lot Exchange” の名称を参加者のクラブ (players club) に使用させカジノのパンフレット、ウェブサイトやネオンサインに使用した *New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC*, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002)²⁷¹、Wal-Mart Stores をパロディした WAL★CAUST、WAL-QAEDA のデザインを作成し T シャツ等を販売した *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008) がある。

これに対し、パロディとはいえ類似性が高い事案では混同のおそれが肯定されている (原告の “Hard Rock Cafe” をパロディした “Hard Rain Cafe” を付した T シャツ等を販売していた *Hard Rock Cafe Licensing Co., v. Pacific Graphics, Inc.*, 776 F.Supp. 1454 (W.D.Wash. 1991)、“CUVEE DOM PERIGNON” をパロディした “DOM POPINGNON – CHAMPOP” の標章を付してポップコーンの販売を行っていた *Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994))。

この他、マルチファクター・テストの適用を否定せず、その適用において修正 1 条に配慮するものとして、*Black Dog Tavern Co., Inc. v. Hall*, 823 F.Supp. 48 (D. Mass. 1993) がある。事案は、原告のレストラン等に用いる “THE BLACK DOG” の商標に対し、被告がこれをパロディし、“The Dead Dog” と書かれた犬の骨のデザインを T シャツに付して販売していたというものである。

判決は、マルチファクター・テストを普通に適用しながら、被告の意図の判断において、*Cliffs Notes* 判決など他の裁判所が利益衡量を用いていることを指摘しつつ、当裁判所は混同のおそれの基準を放棄する理由はないが、商標法の目的と被告の修正 1 条の権利に対する特別の感受性 (sensitivity) をもって適用されることがその条件であるとした。そのうえで、被告の標章は、通常の賢慮する需要者がパロディを理解することができるほど十分に原告標章を伝達

²⁷⁰ 同判決を購買後の混同を否定した判決として位置付けるものとして、小嶋・混同概念の拡張 (前掲注 33) 37 頁。

²⁷¹ ただし、同判決はニューヨーク州の稀釈化防止規定の違反を肯定している。

し、そのことが混同のおそれを解消するとした。そして、その他のマルチファクターを検討したうえで混同のおそれを否定している。

(イ)－④ ドメイン名としての使用と修正 1 条

① 修正 1 条と混同のおそれ

ドメイン名については、修正 1 条の保護が認められる可能性を認めるものがあるが、事案によって結論が異なっている。

まず、Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y.1997) は、原告が堕胎に賛成する”Planned Parenthood Federation of America”の名称の団体であるところ、被告が”Planned Parenthood”の名称のサイトを立ち上げ、そのドメイン名に”plannedparenthood.com”は含まれていたが、内容は堕胎に反対するという事案であった。

判決は、Yankee Publishing 判決を引用し、商品の名称 (label) 又は同一確認 (identification) と伝達するメッセージ (communicative message) を区別し、前者が他人の商標権と抵触する場合には表現の自由は及ばないとしたうえで、本件は前者に該当するとした。

そのうえで、ドメイン名としての使用について、何ら芸術的な示唆がないとしつつ、かつ被告のサイトは出所及び内容について間違った導きを与えるとしてロジャーズ・テストの適用を否定した。

また、OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000)も、原告をパロディし批判を議論する目的で原告ウェブサイトの内容と外観の類似したサイトを運営していた事案について、Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y.1997) を引用しつつ、本件ではインターネットの利用者を騙すために当該ドメイン名を用いており、被告の使用は伝達するメッセージというよりも出所の同定に近いとして修正 1 条に基づく抗弁を否定している。

これに対し、ドメイン名について、修正 1 条の保護を肯定する説示をする判決も登場している。

例えば、Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003) をみてみよう。事案は、原告がショッピングモールを運営していたところ、被告が同モールについての情報を掲載するサイトを製作していた。原告が被告を提訴したところ、被告は”taubmansucks.com”をドメイン名に含む原告と代理人弁護士を批判するサイトを新たに立ち上げたというものである。

判決は、”taubmansucks.com”は自由な表現の純粋な表出 (exhibition) であるとして、ランハム法を行使することはできないとした。さらに、経済的

損害が被告の表現の意図された効果であり、それが事業の批判に関するものであるとしても、修正 1 条は出所の混同のない場合には批判的な論評を保護するとした。さらに、ドメイン名は公衆の表現の一形態であり、掲示板や説教とその範囲において何ら変わるところはないとした。そして、その言論が商業的に誤導的でない限りにおいて、被告は原告についての意見を表す修正 1 条の権利を有し、ランハム法はこれを阻止するために用いることはできないとした。

もっとも、同判決は、*Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci* 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y.1997) とは異なり、ドメイン名に”suck”を付しており、そのことによって全ての混同のおそれが排除されるとも説示しており、混同のおそれの有無と無関係に保護を認めるものではない。

また、*Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber* 29 F. Supp.2d 1161 (C.D.Cal. 1998) は、原告が”Bally Sucks”（ざまあみろ）というサイトにおいて、原告の事業に対する不平を記載し、*Ballysucks* を含むドメインで運営していたところ、原告が差止めを求めた事案について、本件の標章の使用は原告の営業活動の問題点を指摘する消費者の論評の文脈において用いられており、修正 1 条で保護される言論であると説示した。そして、稀釈化に基づく請求については被告の標章の使用は営利的使用ではないとして棄却した（詳細は後述）。もっとも、混同のおそれに基づく請求については、マルチファクター・テストで混同のおそれを否定している。

さらに、批判サイトについて、混同のおそれの概念を厳格に解して、批判サイトの商標権侵害を否定した判決として、*Lamparello v. Falwell*, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005) がある。同事案は、政治問題の批評家である *Reverend Falwell* を批評する目的で、”www.falwell.com”のドメイン名を登録し、同人を批判するウェブサイトを経営していたものである。

同判決は、混同のおそれの基準は一般的には修正 1 条と商標権者の適切な均衡を保つとしつつ、原告サイトが商品や役務を提供しておらず、むしろ反対する意見及び論評を提供しているとして混同のおそれを否定した。そして、被告の購買前の混同の主張に対して、本件のような批判サイトに購買前の混同の理論を適用することは、商標権者を批判から隔離し、少なくとも批判へのアクセスを最小化することを可能とするが、そのようなランハム法の利用は過去の判決が批判してきたところであるとして、後述する *L.L.Bean* 判決を引用する。そして、これらの理由から本件では購買前の混同の理論は適用されないとしたうえで、ドメイン名だけではなくウェブサイトの内容に着目すると混同のおそれは否定されるとしている。

このように、*Taubman Co. v. Webfeats*, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003) や

Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber 29 F. Supp.2d 1161 (C.D.Cal. 1998) は、抽象論としてはドメイン名が修正 1 条で保護される旨判断しているが、混同のおそれが生じないことを説示しながら侵害を否定しており、混同のおそれと無関係に保護を肯定しているわけではない。また、これらの判決は、修正 1 条の保護を抽象論として認めつつ、ロジャーズ・テストを用いていない。

② 使用要件による権利範囲の限定

また、従前はインターネット上の使用の事案について被告の使用に関する要件を特に問題としていなかったが (People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)、OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000))、近時は、インターネット上の使用について「商品又は役務に関連した使用」の要件を否定するものもあらわれている。

まず、Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch., 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008) は、被告が原告のサイトをパロディし、外観上そっくりだが内容の異なるサイトを作成していたというものである。被告のサイトでは商品又は役務の宣伝や販売は行っていない。判決は、ランハム法は、競争関係にある製品の提供者間において消費者に識別する能力を保護することを意図しており、全ての許諾のない使用を妨げることを意図してはいないとした。さらに、L.L.Bean 判決の「商標権は、アイディアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない」との説示を引用した。そのうえで、判決は、被告は、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連して」(in connection with a sale of goods or services) 原告の商標を使用するものではなく、「商品又は役務に関する意見を表明することに結び付けられて」(in connection with the expression of his opinion about goods and services) 使用されているとした。

そして、被告のサイトでは、被告の別サイトにリンクしているが、被告の書籍販売所には直接リンクしていないとして、被告は、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」した使用ではないとして、被告に有利な略式判決を維持した。

さらに、ウェブサイトでの批評活動について虚偽表示が争われた事案について同様の法理を適用したものとして、Farah v. Esquire Magazine, 736 F.3d 528 (D.C. Cir. 2013) がある。この事案は、原告書籍の出版後すぐに、被告がインターネット上の”The Politics Blog”において同書籍の表紙とともに、同書籍の「虚偽又は誤導する事実」についての記事を掲載したため、原告が名誉毀損等とともにランハム法 43 条(a)(1)(A)及び(B)の虚偽表示に基づき提訴

したというものである。

判決は、前述した *Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch.*, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008)、*Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005) を引用し、これらの巡回控訴裁判所はランハム法のこれらの条項の範囲を営利的言論 (commercial speech) に対してのみ適用してきたとした。そのうえで、本件のブログ上の言明は、同条のもとで営利的言論と見ることはできないとした。すなわち、原告は被告が競争関係にある書籍の販売又は宣伝をしていると主張しておらず、一般的に競争関係にあると主張するのみであった。もちろん、記事の著者は営利的目的を有しているが、そのような意味ではランハム法上違法となり得るものの、そのような主張はなされていないとした。そして、当事者が思想の市場 (marketplace of ideas) で競争し得ることはランハム法を発動するのに十分ではないとした。そして、*L.L.Bean* 判決の「商標権は、アイディアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない」との説示を引用し、商標権侵害の主張を退けている²⁷²。

これに対し、前述した *The Rediance Foundation, Inc. v. National Association for the Advancement of Colored People*, No.14-1568 (4th Cir. 2015) は、*Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005)、*Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch.*, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008) らの判決が、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を非営利的な標章の使用を免責するものと解しているとしつつ、当裁判所はそのような立場を採用しない、ランハム法の射程を修正 1 条によって再検討する必要はあるとしても、「商品」「役務」は広くかつ不明確な概念であるとして、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を満たさないと判断しなかった (前述のとおり、混同のおそれを否定して侵害を否定)。そのため、同要件の解釈は統一されているわけではない²⁷³。

③ 小括

以上のとおり、裁判例はドメイン名について修正 1 条の保護を受ける旨判示するものが複数存在するが、そのことを根拠に直ちに侵害を否定したもの

²⁷² ただし、*Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch.*, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008)、*Bosley Med. Inst., Inc. v. Kremer*, 403 F.3d 672 (9th Cir. 2005) を引用しているものの「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を否定したかは明確ではない。

²⁷³ 前述した *Lamparello v. Falwell*, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005) は、ドメイン名の使用について、批判サイトの内容に着目し、商品・役務を提供していないとしつつ混同のおそれを否定しており、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」した使用の有無について判断していない。

は見当たらず、最終的には混同のおそれの基準で判断しているものが多い。ただし、近時は「商品又は役務に関連した使用」ではないことを理由にして侵害を否定するものもある。

なお、希釈化に関する請求については、「非営利使用」の抗弁を広く用いているがこの点は後述する。学説においても、題号とドメイン名は営利的宣伝と表現の二重の機能を有するがゆえ、修正 1 条の保護は弱められないことを指摘するものがある²⁷⁴。

また、ACPA に基づく請求については、悪意の意図の要件を活用し、批判サイトに対する請求を否定するものが多い。例えば、被告が原告に土地の改良を依頼したが、被告は原告の仕事に不満があり、自身の体験を他人に伝えようと考えそのためのウェブサイトを作成し、“lucasnursery.com”のドメイン名を登録した事案について、Lucas Nursery & Landscaping, Inc. v. Grosse 359 F.3d 806 (6th Cir. 2004)、原告が“TrendMaker Homes”の名称で住宅の建築を行う会社であるところ、被告は原告から住宅を購入しようとしていたが、原告従業員の虚偽の説明があったため、被告はその話を掲載するウェブサイトを作成し、その際に www.trendmakerhome.com の名称のドメイン名を登録した TMI, Inc., v. Maxwell, 368 F.3d 433 (5th Cir. 2004) 引越会社である原告と被告が契約し運送を委託したが、その途中で委託会社の車両が盗難に遭い被告の荷物が盗まれ、被告が委託会社を提訴しその紛争は解決した後、被告が“mayflowervanlinebeware.com”等のドメイン名を登録し、その出来事を記載し原告らを批判した Mayflower Transit, LLC, v. Prince, 314 F. Supp.2d 362 (D.N.Y. 2004)、前述した Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005)、原告が末日聖徒キリスト教会を批判する団体として設立されたところ、被告はその批判に応答する団体である。被告は原告ウェブサイトと類似するウェブサイトを作成したが、縦線上に“Destory, Mislead, and Deceive”と記載されており、広告や商品役務の提供は何もなかった事案について Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch., 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008) がある²⁷⁵。

²⁷⁴ Nunziato, *supra* note 16, at 112-113.

²⁷⁵ 他方で、侵害を肯定したものとして、People for the Ethical Treatment of Animals, v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)、被告が原告の名称を含む“www.morrisonfoerster.com”等のドメイン名を登録し、ウェブサイトでは“We’ re your paid friends!”、“Best friends money can buy”、“Greed is Good!”等の金銭欲を強調する内容のウェブサイトを運営していた事案についての Morrison & Foerster LLP, v. Wick, 94 F. Supp.2d 1125 (D. Colo. 2000)、被告が多数の企業名をドメイン名として登録していた事案について、Pinehurst, Inc. v. Wick, 256 F.Supp.2d 424 (M.D.N.C. 2003)、被告が“drinkcoke.org”、“mycoca-cola.com”、“mymcdonalds.com”、“mypepsi.org”、“my-washingtonpost.com”をドメイン名として登録し、これらに“abortionismurder.com”という堕胎

(3) 希釈化規制と修正 1 条の関係についての裁判例の展開

ア 総論

前述のように、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) は、*Central Hudson Gas* 判決の定義した『純粋に表現者とその受け手にとって純粋に経済的な利益にのみ関係する言論』である営利的言論の場合と、表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合を分け、後者を禁止する根拠として反希釈化法が用いられる場合には憲法に違反するとしたうえで、同事件については後者であるとして希釈化を根拠とする請求を否定した。

L.L. Bean 判決のように修正 1 条を適用して州法の希釈化防止規定の適用を行った裁判例は多くなく、通常の商標権侵害に基づく請求について後述するロジャーズ・テストを適用した裁判例では、州法の希釈化防止規定を根拠とする請求も修正 1 条を根拠に退けるものがある。例えば、*Yankee Publishing Inc., v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) は、「ランハム法の請求原因を限定する修正 1 条の考慮は、ニューヨーク州法の請求原因に対しても適用される」として、ニューヨーク州法の希釈化防止規定の適用を否定している。その後、ランハム法に希釈化に関する請求権が立法された後も、州法の希釈化防止規定に基づく請求では、同様の判断をするものがある (*Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc.*, 112 F.Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000)、*Louis Vuitton Mallatier S.A., v. Warner Brothers Entertainment Inc.*, No.611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. June 15, 2012) ²⁷⁶)。

他方で、*L.L.Bean* 判決の射程を限定し、希釈化防止規定の適用を肯定するものとして、*Deere & Co. v. MTD Products*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994) がある²⁷⁷。

判決は、社会的批評のための標章のパロディにおいては、そのような使用による希釈化の危険は、広く表現の機会を保持するという利益のため一般的に許容されているとし、*L.L.Bean* 判決及び *Rogers* 判決を引用した。他方で、広く認識された標章をからかうことで自身の製品に注目を集め売上げを上げる場合には、表現の目的に値するわけではなく、その目的は他の手段で達成できるとした。そして、直接の競争関係のある製品の標章をからかう対象とする場合には、潜在的な希釈化の効果はより保護に値しないとした。ただし、風刺する論評を加えつつ、

に反対するウェブサイトをクリックさせ、*Washinton Post* に対し、ドメイン名の使用中止と引き換えに紙面の空白部分を要求していた事案について、*Coca-Cola Company, etc., v. Purdy*, 382 F.3d 774 (8th Cir. 2004)。

²⁷⁶ もっとも、同判決は、連邦法上の希釈化を根拠とする請求に対しては、後述するように、非営利使用 (noncommercial use) の適用により解決している。

²⁷⁷ 同判決について、ディビット・E・ケース・前掲注 75・360 頁。

いくらか競合し得る製品を販売するという二重の目的を有する場合、線引きは特に困難になるということも指摘を引用している²⁷⁸。

もっとも、その後、連邦法での稀釈化を規制した FTDA 制定後においては、「当該標章の非営利的使用」(Non-commercial use of the mark) に対しては権利行使できないことが明示された(第 43 条(c)(4))。そして、前述したように、この「非営利的使用」は、営利的言論に関する憲法判例を参照した解釈が行われている。

そこで、以下では、使用類型毎に、この「非営利的使用」に関する裁判例を参照していきたい。

イ 非営利的使用

(イ) 芸術的使用に対する「非営利使用」の適用

同条項は、当初から芸術的な商標の使用形態に対し適用された。

例えば、*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F.Supp. 1559 (C.D. Cal. 1996) は、*Dr. Seuss* の子供向け教育用絵本”*The Cat in the Hat*”に対し、*O. J. Simpson* 裁判を風刺した絵本”*The Cat NOT in the Hat*”を出版した事案について、猫の帽子や”*Dr. Seuss*”の単語の商標権について FTDA に基づく請求がされたが、判決は「非営利使用」には「パロディ、風刺、論説等の非営利的表現や営利的な取引の一部とならない他の表現の形式」(parody, satire, editorial and other forms of expression that are not part of a commercial transaction)」(141 Cong. Rec. S19310) が含まれるとする立法過程の資料を参照しながら、被告の表現は修正 1 条により保護され、FTDA の適用を除外されるとした²⁷⁹。

さらに、「非営利使用」の意義についての詳細な判断をしたのが、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) である。

同判決は、前述のとおり、FTDA の立法の経緯は、解釈上のジレンマを解決し修正 1 条の問題を解消するものとして「非営利的使用」を解釈することを示唆する。それゆえ、「非営利的使用」(Non-commercial use) は、完全に非営利の言論と、十分に憲法上保護された(fully constitutionally protected) 言論によって構成される使用を指すものとした。

そのうえで、そして、判決は、同音楽が純粹に営利的な言論ではないとして、十分に保護に値するものとした。もちろん、被告は音楽の複製物を販売するために *Barbie* の名前を用いているが、その曲は、バービーの観念を風刺し(lampoon)し、その文化的価値を滑稽に批評するものであり、結論として FTDA の「非営

²⁷⁸ 同判決は、上記の説示をするにあたり、*Yankee Publishing Inc., v. News America Publishing Inc.* 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)を引用している。

²⁷⁹ もっとも、同判決の控訴審である *Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) はこの点を特に論じていない。

利的使用」に該当すると判断した。

芸術的な表現に対する「非営利的使用」の適用が問題となった裁判例としては、前述した *Mattel* 判決以外に、*Lucasfilms Ltd. v. Media Market Group, Ltd.*, 182 F. 2d 897 (N.D. Cal. 2002) がある。

この事案は、原告は”Star Wars”の著作権及び商標権を有しているところ、被告は、ポルノアニメ映画である”Starballz”を作成し、販売していたため、原告が商標権の希釈化、商標権侵害、著作権侵害に基づき被告を提訴したというものである。

判決は、FTDA の「非営利的利用」について、「同法は、パロディ、風刺、論説等の非営利的表現や営利的な取引の一部とならない他の表現の形式を禁止したり、萎縮させたりするものではない (the bill will not prohibit or threaten non-commercial expression, such as parody, satire, editorial and other forms of expression that are not part of a commercial transaction)」(141 Cong. Rec. S19306, S19310) との発言を引用した。また、表現活動としての使用は、当該使用の販売に与える影響によって「営利的」に変わるわけではないとした。さらに、*Mattel, Inc. v. MCA Records* の一審判決を引用しながら、パロディは非営利的な言論の一形態であり、FTDA によって影響を受けない保護された言論にあたるとして請求を棄却した²⁸⁰。

(イ) 政治的表現に対する「非営利的使用」の適用

その後、政治的なパロディの表現に対し「非営利的使用」条項を適用し、侵害を否定する裁判例が現れた。

まず、*American Family Life Insurance Company v. Hagan* 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002) を見てみよう。この事案は、原告の保険会社が、”AFLAC Duck”という名称の白いアヒルをコマーシャルに使用していたところ、オハイオ州知事候補の被告は、選挙のインターネット上の宣伝において、現職の知事である Robert Taft にアヒルを重ねて”Taftquack”と鳴くようにしたため、原告が FTDA、商標権侵害、著作権侵害等に基づき被告を提訴したというものである。

判決は、FTDA に基づく主張について、*Mattel* 判決を引用しながら、議会は「非営利的使用」の言葉を、簡単にいえば「修正 1 条によって保護された言論」(speech protected by the First Amendment) に関連するものとして用いていたとした。そして、議会は、この除外事由によって、修正 1 条が意味する範囲に含まれ、完全に営利的な言論ではない全ての言論を除外することを意図していたとした。そのうえで、判決は、*Mattel* 判決を引用し、被告の言論は公共的な事柄を議論するものであり「商取引の提案を超えるもの」であるとしたうえで、修

²⁸⁰ 同事案では、著作権侵害に基づく請求はパロディのためフェア・ユースに該当するとし、混同のおそれに基づく主張も退けている。

正 1 条は「非営利使用」を選挙活動に対し完全かつ最も切迫して適用することを保障するとして、本使用が「非営利使用」に該当するとした²⁸¹。

次に、同様の判断をした *Mastercard Int'l, Inc. v. Nader* 2000 Primary Comm., Inc., 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1046, 2004 U.S. Dist. LEXIS 3644 (S.D.N.Y. 2004) を見てみよう。

この事案は、原告が 1997 年以降様々な商品やサービスとその価格を示したうえで、最後に “Priceless. There are some things money can't buy, for everything else there's MasterCard” の言葉を述べる宣伝を行ってきたのに対し、被告は、2000 年の大統領選挙において、選挙における様々な項目を列挙したうえで、同フレーズをパロディした “finding out the truth: priceless. There are some things money can't buy” のフレーズを使用したため、商標権侵害、FTDA、ニューヨーク州のコモン・ロー等に基づいて提訴したというものである。

判決は、FTDA に基づく請求について、FTDA の立法過程における「政治的な広告及び宣伝は政治的言論であり、『営利的』(commercial) の語に含まれない」(134 Cong. Rec. H. 1297) との議員の発言を引用した。そして、判決は、*American Family Life Insurance Company* 判決を引用したうえで、被告の使用は、営利的ではなく本来的に政治的なものであるとして、FTDA の除外事由に該当するとした。また、仮に被告の使用が営利的であったとしても、被告の使用は原告標章を稀釈化しないとした²⁸²。

他方で、政治的表現について、TDRA 以降であるが「非営利的使用」を否定した判決として、*Hershey Co. v. Friends of Hershey*, CIVIL NO.: WDQ-14-1825 (D. Md.2015) がある。事案は、原告が栗色の背景に文字を付してチョコレート販売していたところ、Steve Hershey が州知事選挙に立候補した際の選挙活動で、原告のチョコレートのデザインとそっくりなロゴを使用していたというものである。

判決は、稀釈化の主張について、*American Family Life Insurance Company v. Hagan* 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002) の説示は、被告の行為が修正 1 条の保護に値する場合のみであり、本件は保護された言論とするに値しないとして被告の主張を排斥している。

²⁸¹ 同事案において、原告は、*Dallas Cowboys Cheerleader* 判決や *Mutual of Omaha* 判決の代替手段の基準を引用し、被告が Taftquack を用いなくとも彼の見解が表現可能であると主張したが、不動産の所有権者の権利と商標権者の権利は同列に扱えないとする *L.L.Bean* 判決の説示等を引用しながら、この見解は採用できないとした。この点について、*Lockridge*, *supra* note 147, at 387.

²⁸² なお、混同のおそれに基づく請求は、ポラロイド・ファクターによって混同のおそれを否定し、ニューヨーク州の稀釈化防止規定に基づく請求も不鮮明化及び稀釈化の証拠はないとして退けた。著作権侵害については、被告の使用が transformative であること等を考慮して、フェア・ユースに該当すると判断した。

被告の表示



<http://www.schwimmerlegal.com/2014/09/hershey-v-friends-of-steve-hershey.html> から引用（平成 28 年 7 月 21 日確認）

(ウ) インターネット上の使用

さらに、企業を批評するサイトのドメイン名に対する差止めに対しても、修正 1 条や「非営利的使用」を根拠に否定するものが登場している。

まず、*Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber* 29 F. Supp.2d 1161 (C.D.Cal. 1998) は、原告が“Bally Sucks”（ざまあみろ）というサイトにおいて、原告の事業に対する不平を記載し、Ballysucks を含むドメインで運営していたところ、原告が差止めを求めたものである。

判決は、マルチファクター・テストで混同のおそれを否定した。そして、FTDA に基づく請求については、インターネット上での標章の使用はそれ自体で営利的となるわけではないとしたうえで、立法過程における「同法は、パロディ、風刺、論説等の非営利的表現や営利的な取引の一部とならない他の表現の形式を禁止したり、萎縮させたりするものではない」（141 Cong. Rec. S19306, S19310）との発言を引用した。

そのうえで、判決は、被告が自らの役務を提供するために原告標章を用いていないとして、「取引において」（in commerce）標章を用いていないとした。さらに、判決は、*L.L.Bean* 判決の「商標権は、アイディアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない」との説示を引用したうえで、被告の標章の使用は営利的使用ではないとした²⁸³。

²⁸³ 同判決は、*Coca-Cola* 判決及び *Mutual of Omaha* 判決では侵害を肯定しているとの原告の主張に対し、これらの事案は消費者の批評（consumer commentary）に関するものではないため本件とは異なるとしている。

次に、**Mattel** 判決を引用しながら修正 1 条を適用して差止を否定したものと
して、**Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp.**, 378 F.3d 1002 (9th Cir.
2004) である。

この事案は、**Uzi Nissan** が 1980 年代から様々な事業において自己の名前の一
部である **Nissan** を使用しており、1991 年から被告である **Nissan Computer
Corp.** に使用し 1994 年にドメイン名として **nissan.com** を登録した。これに対し
原告は、1959 年から **NISSAN** を商標登録していたものの、自動車への使用は
1983 年からであったところ、被告との交渉決裂の末、**FTDA** 等に基づき提訴し
た。原告の提訴後、被告は、**nissan.com** にリンクを貼り、リンク先に自分たち
が訴訟提起された旨を掲載した。そこで、原告は、このサイトにリンクを貼るこ
との差止めも求めた。

判決は、批判的サイトにリンクを貼ることについて、ウェブサイトの内容の特定の内容を禁止するものであるところ、内容規制は、規制目的がやむにやまれぬ利益であり、その手段に最小限度の規制的でない手段でなければ違憲であるとする裁判例を引用した。さらに、けなす見解及び否定的な論評 (**disparaging remarks and negative commentary**) のみを禁止するゆえ、差止は見解に基づくもの (**viewpoint based**) でもあるとした。

そのうえで、**Mattel** 判決の「営利的言論と非営利的言論の境界は明確に描写することができないが、商業的言論の中核は、商取引の提案を超えるものではない」、「もし言論が『純粋に商業的』ではなく、『商取引の提案を超えるもの』であれば、それは修正 1 条の保護を受ける」との説示を引用した。

そして、原告に対する否定的な論評は『商取引の提案を超えるもの』であり、「非営利的」であるとした。また、営利活動への影響は、言論が営利的であるかとは無関係であるとした。

さらに、判決は、もともとは、**Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense***, 108 Yale L.J. 1687, 1710-11 (1999) の「商標は不正競争に対する権利から言語を統制する権利に変容されるべきではない」との説示は重要であるとし、原告の否定的な論評へのリンクは、我々が保護すべきと信じる見解 (**point of view**) を表わすものであるとした。

これらの理由から、**nissan.com** に原告をけなす論評をするサイトへのリンクを貼ることを禁止する限度で、永久的差止は修正 1 条に違反するとした。

ドメイン名ではなく、インターネット上の記事の題号について非営利的使用かつフェア・ユースとして適法としたものとして、前述した **The Rediance Foundation, Inc. v. National Association for the Advancement of Colored People**, No.14-1568 (4th Cir. 2015) がある。

地裁判決は、同事案がパロディではないとして抗弁を認めなかったが、フェ

ア・ユースはパロディのみならず批評や論評も含むとし、本件では”NAACP”と”National Association for the Abortion of Colored People”を用いて、堕胎及びその他の問題についての被告の立場を論評し批判するものであることは明らかであり、フェア・ユースでないとする地裁の判断は誤りであるとした。

また、非営利的使用について、被告の記事は広告ではなく、かつ全く商品を提供しておらず、被告の役務についての言及もない。さらに、商標法一般、特に稀釈化については、賛同できない言論と戦うための適切な手段ではないし、商標は稀釈化の名のもとに商標権者に批判を妨げる権利を与えるものではない。巨大で力強い団体への批判は民主主義機能にとって生命線である。そして、痛烈な言論や論争的な論評はその対象の怒りを買ひ、ランハム法に基づく訴訟を誘発するがゆえ、法はそのような言論を保護せずにはおかれないなどとして、非営利的使用に該当することも認めている。

また、フロリダ州法の稀釈化防止規定の適用が争われた事案であるが、インターネットの掲示板の運営について商標権侵害を否定したものとして、**Universal Communication Systems, Inc. v. Lycos, Inc.**, 478 F.3d 413 (1st Cir. 2007) がある。事案は、被告の運営する掲示板に原告に批判的な投稿が掲載されたというものである。

判決は、**L.L.Bean** 判決を引用しながら、被告が広告収入を得ていたことは、被告の原告の名称の使用が商標法における意味で「営利的」であることを意味しないとした。そして、本件では商品又は役務を同定、宣伝するために標章を用いておらず、標章の使用は非営利的であるとした。さらに **Mattel v. MCA** 判決を引用しながら、**FTDA** においては広く批評のための使用が「非営利的使用」に該当すると解釈されているとした。そして、そのような言論や言論の場を提供することも商標権侵害の責任は生じないとした（指示的フェア・ユースについて判断する必要はないとしている）。

なお、**TDRA** 以降においては、ブログ記事中における他人の商標の使用について、43条(c)(3)(B)は「あらゆる種類のニュース報道及びニュース論評」(all forms of news reporting and news commentary) の適用除外を用いて適法とする判断も散見される（被告がブログで原告会社のサービスを利用した経験を記載した事案について、**BidZirk, LLC v. Smith**, 2007 U.S. Dist. LEXIS 78481 (D.S.C. Oct.22, 2007)²⁸⁴、被告が不動産取引の情報を収集し公表する事業を営み、ウェブ

²⁸⁴ 同判決は、報道・論評条項に該当する否かを決するにあたり、それがジャーナリズムかどうかを決定するために形式ではなく内容を検討する機能的分析を適用するとした。加えて、被告の意図も考慮するとした。また、全てのブロガーがジャーナリストになるわけではないが、何人かのブロガーは疑う余地なくジャーナリストであるとした。そのうえで、被告の記事は公衆に情報を伝達する目的で書かれたとした。被告は、原告を含め **eBay** が列挙した企業の良い点と悪い点に注目しており、これらの会社のチェックリストも提供して

サイト上で原告所属の弁護士によって行われた不動産取引の事実を掲載した事案について *Jones Day v. Blockshopper, LLC*, 2008 U.S. Dist. LEXIS 94442 (N.D.Ill. Nov. 13, 2008))²⁸⁵。

(エ) 商品名におけるパロディ

これに対し、商品名のパロディの場合には、非営利的使用は適用されないことが多いものの、成功したパロディについては希釈化が生じないとして請求を否定するものが多かった。

すなわち、州法における希釈化防止規定については、不鮮明化を認めたもの (*American Express Co. v. Vibra Approved Laboratories, Corp.*, 1989 WL 39679 (S.D.N.Y. 1989))、汚染を認めたもの (被告のパロディが原告の製品に石油が含まれていることを示唆しているとして汚染による希釈化を認めた *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994)、カジノにおいて *New York Stock Exchange* をパロディした “*New York \$lot Exchange*” の名称を参加者のクラブ (players club) に使用させていた事案において、カジノでの使用によって、カジノに有利な不正手段が行われていると多くの人に考えられることから、原告の名声を害するとして *New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC*, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002)²⁸⁶) が存在していた。

他方で、パロディの場合に希釈化を否定する裁判例も多数ある (*Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)²⁸⁷、*Black Dog Tavern Co., Inc. v. Hall*, 823 F.Supp. 48 (D. Mass. 1993)、*Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc.*, 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996)²⁸⁸)。

いたことにも注目している。

²⁸⁵ *LaFrance, Understanding Trademark Law, supra* note 45, at 233.

²⁸⁶ 他方で、同判決は、不鮮明化については(1)標章の類似性、(2)商品の類似性、(3)消費者の洗練度合い、(4)略奪的意思の有無、(5)原告商標の名声 (renown)、(6)被告商標の名声 (renown) を考慮すると判示したうえで、被告のパロディとユーモアは、被告が原告と関連付けることを主張しないことに基づいているとして、原告商標の識別力を減少させることはないとしている。

²⁸⁷ 判決は、地裁判決の「被告標章のパロディの外観ゆえに、*Jordache* の原告への公衆の同定 (identification) が浸食されることは可能性が低く、パロディは、原告標章と原告との公衆の同定は強めるであろう」との説示を引用した。そして、被告のジーンズは *Jordache* について、ジーンズや他の衣類のための強い商標としてのその識別力を失わしめることはないとした。また、汚染についても、単にパロディ目的のため 2 つの標章が結び付けられ、商品の 2 つの出所が結び付けられないのであれば、原告は何ら訴訟可能な損害を被っていないとした。そして、製造者を一致させる連想のないパロディ目的の標章の連想は、高い品質の類似する製品の製造者の信用を汚染したり、不当に用いる (appropriate) ものではないとして、汚染も生じていないとした。

²⁸⁸ 判決は、本件では、被告のパロディが原告商標と原告商品との結びつきを弱める可能性

その後、FTDA においても、これらの州法に関する判決と同様の論理で稀釈化を否定するものが現れていた (Tommy Hilfiger Licensing, Inc., v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002)、WWE v. Big Dog Holdings, Inc., 280 F. Supp.2d 413 (W.D.Pa 2003) ²⁸⁹。

その後、TDRA では、不鮮明化と汚染の 2 類型について、その定義を条文化されるとともに、不鮮明化にあたり考慮される要素が列挙された。もっとも、TDRA においても、明確にパロディと認識できる場合には不鮮明化及び汚染が否定されている。

例えば、Louis Vuitton S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007) は、「LOUIS VUITTON」の商標に対し、ペットの噛むおもちゃとして「Chewy Vuitton」を販売した事案について、被告標章は成功したパロディであり、原告標章の識別力を弱めず、被告が意図的に原告標章を連想させようとしているのは明らかであるが、同時に原告商品とは異なる出所であるというメッセージも伝達するものであり不鮮明化は生じず、汚染も生じないとした。

また、Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009) は、「Starbucks」をパロディして、極端に黒く炒ったブレンドを特徴とする「Charbucks Blend」、「Mister Charbucks」と呼ばれる商品を販売していた (Char とは「炭にする」「黒こげにする」との意味がある) 事案について、被告のパッケージのデザインや販売方法が全く異なると説示したうえで、不鮮明化については審理を地裁に差し戻し、汚染については両標章から、「Starbucks」は、黒こげ (Char) にされていないものとして、より魅力的な製品であることになり、むしろ、「Charbucks」は「Starbucks」の良い印象を強めるため汚染は生じないとした。

このように、商品名のパロディについては、不鮮明化及び汚染のいずれも生じないとして、請求を棄却するものが多数存在しており、必ずしも「非営利的使用」を用いているわけではない。

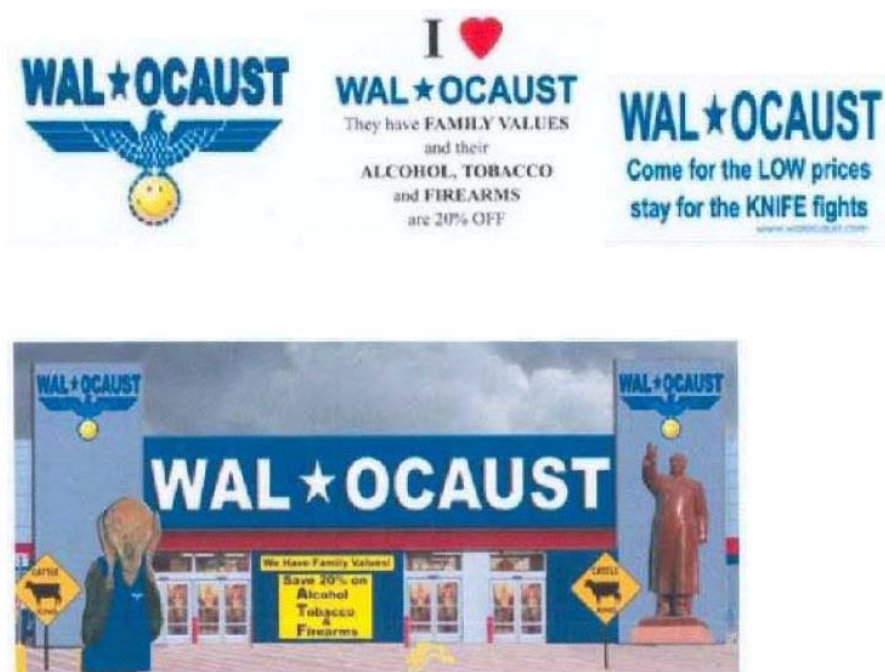
はほとんどないとしたうえで、Jordache 判決を引用しながら、被告のパロディは、原告商標と原告との公衆における同定を強めるとした。この結論は、被告のパロディが標章の表面的な類似性 (superficial similarities) を減じさせている (undermine) ことによって補強される。この類似性の否定が原告の不鮮明化の請求を打ち破るものとなる。このように、被告の明白なパロディの意図と文脈的な非類似性 (contextual dissimilarity) を背景にして、Spa'am の名称の使用が原告商標を不鮮明化されないことは明らかであるとした。また、汚染 (tarnishment) については、被告のキャラクターが非衛生的であったり、感じの悪い文脈において用いられたりしている証拠があるわけではなく、かつ SPAM が豚に由来するとの事実への滑稽な言及が原告標章を汚染させるおそれがないとした。

²⁸⁹ 同判決は、州法の稀釈化防止規定に関する判決である Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987) 及び Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996) を引用している。

もっとも、商品へのパロディ名称の使用が表現活動の一部である場合に「非営利的使用」の適用を認めるものがある。

その例が、*Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008) である。事案は、原告が被告の Wal-Mart Stores が共同体を破壊し、労働者を虐げているとして批判を行っていたが、その一環として holocaust とかけて WAL★CAUST、Al-Qaeda とかけて WAL-QAEDA のデザインを作成し、T シャツ、マグカップ、衣類、テディベア等に付しホームページ上で販売していた。原告の債務不存在確認に対し、被告は商標権侵害、不正競争、FTDA に基づく稀釈化に基づく請求等を主張した。

被告の表示



不鮮明化による稀釈化の主張に対し、判決は、*Mattel* 判決を引用したうえで、稀釈化の主張は純粋に営利的な言論にのみ適用されるとした。そして、合理的な陪審員であれば、原告が Walocaust と Wal-Qaeda の概念を表現することを意図しており、商業的な成功はせいぜい二次的な動機でしかないことが分かったとした。そして、原告は自らの被告に対する感情を要約して表すために Walocaust の言葉を創り出し、原告の信念と主義主張への関心を引き起こす意図で Walocaust のデザインを創作したとした。そして、*Heffron v. Int'l Soc'y for Krishna Consciousness, Inc.*, 452 U.S. 640, 647 (1981) を引用しながら、T シャツも修正 1 条の表現の自由条項によって保護されると推定される (*prima facie*) 表現の

媒体であったものであり、それは販売されることによって失われるものではないとした。そして、これらのデザインは成功したパロディであるとして、原告が同デザインを T シャツやその他の商品に付して販売しているとしても「非営利的使用」に該当するとして、原告の略式判決の申立てを認容した。

(4) 小括

以上のように、米国法においては、標章の希釈化を根拠とする規制は、混同のおそれを根拠とする規制に比べて、より強く修正 1 条の表現の自由との抵触が問題とされてきた。このため、FTDA では通常の商標権侵害よりも広く適用除外の規定が設けられ、「非営利使用」は芸術的なパロディや政治的表現、批評サイト等で広く用いられることになった。この「非営利使用」の除外は、もともと修正 1 条により保護されるべき言論を保護したものと指摘される²⁹⁰。また、希釈化規制の合憲性を高めるものであるとともに²⁹¹、ロジャーズ・テストのような司法における事案毎の判断よりも予見可能性が高い点において適切であることを指摘するものもある²⁹²。

第 4 商標登録場面における修正 1 条の規律

1 総論

以上のように、米国法では、混同に基づく請求については、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) に始まる利益衡量 (balancing) のアプローチ、特に同判決の定立したロジャーズ・テストが多くの裁判例において用いられてきた。他方で、希釈化に基づく請求については、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合には、反希釈化法の適用が修正 1 条に反するとした。このように、従前は私人間の侵害訴訟において修正 1 条が用いられることが多かった。

ところが、2015 年に出された *In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) は、登録要件であるランハム法 2 条(a)が修正 1 条に反するとの判断を行い、商標の登録場面においても修正 1 条による規律がなされ得ることが明らかにされた。もっとも、同事件は、連邦最高裁に係属しており、同判断が維持されるかは不明である。

そこで、以下では、米国における商標登録の規律を概観したうえで、*In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) の内容を検討することにした。

2 米国における商標登録制度の概観

米国では、ランハム法 1 条 (15 U.S.C. § 1051) (a)は使用している商標の登録を定

²⁹⁰ Pratheepan Gulasekaram, *Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works*, 80 Wash. L. Rev. 887, 898 (2005).

²⁹¹ Lockridge, *supra* note 147, at 376.

²⁹² Lockridge, *supra* note 147, at 384-385.

めている一方、同条(b)では商標を使用する誠実な意思 (bona fide intention) がある場合にも登録を肯定している。

次に、ランハム法 2 条 (15 U.S.C. § 1052) の各号において商標登録を阻却する事由を定めている。同条(a)は、不道德 (immoral) 又は欺瞞的 (deceptive) 若しくは中傷的な (scandalous) 事項、人 (生きている場合と死んでいる場合を含む)、団体、信仰又は国家的象徴を侮辱 (disparage) したり、これらのものとの結び付きを誤って示唆し得る事項で構成されるか、あるいは含んでいる場合等の登録阻却を定めている。この他、同条(b)は、合衆国、州、地方公共団体、外国の旗や紋章等を含む場合、同条(c)は、生きている個人の名称、肖像、署名等を含む場合、同条(d)は、登録された標章、過去に他人によって使用された標章又は商号と類似し、混同を引き起こすおそれのある場合、同条(e)は、単に記述的又は誤って記述する (misdescriptive) 場合、単に地理的に記述する又は誤って記述する場合、単なる氏や全体として機能的な場合の登録阻却をそれぞれ定めている。これらに該当する場合には主登録簿 (principal register) への登録を拒絶できる。

登録によって損害を受けると考える者は、何人でも、商標の公告から 30 日間は異議申立 (opposition) を行うことができる (ランハム法 13 条 (15 U.S.C. § 1063))。また、それ以降であっても、登録によって損害を受けると考える者は何人でも、商標の取消 (cancellation) を請求することができる (ランハム法 14 条 (15 U.S.C. § 1064))。ただし、普通名称化した場合、機能的である場合、商標が放棄された場合、登録が詐欺により (fraudulently) 得られた場合、2 条(a)ないし(c)に該当する場合等の特定の場合一を除いては、登録から 5 年間しか取消を請求できないことになっている。また、登録後 5 年間継続的に使用され、一定の要件を満たす場合には、一定の無効原因を除いて、不可争性 (incontestability) を獲得するとされている (ランハム法 15 条 (15 U.S.C. § 1065))²⁹³。

ランハム法 32 条は登録商標に基づく権利行使について規定している。他方で、ランハム法 43 条(a)(1)の虚偽表示の規制は、商標登録を要することなく請求を認めており、その権利範囲も広義の混同を含む混同のおそれのある場合に及ぶため、商標登録の意味は限定的である。もっとも、主登録簿への登録は、排他的権利の効力についての一応の証拠とはされる (同 33 条 (15 U.S.C. § 1115))。また、前述のとおり主登録簿への登録とともに一定の要件を満たすことによって不可争性 (incontestability) を取得することができる (同 15 条 (15 U.S.C. § 1065))。

3 In re Tam 判決²⁹⁴

²⁹³ 渋谷達紀「商標保護の思想」高林龍『早稲田大学 21 世紀 COE 叢書 企業社会の変容と法創造 (第 7 巻) 知的財産法制の再構築』(2008、日本評論社) 250 頁。

²⁹⁴ 同判決を紹介するものとして、宮脇正晴「米国における知財の動き (商標法・不正競争

(1) 事案の概要

原告（Tam）は、アジア系アメリカ人のロックバンドである”The Slants”のメンバーであり、2011 年、”THE SLANTS”を「音楽バンドのライブ公演の性質を持つエンターテインメント」について商標出願を行ったところ、審査官は、同商標がアジア人を祖先に持つ人を侮辱する意味であるとして、ランハム法 2 条(a)に該当するとした。

(2) 法定意見の内容

まず、法定意見は、ランハム法 2 条(a)は、議論されている主題（topics）を理由に特定の言論に適用されるという意味において、内容に基づく差別であることは議論の余地がないとした。さらに、判決は、ランハム法 2 条(a)は、主題に基づく差別以上であり、伝えられるメッセージ—Reed 判決の言う「表現された考え（idea）又はメッセージ」—を基にする差別であるとした。そして、政府が特定のメッセージを承認しないか、はたまた大衆の一部が特定のメッセージを承認しないであろうことを主張するかにかかわらず、観点（viewpoint）に基づく差別は法的に重要であるとした。そして、ランハム法 2 条(a)の侮辱条項は文面上観点差別（viewpoint discrimination）であるとした。

次に、営利的言論の論点について、法定意見は、商標は、商品又は役務の出所を同定し、生産者、商品、価格等の情報を拡散する役割を果たしているとしつつ、それに止まらず、表現としての性格を有しており、それに基づき侮辱的な内容について登録が拒絶されるとした。それゆえ、この侮辱条項は、標章の営利的言論の機能ではなく、その標的としているものに適用される修正 1 条の基準において評価されなければならないとした。そして、本件は、標章がしばしば営利的言論の外観の上に表現の側面を有することを例証しているとした。すなわち、本件において Tam が論争的な政治的かつ社会的な事項についての対話を作り出すために標章を明示的に選択し、さらに人種的及び民族的アンデデンティティーについての言明を行っている。さらに、Tam は、感情的に批判される言葉の意味を変更し再生することを模索している。このバンド名は人々を後押しすると同時に攻撃する。それにもかかわらず—実はそれゆえにこそ—このバンド名は表現する言論なのであるとした。

そして、政府が攻撃的であると認定し、そのことによって登録を拒絶し又は取り消すのは、他ならぬ表現するメッセージであるとした。そして、その過程において政府は道徳的判断をするが、それは標章の表現内容にのみに基づいて行われるとした。

以上から、ランハム法 2 条(a)は、言論によって伝達されるメッセージの内容に基づく差別であるがゆえ、無効であるとの推定が働き、合憲であると判断されるため

には厳格な審査基準を満たさなければならないとした。

これに対し、政府は、ランハム法 2 条(a)はいかなる言論も禁じておらず、修正 1 条の問題は生じないと主張している。しかし、修正 1 条はメッセージの差別を広く無効とすることを含めており、そのような禁止に限定されているわけではないとした。そして、憲法上保護された言論又は結社を理由にして政府が個人への便益の提供を否定できるとすれば、實際上それらの自由の行使は処罰され禁止されているのであり、政府が直接は命令できない結果を作出することを可能とするとして、違憲な条件（unconstitutional conditions）に関する判例を引用した²⁹⁵。

そして、ランハム法 2 条(a)は、発言者とその受益者の両方に負担を課すとした。すなわち、商標権者は連邦登録なしに標章を取引上（in commerce）使用することができる一方、連邦商標登録が重大かつ経済的に価値のある便益を権利者に与えることは広く認識されているとした。これらの便益の否定は、政府が攻撃的又は侮辱的とみなし得る標章の選択において深刻な負の誘因を与える。さらに、ランハム法の文言は“may disparage”であり、不明確さを拡大し、このことは言論に萎縮的效果を与えることに強力に寄与するとした。

また、負の誘因の内容としては、登録を得るための訴訟における費用の支出を要することだけでなく、ひとたび登録を得たとしても、取消を請求されることがあり、数年間の投資をした後に取り消されること、そのことによってそのような標章を選択することを止めてしまうことが挙げられるとした。さらに、政府は、標章について連邦商標登録が排除されたとしてもコモン・ロー上の権利がある旨を主張するが、不正競争法第 3 次リステイトメントではランハム法も州法のモデルにおいても侮辱的な標章は、コモン・ロー上のクリーンハンドの原則によって登録が禁止されているとされており、この主張は成り立たない。

次に、政府は、商標登録は、政府言論（government speech）であり修正 1 条の保護範囲ではないことを示唆する²⁹⁶。この点について、商標権者による標章の使用が、私的な言論であることは明白である。商標の登録が政府言論かどうかという問題があるが、商標登録は規制的な行為（regulatory activity）であり、商標登録によって登録される言葉が政府言論に転化するわけではない。特許商標庁（PTO）は商標登録の業務を行うが、これが政府のお墨付きであるとはだれも言わないし、政府も特許商標庁がいかなる特定の商品、役務、標章にお墨付きを与えるものではない

²⁹⁵ ここで引用されている判決としては、*Speiser v. Randall*, 357 U.S. 513 (1958)、*Legal Servs. Corp. v. Velazquez*, 531 U.S. 533 (2001) 等がある。これらの判決を含めた違憲な条件の法理の展開については、横大道聡『現在国家における表現の自由—言論市場への国家の積極的関与とその憲法的統制』（2013、弘文堂）39-125 頁。

²⁹⁶ 政府言論（government speech）と判断される場合には、観点差別も容認されることが考えられている（その起源となった判決として、*Rust v. Sullivan*, 500 U.S. 173 (1991)）。政府言論の法理について詳しくは、横大道・前掲注 295・221-300 頁。

と説明している。商標は、商品又は役務の出所を同定するものとして社会で認識され、それはメッセージを伝達するが、それは商品役務を提供する私的な主体に関連付けられたメッセージであり、政府のメッセージや政府のお墨付きとは理解されていないとした。

さらに、政府は、2条(a)のメッセージ差別は、助成の問題であると主張するが、これは確立された違憲な条件(unconstitutionality condition)の法理に反するとした。商標登録は政府の財産を費消し、又はその使用を統制する議会の権限には何ら関係しない。商標登録の利益は、価値があるものではあるが金銭的なものではないため、助成金の場合と異なり、国庫の問題に影響を与えないとした。そして、商標登録は規制の1つであり、政府助成の問題ではないとした。

そして、法定意見は、ランハム法2条(a)は営利的言論ではなく表現的な言論を規制するものであり厳格な審査基準が妥当するとしつつ、2条(a)は営利的言論としての違憲審査基準であるセントラルハドソン・テストすら満たさないとした。すなわち、第1要件について、2条(a)は誤導的又は紛らわしい若しくは違法な標章に適用されるものではないとした。そして、第2要件である「実質的な政府利益」の要件については、メッセージの不承認というだけでは正当な政府利益ということはできないとした。政府は、その資源を出所表示としての人種的な中傷をする使用を促進させるために支出することを拒絶することに正当な利益を有していると主張したが、商標登録は納税者の支出によるのではなく利用者の負担によるものであり、政府は商標登録について多くの費用負担はしていないとした。また、政府利益として人種的寛容さが挙げられるとしても、2条(a)が直接かつ実質的にこれらの利益を促進しており、これらの目的を達成する範囲に制限されていると見ることはできないとした。最後に、政府はどのような商標を公共政策の見地からエンフォースできなくするかを州が決定することに正当な利益を有すると主張したが、これは独立した正当化理由にはならないとした。以上のように、何ら正当な政府利益を有しないのであるから、2条(a)はセントラルハドソン・テストを満たさず、修正1条に違反し違憲であるとしている。

(3) 反対意見

これに対し、Dyk判事の一部反対意見は、ランハム法2条(a)は観点中立であり、内容規制であるとしても厳格な違憲審査基準の対象とはならないとした。また、政府は、営利的言論について攻撃的又は心地よくない方式を規制することについて正当な利益を有しているとした。もっとも、Tamの言論は営利的でありながら政治的であり、本件に適用される限りではランハム法2条(a)は違憲であるとしつつ、営利的言論の場合に適用される場合には違憲とする根拠はないとしている。

Lourie判事の反対意見は、商標登録の否定は申請人の自由な言論を害せず、申請人は自由にその言葉を使用でき、単に連邦法上の混同する程度に類似する標章の使

用を排除するエンフォースメントを欠くに過ぎないとした。また、連邦商標登録がないとしても、侮辱的な標章を商品又は役務に付して使用できるゆえ、連邦商標登録の欠如は商標の情報伝達機能を変更しないとした。加えて、連邦商標登録がないとしても、ランハム法 43 条の未登録標章の保護を享受できることを指摘した。また、USPTO によって商標が公開されることから、政府の行為により統制又は影響を受ける政府言論の一形態に止まるとした。商標それ自体が私的な財産に止まる限りは政府言論ではないが、その連邦登録が主張されれば、これは私的な個人の言論を超えるものであるとした。以上から、ランハム法 2 条(a)は違憲ではなく、商標出願の拒絶は適法であるとした。

Reyna 判事は、商標は営利的言論であり、中間審査基準が妥当であるとした上で、ランハム法 2 条(a)及び同法全体は営利活動の秩序ある流れという実質的な政府利益に資するものであり、ランハム法 2 条(a)は合憲であるとしている。

(4) 同判決についての小括

以上のとおり、多数意見は、ランハム法 2 条(a)について、政府による助成や政府言論に該当せず政府による規制に該当するものとしたうえで、観点差別に該当する一方、営利的言論として中間審査に服することを否定しつつ、保護すべき利益が実質的な政府利益とはいえないとして、セントラルハドソン・テストすら満たさないとして違憲と判断している。もっとも、反対意見も多く付されている。学説においても、多数意見に批判的なものがある。同判決に対し、USPTO が連邦最高裁判所に上訴しており、2017 年に判決が出される予定であるとされている。

第 5 米国法についての小括

以上のように、米国法では、混同に基づく請求については、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) が利益衡量 (balancing) のアプローチを採用することを明言し、いわゆるロジャーズ・テストの基準を定立した。その後、*Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.* 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) が、書籍表紙におけるパロディについてもロジャーズ・テストは用いないものの利益衡量によって権利行使を否定した。もっとも、近時は、音楽の題号、絵画、映画やテレビゲームの表現における使用においてロジャーズ・テストが広く用いられることになった。ただし、題号については、ロジャーズ・テストに影響を受けつつも「特に強い」混同のおそれの基準を用いて判断するものもある。ドメイン名の使用は、修正 1 条の保護を受ける旨を明言するものもあるが、具体的な判断は混同のおそれの基準を用いるか、「商品又は役務に関連する使用」ではないとして棄却するものも多い。また、商品名としての使用についてはパロディであっても利益衡量論は適用されないものの、成功したパロディであれば混同のおそれを否定するものが多い。

他方で、稀釈化に基づく請求については、当初から混同に基づく請求よりも表現の自由を害する危険性が高いと論じられてきた。そして、*L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*,

811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、*Central Hudson Gas* 判決の定義した営利的言論の場合と、表現の自由により保護された言論を行おうとする被告が非営利的に商標を使用する場合を分け、後者を禁止する根拠として反希釈化法が用いられる場合には憲法に違反するとしたうえで、同事件については後者であるとして希釈化を根拠とする請求を否定した。その後は、ロジャーズ・テストを用いて混同のおそれを否定すると同時に希釈化に基づく請求も同様の理由で退けるものも登場した。そして、FTDA においてランダム法に希釈化についての規定が設けられた際、表現の自由を考慮して「非営利使用」の例外が設けれ、この例外は、憲法上の営利的言論に関する判決に影響を受けつつ、芸術表現、政治的表現、批判サイトのドメイン名等に広く適用されることになった。パロディの商品名については、そもそも不鮮明化や汚染が生じないとする傾向が強かったが、原告への強い批判をもった商品名については「非営利使用」が適用された例もある (*Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F.Supp. 2d 1302 (N.D. Ga 2008))。

そして、商標登録要件については、*In re Tam* 判決が侮辱条項について修正 1 条に違反すると判断し、同判決は現在上訴されており、その帰趨は明らかではないものの、商標登録要件が観点規制として機能とする場合に違憲となり得る可能性が肯定されている。

第 3 章 日本法の再検討

第 1 総論

以上のような米国法の議論を踏まえて、改めて日本における憲法上の表現の自由と標識法の問題を考えてみたい。

日本法で問題となり得る場面として、大きく分けると 2 つの場面が考えられる。

1 つは、標識法によって権利行使が行われる場面がある。この多くは、私人が、商標法又は不正競争防止法に基づいて他の私人に対し権利行使をするというものである。また、商標法違反又は不正競争防止法違反により刑事罰を科せられる場合もある。

もう 1 つは、商標登録の場面において、商標の登録の拒絶が表現の自由を害するということも考えられる。米国では、前述のように、*In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) によって重要な問題提起がなされている。

もっとも、本稿の目的は、私人が商標権等を行行使することによって表現の自由が侵害される場面における憲法的な規律の可能性を検討するところにあつたのであるから、前者を主に論じ、後者は若干の考察に止める。

第 2 標識法の権利行使と表現の自由

1 総論

米国法の議論を踏まえた上で、日本法の標識法について、憲法上の表現の自由との調整をどのように図るべきであろうか。

前述したように、米国法では、題号や著作物の表現としての使用の場合において、

ロジャーズ・テスト等の利益衡量や「特に強い」混同のおそれを要求することで、商標法と表現の自由との調整を図る判決があった。また、稀釈化については、「非営利的使用」の条項を活用して、表現を保護している。

しかし、これらの法理は日本の標識法には直ちに導入しにくい部分がある。日本法では、米国商標法のように混同のおそれによって商標登録の有無にかかわらず標章の権利者を保護する不正競争防止法 2 条 1 項 1 号がある一方、商標登録のある場合に商標の類似性及び商品役務の類似性によって形式的に権利範囲を定める商標法が存在している。これらのうち、商標法はそもそも混同のおそれが直接の要件となっていないため（詳細は後述する）、混同の有無を問いながら表現を保護するロジャーズ・テストや「特に強い」混同の基準を直ちに採用しにくい²⁹⁷。また、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、混同のおそれによって最終的に判断するものの、主に考慮されるのは標章の周知性と類似性であり、マルチファクターで判断する米国法と比較すると考慮される事項が限定的である。また、稀釈化からの保護を趣旨とすると説かれる不正競争防止法 2 条 1 項 2 号では、標章の稀釈化が条文上の要件となっておらず、かつ非営利的使用の適用除外規定もない。

以上からすると、ロジャーズ・テストや「特に強い」混同のおそれの基準、非営利的使用の活用は、日本法では直接参照することが困難な部分が多いものと考えられる。もっとも、標識法の規制対象に題号やパロディ、ドメイン名等の表現活動や言論活動が含まれうることは日本においても共通である。また、私人の標識法の権利行使が憲法上の表現の自由と抵触し得ること、標識法の規制対象が営利的言論に止まらないこと、稀釈化が表現の自由との抵触の度合いが大きいこと等の米国法の背景にある考え方は日本法にも妥当し得る。

そこで、米国法における修正 1 条と商標法の関係の議論を参照しながら、日本の憲法判例及び学説の枠組み、具体的には違憲審査基準論によって、日本の標識法の合憲性を検討し、その上で標識法の枠内での解決が可能かを検討していきたい。

具体的には、最初に、標識法の権利行使の対象となり得る行為に対し、憲法上どのような保護が与えられるかについて検討する²⁹⁸。標識法の対象となり得る行為には、商業的性格の濃いものがある一方、題号のように商業的なものに止まらず芸術的な性

²⁹⁷ 宮脇・表現の自由（前掲注 2）180-182 頁は、ロジャーズ・テストの利益衡量アプローチを不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の解釈論に導入する可能性を論じつつ、商標法については言及していない。ただし、宮脇正晴「出版物に関する表示の保護」上野＝西口編・前掲注 3・247 頁は、ロジャーズ・テストを引用しつつ、題号について商標法では類似性要件で調整する可能性を検討している。

²⁹⁸ なお、日本の裁判所は個別の事案と離れて法令の違憲審査を行う傾向があるが、近時は、問題となっている行為が憲法上保護すべきかどうかを出発点にして審査をすべきことが説かれている（佐々木弘通『表現の自由』訴訟における『憲法上保護された行為』への着目」長谷部恭男＝中島徹編『憲法の理論を求めて－奥平憲法学の継承と展開－』（2009、日本評論社）93 頁）。

質を有するものがある。そこで、憲法上の表現の自由の保障の程度を論じたうえで、芸術的表現や営利的言論に対する憲法上の保護の有無と程度を検討する。

次に、標識法が表現の自由に対する制約となるのか、なるとすればどのような性格の制約なのかを検討する。まず、標識法上の権利行使が国家ではなく私人によって行われる点をどのように評価するのかを論じる。次に、事前抑制及び事後抑制の点を検討する。その上で、憲法学で論じられている間接的・付随的規制論、内容規制・内容中立規制二分論を検討する。

そして、標識法が表現の自由を制約する正当化根拠となるのかを検討する。

違憲審査においては、立法目的又は規制目的の重要性によって憲法上の権利の制約を正当化できるか決せられるため、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号、13 号及び商標法の立法目的に遡って考察する必要がある。また、近時、混同概念の拡張が論じられており、混同の概念を分節化したうえで、表現を制約する根拠となり得るかを検討することにする。

これらを踏まえたうえで、日本法において標識法の権利行使の対象となり得る行為のうち、表現の自由の制約が問題となり得る類型を取り上げる。そして、標識法の解釈（合憲限定解釈を含む）によって解決可能なのか、法令違憲又は適用違憲と判断する余地があるのかを検討することにする²⁹⁹。

2 標識法の規制対象行為の憲法上の保護の有無と程度

(1) 表現の自由の優越的地位の根拠

ア 表現の自由の優越的地位

標章を用いて情報を伝達する行為が表現の自由の保護範囲に含まれるのか。この点を検討する上で、表現の自由一般についての憲法上の保護の程度とその保障根拠を検討することが有用である。後述する芸術的表現や営利的言論への憲法 21 条の保護の有無及び程度に関係するためである。

日本において、表現の自由は、精神的自由権の一種として厳格な違憲審査に服するとされる。判例では、表現の自由を根拠に特定の立法を憲法違反と判断したものはないものの³⁰⁰、抽象論としては精神的自由権又は表現の自由の重要性を認めるものが多い（「…個人の経済活動の自由に関する限り、個人の精神的自由等に関する場合と異なって…これに一定の合理的規制措置を講ずることは、もともと、憲法が予定し、かつ、許容するところと解する」（最判昭和 47.11.22 刑集 26 卷 9

²⁹⁹ 以上のような検討の順序は、憲法学で論じられている三段階審査（①ある憲法上の権利が何を保障するのか（保護領域）、②法律及び国家の具体的な措置が保護領域に制限を加えるものか（制限）、③制限は憲法上正当化し得るか（正当化））を参考にしている。三段階審査については、小山剛『「憲法上の権利」の作法』（第 3 版、2016、尚学社）11 頁、渡辺他・前掲注 174・58-81 頁（松本和彦執筆部分）。

³⁰⁰ 渡辺他・前掲注 174・80 頁（松本和彦執筆部分）。

号 586 頁[小売市場事件上告審]、「憲法 21 条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限することができないものである」(最判昭和 49.11.6 判時 757 号 30 頁 [猿払事件上告審])、「表現の自由は、憲法の保障する基本的人権の中でも特に重要視されるべきもの」(最判昭和 59.12.12 民集 38 卷 12 号 1308 頁 [税関検査事件上告審])、「表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない」(最判昭和 61.6.11 民集 40 卷 4 号 872 頁 [北方ジャーナル事件上告審])、「表現の自由に制約を加える場合に一般に必要とされる厳格な基準…」(最判平成元.3.8 民集 43 卷 2 号 89 頁 [レペタ事件上告審])、「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」(最判平成 7.3.7 民集 49 号 3 号 687 頁 [泉佐野市民会館事件上告審])。

学説では、経済的自由は精神的自由よりも緩やかな違憲審査に服するという「二重の基準論」に対しては一定の批判があるものの、この議論は、表現の自由等の精神的自由の憲法上の保護を低くすることを求めるものではない³⁰¹。学説では、表現の自由について一般的に憲法上強い保護を受けることについては異論がないと思われる³⁰²。

イ 表現の自由の優越的地位の根拠

精神的自由権の中で、表現の自由の優越的地位の根拠については、以下の積極的正当化根拠と消極的正当化根拠が挙げられている³⁰³。

(ア) 積極的正当化根拠

① 個人主義的正当化根拠

まず、積極的な根拠としては、個人の自律及び自己実現が挙げられる。すなわち、自由思想の交換によって、人が自己の人格形成をおし進めることが

³⁰¹ 井上達夫『法という企て』(2003、東京大学出版会) 182-187 頁、森村進『財産権の理論』(1995、弘文堂、以下「森村・財産権の理論」と略記する。) 155 頁。これらの批判に応答するものとして、長谷部恭男『テレビの憲法理論—多メディア・多チャンネル時代の放送法制』(1992、弘文堂、以下「長谷部・テレビの憲法理論」と略記する) 8-32 頁、同「それでも基準は二重である！—国家による自由の設定と規制—」同『比較不能な価値の迷路—リベラル・デモクラシーの憲法理論—』(2000、東京大学出版会) 99 頁。

³⁰² 高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(第 3 版、2013、有斐閣、以下「高橋・立憲主義」と略記する。) 194-195 頁、佐藤幸治『日本国憲法論』(2011、成文堂、以下「佐藤・日本国憲法論」と略記する。) 249-250 頁、渡辺他・前掲注 174・214-215 頁(宍戸常寿執筆部分)。

³⁰³ 表現の自由の積極的正当化と消極的正当化の区別を提示するものとして、阪口正二郎「表現の自由の『優越的地位』論と厳格審査の行方」駒村＝鈴木編・前掲注 17・558 頁。後者を消極的基礎付けと呼ぶものとして、曾我部真裕＝林秀弥＝栗田昌裕『情報法概説』(2016、弘文堂) 14 頁(曾我部真裕執筆部分)。

できる³⁰⁴。自分の考えを表現することができるからこそ、自分で考え自律的な生き方を送ることができることも指摘されている³⁰⁵。

もともと、表現の自由の保障根拠は、このような個人主義的な根拠のみによるものではなく、より社会的・公共的な根拠により基礎づけられていることが指摘されている³⁰⁶。

② 公共的正当化根拠

公共的な表現の自由の意義としてしばしば論じられるのが、自己統治の価値である。すなわち、言論活動によって、国民が政治的意思決定に関与するとともに、国民が統治制度とその活動を監視するという社会的な価値である³⁰⁷。

また、政治的意思決定への関与に止まらない表現の自由の公共的価値も説かれている。自己統治及び民主主義を可能とするためには、政治的な情報に止まらないあらゆる事項についての多様な情報の流通が必要になる³⁰⁸。また、表現の自由の保障によって、各自の生き方を構想し選ぶ際の選択肢が提供されることで、個人の自律を可能とする客観的な条件を構成することも説かれている³⁰⁹。表現活動によって、多様な生活様式が社会的に認知され、異なる

³⁰⁴ 伊藤正己『憲法』（第3版、1996、弘文堂）306頁。コミュニケーションが個人の人格の発展に不可欠であると指摘するものとして、渡辺他・前掲注174・214頁（宍戸常寿執筆部分）。個人のアイデンティティとしての表現の自由を強調するものとして、樋口陽一『憲法』（第3版、2010、創文社）231-232頁。

³⁰⁵ 長谷部・テレビの憲法理論（前掲注301）5-7頁。これに対し、人格的自律を保障根拠とすることに批判的なものとして、松井・名誉毀損（前掲注141）212-213頁。

³⁰⁶ 表現の自由が主観的・個人的な性質の権利であるとしつつ、他の基本的な諸自由を確保し、よき民主主義的秩序を維持するという客観的な制度的な目的に仕える点を見逃すことはできないことを論じるものとして、奥平康弘『なぜ「表現の自由」か』（1988、東京大学出版会）。著作権制度との関係で、表現する者の利益に還元できない表現の自由の意義を指摘するものとして、横山・表現の自由（前掲注1）73-74頁。

³⁰⁷ 表現の自由は、国家からの個人の自由であることを本質としつつ、公開討論の場を維持発展させて、国民による政治の運営を実現する手段であり、国民主権と直結することを論じるものとして、佐藤・日本国憲法論（前掲注302）249-250頁、395-396頁。多様な言論が公にされ、その中から国民が望ましい意見を選択し、その結果国の意思が決定される過程を維持することが民主制の本質と説くものとして、伊藤・前掲書（前掲注304）306頁。コンセンサスの競争による社会全体の共有信念の形成や修正、社会の自己組織化を表現の自由の目的と解する見解として、西土彰一郎『放送の自由の基層』（2011、信山社）284-304頁。

³⁰⁸ 自己統治の過程では「政治的なもの」が継続的に生産されており、何が政治的言論かは事前に確定できないため、政治／非政治の別なく情報を流通させるべきとするものとして、駒村・ジャーナリズムの法理（前掲注141）6-7頁。

³⁰⁹ 長谷部・テレビの憲法理論（前掲注301）15頁。個人の自律的判断が可能となるように、できる限り自由で豊かな情報の流れのある社会環境を確保することが求められることを説くものとして、川岸令和「表現の機会を求めて―アクセスが沈黙を呼ぶパラドクスを越えられるか―」長谷部＝中島編・前掲注298・87頁。

生活様式に対し寛容を育む契機にもなる³¹⁰。これらの点から、多様な情報の流通自体が、表現の自由の目的となり得ることが説かれている³¹¹。

そして、以上の個人主義的な正当化根拠と公共的な正当化根拠は密接不可分のものであると考えられている³¹²。

(イ) 消極的正当化根拠

他方で、表現の自由の優越的地位を支える消極的な正当化根拠として、表現の自由の機能的脆弱性が指摘されている。すなわち、規制する側の偏見や私益から表現行為が規制されやすく、特に政府によって表現活動は規制されやすい³¹³。加えて、政府規制による萎縮的効果が生じやすく、規制の範囲が不明確となることで国民が自己検閲に陥ってしまう危険性も指摘されている³¹⁴。そして、表現の自由が行使されること自体が公論の形成に重要であるため、萎縮的効果を生じること自体が自由に対する制約であることも説かれている³¹⁵。

(ウ) 小括

以上のように、表現の自由の優越的地位の根拠には、自己実現、自己統治その他の公共的価値が積極的正当化根拠として説かれ、機能的な脆弱性が消極的な正当化根拠として説かれている。

³¹⁰ 公的なコミュニケーション回路の中で表現の機会を得ることにより、社会的な共通知識の一部となり、実践者の孤立感が解消され、公的受容可能性の検印を受けることについて、井上・前掲注 301・217-218 頁、社会における様々な生き方、価値観が示されることによって人々が多様な考え方に寛容になる可能性を指摘するものとして、長谷部・テレビの憲法理論（前掲注 301）15 頁。

³¹¹ 表現の自由の保障根拠として、個人の自律と多様な情報の流通を挙げるものとして、駒村・ジャーナリズムの法理（前掲注 141）4 頁。表現の自由の保障の趣旨として、自由で豊かな表現の流通を確保するという制度的な側面を挙げるものとして、渡辺他・前掲注 174・214 頁（宍戸常寿執筆部分）。

³¹² 表現の自由は、自己実現の価値を基本に置いた自己統治の価値によって支えられていることを説くものとして、芦部・人権各論(1)（前掲注 154）259-260 頁。表現の自由の原理的根拠たる個人の自律と自己統治の内的連関性を指摘するものとして、阪口正二郎「表現の自由の原理論における『公』と『私』—『自己統治』と『自律』の間—」長谷部・中島編・前掲注 298・61-62 頁。自己が、他者に投影された自己をフィードバックさせる過程を続けることで獲得されているものであり、その意味で自己実現と自己統治は同一の過程であると論じるものとして、齊藤愛『異質性社会における「個人の尊重」—デュルケム社会学を手がかりに』（2015、弘文堂）137-140 頁。

³¹³ 阪口／前掲注 303・570-573 頁。

³¹⁴ 多様な記号の複合を解釈によって特定する表現行為を規制によって仕分けすることは本来困難であるところ、もっともらしい理由で規制がかけられた場合には、解釈の流動性の中で規制の射程が不明確となり、一般に規制が受け入れやすくなる一方、規制の射程が国民の自己検閲によって拡大することを説くものとして、駒村・ジャーナリズムの法理（前掲注 141）18 頁。

³¹⁵ 毛利透「市民的自由は憲法学の基礎概念か」『岩波講座 憲法 1 立憲主義の哲学的問題地平』（2007、岩波書店）24-25 頁。

(2) 芸術的表現の保障の有無

それでは、芸術的表現は、表現の自由の保障を受けるのか。

ところで、表現の自由の保障根拠として、表現の自由が自己統治・民主主義に資することを重視すると、優越的地位を享受する表現行為は、政治過程にかかわる表現行為に限られ、芸術的表現は優越的地位を享受しないとされるおそれがある³¹⁶。

しかし、前述のとおり、表現の自由は自己実現の価値にも根拠付けられる。芸術表現を行い、又は芸術表現に触れることで、ほっとしたり、驚いたり、励まされたりすることは生の苗床を耕す反省的意義があると説かれ、表現者及び受け手の個人の自律と関連性を有する³¹⁷。

他方で、芸術が善き生のあり方や世界の見方を提示し、これは統治のあるべき方向性や民主主義と関連性を有することも指摘されている³¹⁸。加えて、個人の自律や自己統治を可能とするためには、政治的言論に限られない多様な情報の流通が必要となると解されている³¹⁹。これらの点から、学説の多数は、非政治的な表現も優越的地位を享受するものと理解している³²⁰。そして、芸術上の表現活動についても、表現の自由の保障を受けるとされている³²¹。

(3) 営利的言論の憲法上の保護

ア 営利的言論の保護の有無

³¹⁶ この点を指摘するものとして、小山・前掲注 299・88 頁。米国における諸説について、奥平・前掲注 306・20-26 頁。

³¹⁷ 駒村圭吾「国家助成と自由」小山剛＝駒村圭吾編『論点探求 憲法』（2005、弘文堂）168 頁。

³¹⁸ 木下昌彦＝前田健「著作権法の憲法適合的解釈に向けて—ハイスコアガール事件が突き付ける課題とその克服」ジュリスト 1478 号（2015）46-47 頁。

³¹⁹ 民主的な政治過程の維持又は自己統治を表現の自由の優越的根拠に置く場合、文学作品や芸術作品を政治的な表現行為とみなすことが困難となることを指摘しつつ、他の正当化根拠を検討するものとして、阪口／前掲注 303・558 頁。

³²⁰ 表現の自由を政治参加のプロセスに不可欠な権利とする説も、手厚く保護されるべきは全ての表現の自由であり、価値に高低や序列はないとするものとして、松井茂記『日本国憲法』（第3版、2007、有斐閣）446-447 頁。さらに、松井・名誉毀損（前掲注 141）210-211 頁も、表現がどのような価値があるかは国民が判断すべきことであり、政府が憲法的保護の必要性を決定することは許されないとする。これに対し、同説が価値序列を行わないことに対し批判的な見解として、奈須祐治「自己統治—言論の自由の『価値』と『法理』の架橋についての一試論」駒村＝鈴木編・前掲注 17・64 頁。

³²¹ 佐藤幸治「表現の自由」芦部信喜編『憲法Ⅱ 人権(1)』（1978、有斐閣）453 頁（以下「佐藤・表現の自由」と略記する。）、同・日本国憲法論（前掲注 270）248-249 頁、石川健治「文化・制度・自律—”l’art pour l’art”と表現の自由」法教 330 号（2008）62-63 頁、渡辺他・前掲注 174・216 頁（穴戸常寿執筆部分）、志田陽子「芸術の自由『芸術の自由』の諸法と憲法」論究ジュリスト 19 号（2016）162 頁。著作権と表現の自由の文脈においても、民主的政治過程に関わらない言論の重要性を説くものとして、大日方・著作権と憲法理論（前掲注 1）223-224 頁。

標識法の権利行使の対象となる行為のうち、多くは経済活動の一環として行われ、商業的性格を有している。そのため、営利的言論の議論を避けて通ることができない。そこで、以下において、営利的言論は憲法 21 条の表現の自由の保障範囲に含まれるか、含まれるとすればどの程度の保護を受けるのか、営利的言論とそれ以外の言論はどのように区別されるかについて検討する。

日本における営利的言論に関する判例は少ないが、最判昭和 36.2.15 刑集 15 巻 2 号 347 頁 [あん摩師等法事件上告審]は、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法があん摩師の業務又は施術についての一定事項以外の広告を禁止していた事案について、その立法目的が「患者を吸引しようとするためややもすれば虚偽誇大に流れ、一般大衆を惑わす虞があり、その結果適時適切な医療を受ける機会を失わせるような結果を招来することをおそれたため」として、公共の福祉を維持するためやむをえない措置として合憲と判断している。もっとも、同判決は、このような広告が表現の自由によって保護されるかは明らかにしていない³²²。

学説では、営利広告は経済的自由であって表現の自由としての保障を受けないとするものがある³²³。これに対し、学説の多数は、営利的言論が憲法 21 条の「表現」に含まれることを肯定している。その理由としては、表現の自由の保障根拠には自己統治のみならず自己実現にも求められるところ、営利広告も自己統治の価値とは無関係のように見えるとしても、各個人が自己の知見を広め豊かな文化的生活を送るうえで不可欠な情報であることが指摘されている³²⁴。また、関連して、表現の受領者である消費者の自律的選択を可能にされる意義も説かれている³²⁵。これらの点からすれば、営利的言論も憲法 21 条の保護範囲に含まれると考えるべきであろう。

そして、日本における営利的言論の議論において参照されている米国の判例では、商品の価格の表示や商品の性状についての表示に対する規制が、営利的言論に対する規制として論じられている（ビールのラベルにアルコール内容を表示することの禁止について、*Rubin v. Coors Brewing Co.*, 514 U.S. 476 (1995)、アル

³²² 渡辺他・前掲注 174・227-228 頁（宍戸常寿執筆部分）。

³²³ 純然たる営利広告は経済的自由権の行使との関連が強いとする一方、情報の伝達を主とした広告等については言論の自由の保障の程度が強められるべきとするものとして、伊藤・前掲注 304・312-313 頁。同様に、表現の自由としての側面とともに、経済的活動の自由としての側面も有するものとして、橋本公亘『日本国憲法』（改訂版、1988、有斐閣）278-279 頁。公告を行う広告主の行為は本来経済的活動であり、受け手の利益によっては広告主の行為を表現の自由により保障を受けると解するのは困難であるとするものとして、高橋和之「人権論の論証構造—『人権の正当化』論と『人権制限の正当化』論(3・完)」ジュリスト 1423 号 (2011) 68 頁、同・立憲主義（前掲注 302）218 頁。

³²⁴ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）316-317 頁。

³²⁵ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）316 頁、渡辺他・前掲注 174・228 頁（宍戸常寿執筆部分）。

コール類の広告に小売価格を表示することの規制について 44 *Liquormart, Inc. v. Rhode Island*, 517 U.S. 484 (1996))。これらの点からすれば、出所識別のための標章を付したり、商品・役務の性状や価格、原産地を表示すること、広告におけるキャッチフレーズ、比較広告等を掲載することについても営利的言論に含めて考えてよく、表現の自由の保障範囲に含めることが妥当である³²⁶。

これに対し、知財高判平成 19.11.28 平成 19 (ネ) 10055 [オービックス控訴審] は、控訴人の不正競争防止法 2 条 1 項 1 号が表現の自由を侵害する旨の主張に対し、「本件において問題とされているのは、控訴人の表現活動ではなく、被控訴人の標章と類似する控訴人の使用する標章を付して営業を行っていることであり、それが周知表示に化体して形成された他人の信用を冒用するものであり、公正な競争秩序を破壊するものであることによるのであって、表現の自由の問題とはいえない」と判示している。しかし、標章を商品等に付すことは何らかの情報を需要者に伝達するものであり、それが営利的性格を有していたとしても、憲法 21 条の保護範囲に含まれると考えるのが自然である。いったん憲法 21 条の保護範囲に含めて考えた上で、後述するようにその制約が正当化されるかを検討すればよいと考えられる。

イ 営利的言論の憲法上の保護の程度

営利的言論について、憲法上の保護を受けるとしても、通常の言論と同程度の憲法上の保護を受けるのか、それとも通常の言論よりも弱い保護を受けるのかという議論がある。

学説の多数は、通常の言論よりも弱い保護を受けるとするものである。

そこで、その理論的根拠を、前述した表現の自由の優越的地位の根拠から整理してみよう。

まず、個人の自律及び自己実現の価値であるが、広告主の動機は多くの場合営利的なものであり、その意味では表現者の個人の自律に直結するのか疑問がある。

次に、自己統治の点については、営利的言論は、自己統治や民主主義の維持との関連性が相対的に薄いことが指摘されている³²⁷。

他方で、個人の自律や民主主義に資する多様な情報の流通の提供という観点からは、営利的言論も十分に意味を持つ。すなわち、営利的言論の提供する商品や

³²⁶ 商品表示を営利的言論とする見解として、内野正幸『憲法解釈の論点』（第 4 版、2005、日本評論社）78 頁。

³²⁷ 表現の自由の重点が自己統治の価値にあるとして、営利的言論の自由の保障の程度が非営利的言論の自由より低いと解するものとして、芦部・人権各論(1)（前掲注 154）322-323 頁、同・憲法（前掲注 152）192-193 頁、辻村みよ子『憲法』（第 4 版、2012、日本評論社）226 頁。これに対し、表現の自由の機能は自己統治に尽きるわけではないと批判するものとして、渋谷秀樹『憲法』（第 2 版、2013、有斐閣）379-380 頁。

役務の特徴や価値、価格といった情報は、消費者の知る権利に資するものである³²⁸。さらに、商業広告が人間生活を豊かにする芸術としての側面があり、多様な価値や生き方のサンプルも提供されていることも指摘されている³²⁹。ただし、このような受け手の利益のみで通常の言論と同様の保護を正当化できるのか疑問も呈されている³³⁰。

もっとも、消極的正当化根拠である機能的脆弱性については、通常の言論と異なることが指摘される。すなわち、表現の自由を厚く保護する根拠として萎縮的効果が指摘されるが、営利的言論は経済的動機で行われるため過度に萎縮するとは言えない³³¹。さらに、営利広告の真実性や正確性を知ることは政治的・思想的表現活動よりも容易であるから、政府の規制権限が濫用されるおそれが低いことも指摘されている³³²。

以上のような議論から、営利的言論について通常の言論よりも弱い保護を受けるとする学説が多いものの、表現の受け手の利益を重視して通常の言論と同様の保護を受けるとする学説も有力に主張され、その区別は相対化されている³³³。

そして、営利的言論であるとしても、一定の審査密度での違憲審査基準を満たす必要があることが説かれており、違憲審査基準として米国のセントラルハドソン・テストを参照するものが多い³³⁴。同基準は、①同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと、②主張されている政府

³²⁸ 橋本・前掲注 139・94-103 頁、浦部法穂『憲法学教室』（第 3 版、2016、日本評論社）167 頁。

³²⁹ 森村・財産権の理論（前掲注 301）159-160 頁。

³³⁰ 営利広告について経済的活動と位置付ける見解であるが、広告主に表現の自由を及ぼさうというのであれば、あくまで広告主の利益として正当化する必要があると指摘するものとして、高橋・立憲主義（前掲注 302）218 頁。情報に基づく経済的選択が自己充足を促すことや自律をある程度例証することを受け入れるとしても、それが言論の自由の主張になることは明らかではないことや、受け手の利益の主張は、政府情報へのアクセスや情報の自由の主張の文脈と比べて説得的ではないことを指摘するものとして、バレント・前掲注 139・472-473 頁。また、米国における営利的言論に関する受け手の利益に基づく正当化の議論について、蟻川恒正「会社の言論」長谷部＝中島編・前掲注 298・121 頁。

³³¹ 佐藤・表現の自由（前掲注 321）479 頁、長谷部・憲法（前掲注 154）211 頁。これに対し、萎縮的効果は、刑事制裁や不法行為の賠償額によって左右されるものであり、動機による影響は少ないと批判するものとして、橋本・前掲注 139・93 頁。

³³² 佐藤・表現の自由（前掲注 321）479 頁、長谷部・憲法（前掲注 154）211 頁。営利的言論につき頭から緩和された基準が妥当すると解すべきではないとしつつも、緩和された審査基準が妥当すると解する余地があるとし、その根拠として、真実性が客観的判断に馴染みやすいことを挙げるものとして、佐藤・日本国憲法論（前掲注 302）255-256 頁。他方で、営利的言論の多様性から疑問を呈するものとして、橋本・前掲注 139・93-94 頁。

³³³ 通常の言論と同様の保護を受けるとする見解として、松井・前掲注 320・465 頁、浦部・前掲注 328・166-167 頁。

³³⁴ 芦部・憲法（前掲注 152）192-193 頁、長谷部・憲法（前掲注 154）212 頁、渡辺他・前掲注 174・228 頁（宍戸常寿執筆部分）。

利益が実質的なものであり、③当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させ、④当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でないかによって判断するというものである。

この基準が日本でも妥当するとすれば、営利的言論の性格を有する記述的表示やキャッチフレーズ、比較広告等に対する政府の規制は、これらの要件を満たす必要がある。

ウ 営利的言論の射程

また、営利的言論についてより緩やかな違憲審査基準が妥当とする根拠は、標識法の規制対象となる行為全てに当てはまるものではない。前述のように、米国法では、営利的言論と非営利的言論が分かちがたく結びついている場合や、営利目的があっても一定の非商業的なメッセージを伝達するという要素がある場合には、営利的言論として扱われていない。日本法でも、意見表明や美的表現の含まれる広告は、本来的な「表現」に含まれることを説くものがある³³⁵。

日本の標識法の規制対象となる行為には、出所識別に関する情報を伝達しながら、同時に非商業的なメッセージを伝達する言論・表現の性質を併有するものがある³³⁶。

まず、著作物の題号である。詳細は後述するが、題号は、出所識別機能を果たし得る一方、当該著作物の表現の一部を構成する。そのため、表現者の自己実現に深く関係する一方、芸術作品の豊富化、多様な情報の流通に資すると思われる。

また、著作物の表現の一部として標章を用いることがあるが、特に応用美術と呼ばれる分野で用いられる場合等には、標章が同時に出所識別機能を有する場合も考えられる。例えば、Tシャツ等の衣類や書籍の表紙、商品の包装や広告に用いられることがある。特に、他人の商標をパロディする場合には、表現・言論としての性格を有しながら出所識別機能を併有し得る。これらの場合も、様々なメッセージを表現者から受領者に伝達するものであり、表現者や受領者の自律や自己統治、多様な情報の流通に資するものといえることができる。

ドメイン名についても、ドメイン名が自己のアイデンティティを表示し、個人及び団体の特定に大きな意味があるため一種の表現の自由とみることができると

³³⁵ 情報の伝達を主とした広告等については言論の自由の保障の程度が強められるべきとするものとして、伊藤・前掲注 304・312-313 頁。「表現の自由権」の「表現」は表現者の何らかの思想・価値観・人生観・世界観など表現者のアイデンティティにかかわる内心的部分を表明するような表現を指すものとしたうえで、商業的表現の中で表現者の真摯な思想や価値観を表明するものはこれに含まれる旨を説くものとして、齊藤・前掲注 312・119-132 頁。単なる営利にとどまらない美的表現や文化的魅力をもった創作的言語が含まれている場合に厳格な審査を行うべきとするものとして、志田陽子『新版 表現活動と法』（2009、武蔵野美術大学出版局）24-25 頁。

³³⁶ 米国において、標章の出所識別と表現の混成的な性格を論じるものとして、Dreyfuss, *supra* note 39, at 400-403, Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 219-220.

する見解があり、単なる営利的な目的に還元されない個人の自己実現や多様な情報の流通に資する³³⁷。

このように、著作物の題号や表現の一部としての使用、ドメイン名には、出所を識別する情報を伝達しながら、同時に、非商業的なメッセージを伝達するという機能を果たしている³³⁸。このような非商業的なメッセージを併有する場合には、営利的言論として緩やかな違憲審査に服すると解すべきではなく、通常の言論や表現と同様の憲法上の保護を行うべきと考えられる³³⁹。

(4) 小括

以上のとおり、表現の自由は特に憲法上手厚く保護されるべきとされている。この表現の自由の優越的地位の根拠から考察すると、芸術的表現については優越的地位の根拠が問題なくあてはまると考えられるから、他の言論又は表現と同程度の十分な保護が必要となる。他方で、営利的言論については、優越的地位の根拠の一部が妥当しないと考えられ、その意味では純粋な営利的言論については、他の言論又は表現よりも弱い保護が許容される。もっとも、標識法の規制対象となるものには、題号、パロディ、ドメイン名等のように出所識別の情報を伝達しながら、同時に非商業的なメッセージを伝達するものがあり、これらは営利的言論ではなく通常の言論・表現として強い憲法上の保護を受けると解すべきであろう。

3 標識法の表現規制上の性質

(1) 総論

次に、標識法が表現規制としての性質を持つのか、持つとすればどのような規制の性質を有するのかを検討する。まず、標識法の権利行使が国家ではなく私人によって行われるが、これが原則として国家の行為を規制する憲法の規制対象となるかを検討する。次に、事前抑制と事後抑制の区別も検討し、事前抑制禁止の法理が妥当するのかについて考察する。最後に、憲法学で論じられている内容規制／内容中立規制二分論及び間接的・付随的規制論を検討し、標識法がより緩やかな違憲審査に服するとされる内容中立規制や間接的・付随的規制に該当するのか検討することにする。

(2) 私人による標識法の権利行使は憲法上の問題を生じさせるか

³³⁷ 松井茂記『インターネットの憲法学』（新版、2014、岩波書店、以下「松井・インターネットの憲法学」と略記する）315頁。

³³⁸ このような出所識別と表現の二重の混成的な性格を論じるものとして、Dreyfuss, *supra* note 39, at 400-403.

³³⁹ 米国法について、商標法が営利的言論を制約する場合には中間審査で足りるとしつつも、非営利的言論を制約する場合には厳格審査を要するものとして、Ramsey, *First Amendment Scrutiny*, *supra* note 203, at 425.

商標法や不正競争防止法上の権利行使を行うのは、商標権者その他の私人であり、そのような私人による権利行使が憲法上の権利を侵害するののかという問題がある。そこで、この点を最初に検討しておきたい。

前述のとおり、米国法では、Robert C. Denicola 及び Robert J. Shaughnessy の論文が、New York Times Co. v. Sullivan 376 U.S. 254 (1964)を引用しながら、州の私的権利の認識及びエンフォースメントは、ステイト・アクションに十分であると論じ、L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、これらの論文を引用しつつ、ステイト・アクションの法理の適用を肯定した。その後のロジャーズ・テストその他の利益衡量を用いる判決も、この点を特に問題とせず、修正1条に基づきランハム法による権利行使を制限している。

他方で、日本法では、ステイト・アクションの法理は学説において紹介されているものの日本の裁判所がこれを採用したものは見られない。

もっとも、私人間の名誉毀損に基づく事前差止めが争われた最判昭和 61.6.11 民集 40 巻 4 号 872 頁 [北方ジャーナル事件上告審]は、人格権としての個人の名誉の保護と表現の自由の保障とが衝突しその調整を要するとしつつ、事前差止めの可能な範囲を限定している。また、最判昭和 62.4.24 民集 41 巻 3 号 490 頁 [サンケイ新聞]は、反論権の主張を退ける文脈において「これらの負担が、批判的記事、ことに公的事項に関する批判的記事の掲載をちゅうちょさせ、憲法の保障する表現の自由を間接的に侵す危険につながるおそれも多分に存するのである」と論じ、特定の権利を認めるかの文脈で権利を認めた場合に制約される表現の自由を考慮している。学説上も、私人間の名誉毀損の場面であっても、裁判所がその責任を課すことにより表現の自由を侵害することになり、憲法の直接適用の場面であると論じられている³⁴⁰。

このように、表現の自由を制約する対抗利益に基づく権利主張を裁判所が認めると、裁判所による表現の自由の侵害が生じ得るという点においては、名誉権も標識法上の権利も変わるところはないと思われる³⁴¹。

また、知的財産権の政策的・人工的な側面も無視することができない³⁴²。商標権

³⁴⁰ 高橋・立憲主義（前掲注 302）215 頁。また、松井・名誉毀損（前掲注 141）202 頁も、マス・メディアの報道に対し名誉を毀損された一般市民が損害賠償その他の救済を求めて裁判所に訴えを提起できることを立法府が認め、それに従って裁判所が損害賠償を命じたりすることがマス・メディアの表現の自由の制約になると説く。他方で、基本権保護義務を認める立場では、国家は、一方の権利（プライバシー権等）の過少保護の禁止が要請されるとともに、その保護によって他方の権利（表現の自由等）の過剰介入の禁止が要請されると説明される（山本敬三『公序良俗論の再構成』（2000、有斐閣）63-68 頁）。

³⁴¹ 著作権と表現の自由の関係の文脈であるが、著作権法制及びその解釈、執行が表現の自由を制約している場合に憲法上の統制を及ぼす法理論を検討すべきとするものとして、大日方／前掲注 21・833 頁。

³⁴² 知的財産権は、本来自由なはずの人間の行為を制約して人工的に排他権を設け、インセ

や不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号の権利については、営業権や企業権といった権利によって基礎付ける可能性もあるが³⁴³、出所識別機能や品質保証機能の確保、標識に信用を化体するインセンティブの確保といった政策的な目的が語られることが多い。標識法は、これらの政策目的を達成するために国会において立法されたものであり、立法と無関係に権利が存在するものではない³⁴⁴。そうすると、差止め等の権利行使は私人が行うものの、その根拠となる立法は国会で行われ、かつ私人の権利行使は裁判所を通じてエンフォースされることからすれば、標識法における政府としての規制の要素を否定することはできない³⁴⁵。

さらに、近時は、リアリズム的パラダイムから分析すると、有体物の所有権も国家の統治権による権利の付与と自由の制限が束になって存在するものと捉えられ、このような観点からは、所有権に基づく自由の制約も国家の行為であり、憲法上の権利の主張の対象となる可能性を説くものも現れている³⁴⁶。商標権等の知的財産権は、これらの有体物の所有権と同様に人の利用行為の性格を有しており、しかも有体物と異なり物理的な **focal point** もないため、有体物よりも権利の設定に概念上の歯止めがかかりにくいことも指摘されている³⁴⁷。

これらの点を考慮すれば、商標権及び不正競争防止法上の権利の行使が私人のイニシアティブによって行われる点があるとしても、政府としての規制としての要素を否定することは困難であり、これは権利行使を受ける私人の憲法上の権利の侵害又は制約を構成する可能性があり、もって憲法違反の問題を生じさせる可能性がある。

ンティブの付与等の政策的な目的を達成しようとするものと説くものとして、田村善之『知的財産法』（第 5 版、2010、有斐閣、以下「田村・知的財産法」と略記する。）5-7 頁、特許権についてであるが、鈴木將文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究第 42 号（2016）4 頁。

³⁴³ 満田重昭『不正競争法の研究』（1985、発明協会）21 頁。また、商品・営業標識に関する権利を創作者の権利の一部として自然権的に根拠付ける可能性を論じるものとして、横山久芳「知的財産法の生成と創設」『岩波講座 現代法の動態 I 法の生成／創設』（2014、岩波書店）101-102 頁。

³⁴⁴ 国会が著作権法の制定によって表現の自由を制約すると見るものとして、松井茂記『LAW IN CONTEXT 憲法』（2010、有斐閣）145 頁。著作権法という議会制定法又は判例法理が公衆又は利用希望者の表現の自由を制限していることを広く受け入れるべきとするものとして、阪本昌成「小島報告へのコメント」憲法問題 21 号（2010）92 頁。

³⁴⁵ 主に特許権に関してのものであるが、Mark A. Lemley, *Taking the Regulatory Nature of IP Seriously*, 92 Tex. L. Rev. 68 (2014)。

³⁴⁶ 木下昌彦「法概念としての所有権(1)：所有権の二つのパラダイムと表現の自由」神戸法學雑誌 64 巻 2 号（2014）26-33 頁、40-41 頁。

³⁴⁷ 田村善之「『知的財産』はいかなる意味において『財産』か—『知的創作物』という発想の陥穽」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』（2014、商事法務）333-334 頁、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(1)」知的財産法政策学研究 28 号（2010）221 頁。

(3) 事前抑制と事後抑制

表現の自由への規制の強さを考える上で、事前抑制と事後抑制の区別も重要である。

事前抑制は、表現行為がなされるに先立ち公権力が何らかの方法で抑制すること及び実質的にこれと同視できる影響を表現行為に及ぼす規制方法などと定義される³⁴⁸。これは、情報が市場に出る前に抑止するものであること、手続上の保障や実際の抑止効果において事後規制よりも問題が多いとされ、原則として禁止されると説かれている³⁴⁹。

判例においても、前掲最判 [北方ジャーナル事件上告審]は、「表現行為に対する事前抑制は、新聞、雑誌その他の出版物や放送等の表現物がその自由市場に出る前に抑止してその内容を読者ないし聴視者の側に到達させる途を閉ざし又はその到達を遅らせてその意義を失わせ、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事前抑制たることの性質上、予測に基づくものとならざるをえないこと等から事後制裁の場合よりも広汎にわたり易く、濫用の虞があるうえ、実際上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいと考えられるのであつて、表現行為に対する事前抑制は、表現の自由を保障し検閲を禁止する憲法 21 条の趣旨に照らし、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうるものといわなければならない」と説示している。そして、同判決は、公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合において、当該表現行為に対する事前差止めは、原則として許されないとしつつ、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」において、例外的に事前差止めが許されるとしている。

同判決の説示が知的財産権侵害に基づく差止め請求の場合に適用されるのかは争いがある。この点について、東京高判平成 6.10.27 判時 1524 号 118 頁 [ウォール・ストリート・ジャーナル控訴審]は、「著作権侵害行為については、著作権法 112 条により事前差止めが認められているし、表現行為に対する事前抑制が許容されるために右のような要件（筆者注、前掲最判 [北方ジャーナル事件上告審]の要件）が必要であるとされる前記理由に鑑みれば、事前差止めであっても、前記のような弊害が生じる危険性がほとんど存しない場合には、当該事前差止めは、実質的には、事前抑制に当たらないものと解するのが相当である」と説示した上で、作成・頒布された控訴人文書は被控訴人新聞の編集著作権を侵害するものであること、事前差止めの対象となる文書はすでに発行・頒布された控訴人文書の構成と同一であつて、具体的な要素（素材）以外の内容はすでに公のものとされていること、目録の記載

³⁴⁸ 佐藤・日本国憲法論（前掲注 302）256 頁。

³⁴⁹ 佐藤・日本国憲法論（前掲注 302）256 頁、高橋・立憲主義（前掲注 302）205 頁。

が侵害文書を構成するものとしての特定として明確であること、原判決は口頭弁論を経てなされたものであることから、実質的には事前抑制に当たらないと判断している。同判決は、結論としては事前抑制の法理の適用を否定してはいるものの、著作権に基づく差止め請求の場合にも事前抑制の法理が適用され得る可能性を示したものであるとして理解されている³⁵⁰。

他方で、東京地決平成 28.4.7 判時 2300 号 76 頁 [著作権判例百選異議審]は、一定の素材の選択・配列による編集の仕方が編集著作権を侵害するとして、そのような編集の仕方による出版物を公にすることを差し止めるものであって言論の内容（執筆者による個々の解説の内容）を公にすることについては何ら禁止するものではないとして、同最高裁判決の射程が及ばない旨を論じている（ただし、知財高決平成 28.11.11 判タ 1432 号 103 頁 [同抗告審]は、原決定を取り消しており、前掲最判 [北方ジャーナル上告審]との関係については判断を示していない）。

学説では、著作権に基づく出版物の事前差止めについても、事前抑制の弊害、不完全情報下における判断の不確実性は共通であるとして、事前抑制禁止の法理の適用を認めるものがある³⁵¹。

商標権に基づく差止めについても、特に、出版禁止や販売禁止の仮処分手続は、言論や表現が公衆に伝達される前に規制するものであり、標章を用いた表現に対する抑止効果が大きいことからすれば、事前抑制禁止の法理の適用の可能性はあると考えられる。ただし、純粋な営利的言論については、前述のように憲法上の保護が一定程度弱まると考えられるため、事前抑制の禁止の法理が妥当しないと解する余地はある³⁵²。

そうであるとすれば、商標権に基づく差止めのうち、少なくとも非商業的メッセージを含む言論・表現に対する仮処分手続による出版前又は販売前の差止めについては、前掲最判 [北方ジャーナル上告審]の判示した事前抑制禁止の法理が妥当し、権利侵害が明白であり、かつ回復困難な損害を被る恐れがある場合にのみ許され、そうではない場合は事前抑制の法理により許容されないと考えるべきである³⁵³。他

³⁵⁰ 木下昌彦「著作権者の権利と事前抑制の法理(下)―著作権者の権利に基づく事前差止めがもたらす弊害と憲法法理によるその克服―」NBL1068 号 (2016) 45-48 頁。同判決の主文の問題について、田村善之「知的財産侵害訴訟における過剰差止めと抽象的差止め(上)・(下)」ジュリスト 1124 号 (1997) 89 頁、1125 号 (1997) 129 頁。

³⁵¹ 木下／前掲注 350・48-50 頁。著作権侵害に基づく差止めについて、前掲最判 [北方ジャーナル上告審]に照らし、デッドコピー及びこれに準ずる場合を除き、著作権侵害等が明白で権利者が回復困難な重大な損害を被る場合にのみ未発行の出版物の事前差止めが許されるとするものとして、金子敏哉 [判批] 新・判例解説 Watch 知的財産法 No.103 (2016) 3 頁 (http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-111031340_tkc.pdf (2017 年 3 月 13 日確認))。

³⁵² Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 223-224.

³⁵³ 米国の商標法について、需要者の混同の事案に限定されている限りで実質的に合憲としつつも、少なくとも非営利的言論について暫定的差止命令を認めることは違憲であると論

方で、それ以外の標識法の権利行使の場合（出版後や販売後の差止めや損害賠償、刑事罰）には、事後規制として表現の自由との調整が要請されると解すべきである。

(4) 間接的・付随的制約論及び内容規制／内容中立規制二分論

ア 総論

米国における内容規制／内容中立規制の議論については既に論じたが、日本における内容規制／内容中立規制の二分論、これと関連する間接的・付随的規制論について検討する。標識法に基づく権利行使は、内容中立的な規制であり、表現活動に対する間接的付随的規制ということになれば、より緩やかに合憲性が認められる可能性があるためである。

イ 間接的・付随的制約論

まず、日本の憲法判例において、複数の最高裁判決が言及している間接的・付随的制約論について見てみよう。

リーディング・ケースである前掲最判【猿払事件上告審】は、「公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治的行為を、これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではなく、その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは、同時にそれにより意見表明の自由が制約されることにはなるが、それは、単に行動の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約に過ぎず、かつ、国公法 102 条 1 項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までもを制約するものではない」などとして、公務員の政治的行為の禁止が憲法 21 条に反しないとした（下線筆者）。さらに、同判決を引用する最判昭和 56.6.15 刑集 35 巻 4 号 205 頁【戸別訪問禁止事件上告審】は、「戸別訪問以外の手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、単に手段方法の禁止に伴う限度での間接的、付随的な制約にすぎない」ことなどを理由として、個別訪問の禁止が憲法 21 条に違反しないとした（下線筆者）。

仮に、この論理が成立するとすれば、標識法に基づく権利行使は、標識法の権利範囲に抵触しない手段方法による意見表明の自由を制約するものではなく、手段方法の禁止に伴う限度での間接的・付随的制約と判断される可能性がある。

ところで、学説では、「付随的」と「間接的」の意味は異なることを指摘するものが多いため、この 2 つを分けて検討してみよう。

まず「付随的」は、意見とは異なる弊害の抑止を狙った規制の結果、偶然に意見表明の自由に制約が及ぶ場合とされる³⁵⁴。この点について、前掲最判【猿払事件

じるものとして、Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 224.

³⁵⁴ 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』（第 2 版、2014、日本評論社）39 頁。付随的規制は、特定の法益を保護するために、その法益を害するあらゆる行為を禁止する規制が表現行為に及ぶ場合を指すとするものとして、小山・前掲注 299・37-39 頁。

上告審]は公務員の政治的行為の禁止を「付随的な制約」としているが、政治的行為の禁止は公務員の表現の自由の規制を直接の目的としているのではないかとの疑問が呈されている³⁵⁵。公務員の政治的行為の禁止の合憲性を論じた近時の最高裁判決は、間接的・付随的制約について言及していない（最判平成 24.12.7 判時 2174 号 21 頁 [堀越事件上告審]、最判平成 24.12.7 判時 2174 号 32 頁 [宇治橋事件上告審]）。

ところで、前述した前掲知財高判 [オービックス控訴審]は、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号が憲法 21 条に反する旨の主張に対し「本件において問題とされているのは、控訴人の表現活動ではなく、被控訴人の標章と類似する控訴人の使用する標章を付して営業を行っていることである」として、表現の自由の問題とはいえないとしており、付随的制約論にも読めるような説示をしている。しかし、標識法の規制対象となる行為の大部分は営利的言論であり、さらに非営利的言論も含まれ得るが、言論ではないものはごくわずかである。そうすると、標識法の規制は、一定の情報の伝達行為そのものを制約することを意図した規制であり、意見とは異なる弊害の防止を意図するものとは言い難い³⁵⁶。それゆえ、伝達行為が制約されるのは偶然ではなく必然であると思われる。その意味では、標識法の規制は表現の付随的規制とは言い難い³⁵⁷。

他方で、間接的制約であるとするためには、行動の結果としての弊害が直接的な規制の対象であり、意見表明の自由の不利益は小さい場合とする見解がある³⁵⁸。この見解は、「付随的」かどうかを規制の目的によって判断しているのに対し、「間接的」かどうかは規制の効果によって判断していると整理されている³⁵⁹。そして、

³⁵⁵ 高橋和之 [判批] 高橋和之＝長谷部恭男＝石川健治編『憲法判例百選 I』（第 5 版、2007、有斐閣）33 頁、長谷部恭男『Interactive 憲法』（2006、有斐閣）140 頁、駒村圭吾『憲法訴訟の現代的転回—憲法的論証を求めて』（2013、日本評論社）250-251 頁。

³⁵⁶ ただし、成原慧『表現の自由とアーキテクチャ—情報社会における自由と規制の再構築』（2016、勁草書房）280-281 頁は、DMCA の規制について「伝達効果」ではなく「機能」に着目した規制であれば内容用中立規制として審査してよいとする。

³⁵⁷ なお、長谷部恭男「表現活動の間接的・付随的制約」同『憲法の円環』（2013、岩波書店、初出 2012）235 頁は、「間接的・付随的制約」を、一見したところ内容規制であるかのように見えるが、実際には当該表現活動から派生する間接的な害悪を抑止するための規制が付随的に表現活動を抑制する場合を指すとする（同 239 頁）。同論文は、ある効果が間接的とするためには、問題となる表現と関連しているものの、その関連性が必然的ではなく偶然的なものであるとすべきとする米国の学説を好意的に引用している（同 241 頁）。この見解に立っても、標識法の規制は問題となる表現との関連性が必然的であり、その意味で表現活動から派生する間接的な害悪の抑止を目的とするものと考えることができる。

³⁵⁸ 宍戸・前掲注 354・39 頁。間接的規制と言えるのは、典型的には宗教法人に対する解散命令は、宗教的結社の自由や信教の自由を直接制約するものではないという場合等に限られるとするものとして、小山・前掲注 299・37-39 頁。

³⁵⁹ 阪口正二郎「猿払事件判決と憲法上の権利の『制約』類型」論究ジュリスト 1 号（2012）18 頁。

間接的な規制と言えるためには、代替的な表現手段が存在しており、その意味において限定的な制約に止まる必要があることも指摘されている³⁶⁰。なぜならば、代替的な表現手段が存在しないのであれば、間接的規制に止まらず、表現行為を直接的に規制するものと捉える他ないためである。前述した前掲最判〔猿払事件上告審〕も、間接的・付随的規制論に加えて、「国公法 102 条 1 項及び規則の定める行動類型以外の行為により意見を表明する自由までをも制約するものではな」として、表現の代替手段が存在することをあわせて論じている³⁶¹。

ところで、表現の代替手段の有無の点は、後述する内容規制・内容中立規制の二分論とも関係するので、その箇所でも論じることとする。

ウ 内容規制・内容中立規制二分論

また、日本では、表現の時・場所・方法に関する規制については、「公共の福祉」を根拠に容易に合憲であると結論付けているものが多い（ビラ貼りの禁止について最判昭和 43.12.18 刑集 22 卷 13 号 1549 頁〔大阪市屋外広告物条例事件上告審〕、最判昭和 45.6.17 刑集 24 卷 6 号 280 頁〔軽犯罪法違反事件上告審〕、街路樹への広告物の掲出の禁止を合憲とした最判昭和 62.3.3 刑集 41 卷 2 号 15 頁〔大分県屋外広告物条例事件上告審〕、駅構内でのビラ配布の禁止について最判昭和 59.12.18 刑集 38 卷 12 号 3026 頁〔吉祥寺駅構内ビラ配布事件上告審〕、街頭演説の許可制について最判昭和 35.3.3 刑集 14 卷 3 号 253 頁〔道路交通取締法事件上告審〕）。

学説に目を転じると、米国における内容規制・内容中立規制の二分論について、日本においても導入しようとする見解がある。すなわち、ある表現を伝達するメッセージを理由にする制限である内容規制について厳格な審査を行う一方、表現をその伝達するメッセージの内容及び伝達効果に直接関係のない制限である内容中立規制についてはより緩やかな審査で足りるとする³⁶²。その理由としては、表現の内容規制は、当該内容の表現が言論市場から締め出され、表現の自由に対する規制のインパクトが強く厳格な審査が必要であるのに対し、内容中立規制は他の表現の回路が存在することが通常であり、権力者が都合の悪い表現を規制して

³⁶⁰ 間接的制約について、当該規制が直接規制している行為の範囲が限定していれば、それによる表現の自由への制約は微小であるが、広範で網羅的な規制であれば表現の自由に対する強力な制限になるとしつつ、結論として間接的制約論は限定的・部分的制約論（代替的情報伝達手段の余地）とともに論じてこそ意味があるとするものとして、駒村・前掲注 355・238-239 頁。間接的制約について、直接的制約と比較して規制効果がどの程度のものかによって審査密度を設定すべきとする曾我部真裕「間接的制約・付随的制約」曾我部真裕＝赤坂幸一＝新井誠＝尾形健『憲法 論点教室』（2012、日本評論社）99-100 頁も参照。

³⁶¹ 駒村・前掲注 355・238-239 頁。

³⁶² 内容規制及び内容中立規制の意義について、芦部・人権各論(1)（前掲注 154）401-407 頁及び 431 頁。賛成するものとして、樋口・前掲注 304・233 頁、高橋・立憲主義（前掲注 302）208-221 頁。

いるとの疑いも弱くなるためより緩やかな審査で足りるとされている³⁶³。

これに対し、内容規制と内容中立規制を区別せず違憲審査を行うことも有力に主張されている³⁶⁴。

この見解は、「イラストやシンボルのように、ある思想・イメージ・感情を伝えるのに他の表現手段ではかえがたい意義を持つ表現手段もある。また、ある時・場所・方法での表現活動が伝えようとする表現内容と不可分のこともある」ことを指摘している³⁶⁵。また、他の見解は、特定の主体にとっては特定の表現方法しか利用できず、かつ表現方法によってその表現の受け手の性格が変わるゆえ、内容中立規制についても厳格な審査を行うべきとするものもある³⁶⁶。さらに、表現の自由が、表現内容だけでなく表現手段の選択を保障する権利として構成されるべきことを指摘したうえで、マス・メディアを中心とする定型的な表現と対抗するには手段の奇抜さが要求されることを指摘するものもある³⁶⁷。

さらに、内容規制／内容中立規制の二分論を支持する見解でも、特定の型（format）の表現の全面的禁止は、規制によって公的討論の全体量が減少し、規制によって特定の個人又は集団の自由な表現活動の重要な機会が制限されることから、厳格な違憲審査基準の適用を肯定するものがある³⁶⁸。

以上のように、内容規制／内容中立規制の二分論は日本の学説上賛同する者が多いものの、この基準は絶対的なものではない³⁶⁹。この二分論の根拠が表現の内容すなわちメッセージに着目した規制について恣意が働きやすいこと、特定のメッセージの排除により思想の自由市場に偏りが生じることにあるとすれば、(1)規

³⁶³ 高橋・立憲主義（前掲注 302）208-209 頁、浜田純一「言論の内容規制と内容中立規制」高橋和之＝大石眞編『憲法の争点』（第 3 版、1999、有斐閣）98 頁。安西・前掲論文 353-372 頁も参照。

³⁶⁴ 長岡徹「表現の自由と規制類型論—表現内容に基づく規制と内容中立規制区分論の検討（1）-（2・完）」香川大学教育学部研究報告第 1 部 68 巻（1986）71-95 頁、69 巻（1987）95-123 頁、市川正人『表現の自由の法理』（2003、日本評論社）207-232 頁。

³⁶⁵ 市川・前掲注 364・225 頁。芹沢斉＝市川正人＝阪口正二郎編『新基本法コンメンタール憲法』（別冊法学セミナー210 号、2011、日本評論社）178 頁（市川正人執筆部分）も参照。時・場所・方法等での表現行為が人によって重要な意義があることを指摘するものとして、奥平康弘『憲法Ⅲ 憲法が保障する権利』（1993、有斐閣）186 頁、佐藤・日本国憲法論（前掲注 302）261-262 頁。

³⁶⁶ 佐々木弘通「言論の内容規制と内容中立規制」大石＝石川編・前掲注 363・119 頁。

³⁶⁷ 橋本・前掲注 139・206-208 頁。特に著作権と表現の自由の文脈において、アイディア／表現二分論だけで著作権と表現の自由の問題は解消されない理由として、表現方法や表出形式の重要性を指摘するものとして、大日方・著作権と憲法理論（前掲注 1）218-220 頁。

³⁶⁸ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）407 頁。内容中立規制であっても、自分の思想・価値観を表現し外的環境に働きかける機会を失わしめるような規制については厳格な司法審査が要求されると論じるものとして、齊藤・前掲注 312・152-155 頁。

³⁶⁹ 内容規制／内容中立規制二分論が、現代国家の提起する多くの問題について適切に対応できないことを指摘するものとして、横大道・前掲注 295・370-372 頁。

制が表現に含まれるメッセージを理由としたものか否か、(2)当該メッセージが発信されるのに代替的伝達手段がどれだけ残されているかによって判断することも提案されている³⁷⁰。

このうち、(1)の点については、標識法において国家機関によるメッセージの選別の要素が小さいことは否定できない。標識法においては、特定の観点や特定の対象を標的としたものではなく、その意味において、特定のメッセージの排除によって思想の自由市場に偏りが生じさせる程度は小さいと言える³⁷¹。ただし、標識法を行使する主体がメッセージを理由に権利行使することは十分に考えられる。

他方で、(2)の点は、間接的規制論とも関係する重要な点であるので、以下で改めて論じることにする。

エ 表現の代替手段の有無

以上のとおり、間接的規制論及び内容規制／内容中立規制二分論のどちらにおいても、表現の代替手段の有無が決定的に重要となる。そこで、表現の自由との関係で議論の蓄積のある著作権法とも比較しながら標識法の規制の性質を見ていきたい。

まず、知的財産法に共通する性格であるが、当該行為が日本国内のいかなる場所で行われるか、それがいつ行われるかは侵害の成否と直接関係はない。その意味では、特定の場所でのビラ貼りやデモ行進の規制や、特定の日時における街頭宣伝の規制とは異なる包括的な規制である。この点は、著作権法も標識法も変わるところはない。

他方で、著作権法とは大きく異なる点もある。

著作権法は、私的複製（著作権法 30 条）を除き、営利非営利を問わず複製を禁止する他（著作権法 21 条）、個別の権利制限規定に該当しない限り、公衆に対する実演や送信等を包括的に規制している（著作権法 22 条、23 条）。その意味で、著作権法は、方法や媒体にかかわらず表現行為に制約を加える全面的規制であり、表現の代替手段がないことが説かれている³⁷²。そのため、著作権法は間接的・付

³⁷⁰ 駒村・前掲注 355・244 頁。表現の代替手段の有無で判断するものとして、渡辺他・前掲注 174・240 頁（宍戸常寿執筆部分）。

³⁷¹ 米国の著作権法について、著作権は創作と伝達のインセンティブを付与する目的であり、特定の観点や対象をターゲットにするわけではなく、あくまで経済的影響にのみ注目しており、政府はいかなる立場も取っていないことから、内容規制とは言えないとしつつ、直接的かつ組織的にある種の表現を規制するものであるものとして、厳格な（strict）基準ではなく高められた（heightened）基準が妥当とするものとして、Neil Weinstock Netanel, *Locating Copyright Within the First Amendment Skein*, 54 Stan. L.Rev. 1, 47-54 (2001). 著作権が全ての国民の表現の自由を平等に制約することに着目して表現内容中立規制とするものとして、横山・表現の自由（前掲注 1）83-84 頁。

³⁷² 木下＝前田／前掲注 318・49 頁。

随的規制とは言い難いものであり³⁷³、著作権法は内容中立規制ではなく内容規制であると説かれていることがある³⁷⁴。

これに対し、日本の標識法においては、被告標章の使用に関する要件によって、権利範囲について大きな制限を課している。

すなわち、日本の商標法では、被告による標章の使用が形式的には商標法 2 条 3 項に該当する場合であっても、それが出所識別機能を有しない使用である場合には、「商標としての使用」又は「商標的使用」に該当しないとして侵害を否定する商標的使用論が発展してきた³⁷⁵。そして、平成 26 年の商標法改正により、商標法 26 条 1 項 6 号において「前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」に商標権の効力が及ばない旨が規定された。この規定は、裁判例における商標的使用論を条文化したものとされている³⁷⁶。

また、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号については、被告の標章の使用が、商品等表示としての使用であることを要するとする判決が多数存在している（2 条 1 項 1 号につき、東京地判平成 12.6.29 判時 1728 号 101 頁 [モデルガン一審]、仙台地判平成 19.10.2 判時 2029 号 153 頁 [福の神仙臺四郎]等）³⁷⁷。

このように、日本法では、被告の使用が、商標的使用又は商品等表示としての使用であることを要するとされ、出所識別機能を有する使用態様のみ権利行使の

³⁷³ 木下＝前田／前掲注 318・49 頁。

³⁷⁴ 松井・前掲注 344・145 頁。著作権について、二次的著作物の創作に対する差止請求権の行使や内容規制の色彩を帯びる可能性があり、特にパロディに対する差止請求権の行使は内容規制である可能性が高いことを指摘するものとして、小島立「著作権と表現の自由」憲法問題 21 号（2010）81 頁。

³⁷⁵ 平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(1)」知的財産法政策学研究 48 号（2016）213 頁及び同論文に挙げた文献を参照。

³⁷⁶ 青木博通『新しい商標と商標権侵害』（2015、青林書院）80 頁、金井重彦＝鈴木將文＝松嶋隆弘編『商標法コンメンタール』（2015、レクシスネクシス・ジャパン）414 頁（西村雅子執筆部分）。

³⁷⁷ ただし、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号については、商品等表示としての使用を要さないとする見解も有力に唱えられている。田倉整＝元木伸『実務相談 不正競争防止法』（1989、商事法務研究会）136 頁（飯村敏明執筆部分）は、不正競争防止法においては商品主体又は営業主体の誤認混同があるかどうかという実質的な内容が要件とされているため、「使用」の要件について実質的な検討をする必要がないとする。また、田村・不正競争法（前掲注 32）96 頁は、保護範囲を形式的に定義する商標法では例外的に出所識別機能を害さない使用について侵害を否定する商標的使用の法理が発展しているが、具体的に混同のおそれを吟味し得る不正競争防止法 2 条 1 項 1 号ではこのような判断枠組みを設定する必要はないとする。茶園茂樹編『不正競争防止法』（2015、有斐閣）33 頁（茶園茂樹執筆部分）も参照。これに対し、商品等表示としての使用を要するものとして、経済産業省知的財産政策室編『逐条解説不正競争防止法』（2016、商事法務）65 頁、柵木澄子「混同惹起行為・著名表示冒用行為」高部眞規子編『裁判実務シリーズ 8 著作権・商標・不競法関係訴訟の実務』（2015、商事法務）398 頁。

対象となる。

なお、米国法では、前述のように、被告の行為が「取引における使用」(use in commerce)であり、「商品又は役務に関連した使用」(use in connection with goods or services)であることが要求されている一方、「標章としての使用」(use as a mark)は要求されていなかった。その意味では、米国法と比較しても、日本の標識法は使用要件によって大きな限定が加えられていると言える。その結果として、米国法では権利侵害が生じ得る映画やテレビゲームでの標章の使用について、日本法では使用の要件で侵害が問題とならない可能性が高い。したがって、米国の商標法と比較しても、日本の標識法の規制対象となる行為態様は限定されていると言える。米国法では、商標法が内容規制と論じられることが多いが³⁷⁸、これには米国法が使用要件による限定を欠いているという背景があり、日本法においても同様かどうか疑問がないわけではない。

そうすると、日本の標識法では、現在の裁判例の解釈を前提とすれば、規制対象となる行為が出所識別機能を有するものに限られ、その限度で規制を受けており、出所識別機能を有しない利用態様が表現の代替手段として存在している。その意味において、標識法の規制は、表現の自由に対する間接的規制に近く、内容中立規制に近い性質を有しているということもできる。

もっとも、以下に見るように、標識法が表現活動及びそれによるメッセージの伝達を抑制する効果は否定できない。

まず、表現又は言論が、出所表示機能を有する態様において初めて意味を有する場合がある。典型例は、著作物の題号である。書籍や音楽、映画等の多くの著作物が題号なしには成立しない一方、題号として付されて市場に供される場合にはこれが必然的に出所識別機能を有してしまう。その意味では、題号の場合には、出所識別機能を発揮しない表現の代替手段はそもそも観念できないという点に注意する必要がある。

また、題号以外にも、出所識別機能を有する使用態様において意味を有する場合がある。例えば、特定の書籍の表紙において、その書籍の内容と関連した他人の登録商標をパロディしたデザインを付す場合が考えられる。この場合も、他の媒体における掲載は、もはや異なる表現又は言論であるから、表現の代替手段が残されているとは言い難い。

これらの場合には、標識法は表現の内容規制として機能するものであり、直接的な規制と考えるべきであろう。違憲審査基準を用いるならば、表現内容規制の場合に用いられる「やむにやまれぬ公共的利益」の基準が妥当である。

他方で、出所識別機能を有する使用態様を離れても意味を有する表現や言論も

³⁷⁸ Lemley & Volokh, *supra* note 146, at 186, Ramsey, *First Amendment Scrutiny*, *supra* note 203, at 429.

存在する。例えば、Tシャツに付されたパロディその他の表現については、Tシャツ以外の文脈においても、表現又は言論として同一のメッセージを伝達することができる場合が多いと考えられる。

もっとも、出所識別機能を有する表現方法の意義も無視できない。

第一に、Tシャツやその他の商品に付すことによって、より広くメッセージを拡散できるとの側面がある。一般的には、市場価格システムを用いることで、より効率的な財の配分が可能であると考えられている³⁷⁹。市場で販売されて利益を得られるからこそそのような商品を販売し、又は流通させる事業者が現れると考えられる。そして、そのような事業者によって生産や流通が行われ、より多くの人々にそのメッセージを伝達できる可能性が高まる。そのため、Tシャツ等に付さなければメッセージを受領しない公衆がいることも十分に想定できる³⁸⁰。

第二に、Tシャツ等に付して販売した場合、それを購入者が身に付けることによって、周囲の人に対し、そのTシャツに付されたメッセージを伝達することができる。このように、商品又は役務に付されることで、購入者が付されたメッセージを社会に発信することができるという側面がある。多くの消費者は、自分でパロディのTシャツを制作する費用までは掛けない一方、既に販売されているパロディのTシャツを購入することは容易である。これらの者がパロディの内容を社会に発信するためには、Tシャツが販売される必要がある³⁸¹。

また、言論活動を行うウェブサイトのドメイン名についても、ドメイン名以外の表現方法が観念できないわけではないが、ドメイン名に用いることで象徴的に他人に伝達することができる。

このように、出所表示機能を有しない表現方法によっても意味が変容しない表現や言論の場合、表現の代替手段がないとまでは言えない。そのため、間接的制約、内容中立規制に近い性質を有するとも考えられる。しかし、代替手段は完全なものではないため、一定の需要者に対するメッセージの伝達を抑止する効果はあり、その意味では、表現活動に対する無視できない制約であることに変わりはない。それゆえ、非商業的メッセージを含む言論・表現への規制について、違憲審査基準を用いるとすれば、題号の場合と同様の厳格な基準にまでは服さないとしても、それに準じるLRAの基準等の中間的な違憲審査基準に服すると考えるべ

³⁷⁹ 市場価格システムを通じたコーディネーションについて、ポール・ミルグロム＝ジョン・ロバーツ（奥野正寛＝伊藤秀史＝今井晴雄＝西村理＝八木甫訳）『組織の経済学』（1997、NTT出版）を参照。

³⁸⁰ 時・場所・方法の表現規制であっても、伝達される公衆の範囲が変化することを指摘するものとして、佐々木／前掲注 366・119頁

³⁸¹ 威信（prestige）のあるブランドが特権的なイメージを投影したい消費者に価値を与えるのと同様に、ブランドのパロディが反逆的又は冷笑的なメッセージを投影しようとする消費者に効用をもたらすことを論じるものとして、Dogan & Lemley, *Parody as Brand*, *supra* note 23, at 495-496.

きであろう。

4 違憲審査の審査密度の決定

以上のような、標識法の規制対象の性質、標識法の規制の性質を踏まえて、いかなる程度で標識法及びその適用に対する違憲審査の審査密度を設定すべきかを考えてみよう。

ここまでの検討によれば、憲法上の保護の程度を決める有意な観点として、①純粋な営利的言論であるか非商業的メッセージを含む言論・表現であるか、②代替的表現手段の有無、③事前抑制か事後抑制かが挙げられる。

まず、少なくとも非商業的メッセージを含む場合について、出版前の仮処分等の事前抑制に該当する場合には、前掲最判〔北方ジャーナル上告審〕に準じて、権利侵害が明白であり、かつ回復困難な損害を被るおそれがある場合を除き、事前抑制禁止の法理によって憲法 21 条に違反すると解される。

他方で、それ以外の事後規制に分類される標識法の権利行使の場合についても、表現の自由との調整が必要となる。

このうち、商取引の提案に止まる純粋な営利的言論は、表現の自由の優越的地位の根拠の一部があてはまらないため、その保護は通常の言論よりも弱いと考えるべきであろう。国家による規制と同視して違憲審査基準を用いるとすれば、米国のセントラルハドソン・テスト（①同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと、②主張されている政府利益が実質的なものであり、③当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させ、④当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でないか）が参考となる。

これに対し、出所識別機能を有しながら非商業的メッセージを含む言論・表現については、表現の自由の優越的地位の根拠が概ね妥当する。

特に、出所識別機能を有する使用態様が、表現や言論の文脈として意味のある場合には、出所識別機能のない使用形態が許容されていても意味がないため、表現の代替手段が実質的には存在しない。それゆえ、国家による規制と同視すれば、表現内容規制かつ直接的規制として最も厳格な正当化を要し、違憲審査基準としては、やむにやまれぬ公共的利益の基準が参照されるべきであろう。

他方で、使用態様の意味が薄い表現や言論については、出所識別機能を有しない表現の代替方法を全く観念できないわけではない。その意味では、内容中立規制に近いものとして、やや緩やかに合憲性を判断してよい。違憲審査基準を用いるとすれば、少なくとも LRA の基準を用いるべきと考えられる。

5 標識法は表現の自由の制約を正当化するか

(1) 総論

以上の分析を踏まえた上で、標識法の規制は表現の自由に対する制約を正当化するのを見てきたい。

ところで、日本国憲法 29 条 1 項は財産権の保障を定めており、この点の定めのない米国法と異なる。商標権その他の権利が財産権（憲法 29 条）に基礎付けられる権利であるとすれば、表現の自由と商標権を等価値的に比較衡量するという考え方もあり得る。しかし、ここで問われるべきなのは、立法による標識法の権利の設定及び司法によるエンフォースメントが、表現者の表現の自由を不当に制約するかどうかである³⁸²。

そして、仮に、標識法に基づく権利行使を政府による規制と同一視して違憲審査基準を用いるとすれば、違憲かどうかを判断するにあたりその規制目的（立法目的）が重要となる。

例えば、通常の表現規制と同視し、内容規制の場合に用いられる「やむにやまれぬ公共的利益」の基準を用いるとすれば、立法目的が追及する公共的利益がやむにやまれぬもの（**compelling**）であることを要し、単に正当又は重要なものでは足りないことになる³⁸³。LRA の基準では、立法目的が、表現内容に直接関わりのない高度に実質的な利益を追求するものであることを要する³⁸⁴。米国のセントラルハドソン・テストの基準では「主張されている政府利益が実質的（**substantial**）なものであるか」という要件を満たさなければ合憲とは判断されないことになる。この「実質的」（**substantial**）とは、「やむにやまれぬ」（**compelling**）よりは弱い、「正当な」（**legitimate**）よりは重要度が高いとされる³⁸⁵。

ところで、商標権その他の標識法上の権利が財産権であるとすれば、財産権を侵害する表現の自由は許容されないのではないかという問題がある。学説においては、現行商標法において商標権の内容が定められているのは、それが公共の福祉に適合すると判断された結果であり、商標パロディについて憲法上の議論によりも商標法の中でその許容性の限界を考えるべきとするものがある³⁸⁶。

日本では、表現の自由と財産権が衝突する場面においては、裁判所は表現の自由に対する制約を容易に肯定する傾向にある。

まず、最判昭和 45.6.17 刑集 24 卷 6 号 280 頁【軽犯罪法違反事件】はビラ貼り行為を禁じた軽犯罪法の規定の合憲性が問題となった事案において、「たとい思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。し

³⁸² 名誉毀損について同様に考える見解として、松井・名誉毀損（前掲注 141）206 頁。

³⁸³ 同基準について、芦部・人権各論(1)（前掲注 154）411 頁、渡辺他・前掲注 174・240 頁（穴戸常寿執筆部分）。

³⁸⁴ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）435 頁。

³⁸⁵ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）411 頁。

³⁸⁶ 土肥／前掲注 22・894 頁。

たがつて、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であつて、右法条を憲法 21 条 1 項に違反するものということとはでき」ないとしている。

近時においても、最判平成 20.4.11 刑集 62 巻 5 号 1217 頁〔立川反戦ビラ事件上告審〕は、「憲法 21 条 1 項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであつて、たとえ思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の権利を不当に害するようなのは許されないというべきである」（下線筆者）とした上で「たとえ表現の自由の行使のためとはいっても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穩を侵害するものといわざるを得ない」として、ビラ配布のための防衛庁立川宿舎敷地内への立ち入りについて住居侵入罪の適用を肯定した。さらに、最判平成 21.11.30 刑集 63 巻 9 号 1765 頁〔葛飾ビラ配布事件上告審〕は、前掲最判〔立川反戦ビラ〕を引用しながら、「本件では、表現そのものを処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、表現の手段すなわちビラの配布のために本件管理組合の承諾なく本件マンション内に立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われている」（下線筆者）として、ビラ配布のためのマンション廊下への立ち入りについて住居侵入罪の成立を認めている。

しかし、商標権と有体物の所有権については合理的な違いがあると考えられる。前述のように、商標権や不正競争防止法上の権利は本来自由なはずの人間の行為を制約して人工的に排他権を設け、インセンティブの付与等の政策的な目的を達成しようとするものであり、その権利行使には政府としての規制の要素がある³⁸⁷。加えて、有体物と異なり、物理的な境界を有しないため、人の行為の自由に対する制約は有体物の財産権よりも強い側面がある³⁸⁸。これらの点からすれば、有体物の財産権と同様の程度において、表現の自由を制約することを正当化することは困難である³⁸⁹。

³⁸⁷ 著作権について、所有権のように内在的な価値が認められる自然的な権利ではなく、手段的、道具的な権利として捉え、表現の自由との調整の必要性を説くものとして、横山・表現の自由 77-78 頁。著作権について、他人の行為を禁止できる権限として捉えるものとして、中山信弘「著作権の権利制限」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編集代表『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』（2012、日本評論社）273 頁。

³⁸⁸ 知的財産権が自由を侵害する特別な特権であることを指摘するものとして、DRAHOS, 前掲注 188・9 頁。知的財産権が明確な境界を欠くことについて、山根／前掲注 347・216-218 頁。知的財産権が所有権とは異なり他者の権利や自由と抵触・衝突することを指摘するものとして、横山／前掲注 343・95 頁。著作権がある種の情報の独占的利用権限であり、他人の行為を拘束する側面が強いことについて、中山／前掲注 387・274 頁。

³⁸⁹ 商標権について、総体としての財産権（property rights in gross）ではなく、標章の情報伝達の価値を毀損する使用に対する保護を与える限定的な権原（limited entitlements）

そのうえで、達成しようとしている公衆の利益や商標権者の利益を個別に検討する必要がある³⁹⁰。表現の自由と著作権の関係の文脈においても、財産権が公共の福祉による制約を受ける（日本国憲法 29 条 2 号）ことを指摘しながら、著作権者と著作物利用者の利益を調整する国家の行為が「公共の福祉」に適うかを分析すればよい旨を説くものがある³⁹¹。そして、米国の *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) 等の判決が、被告の表現の自由と、需要者の混同を防止する公共的利益とを衡量していることが参照されるべきである。

なお、標識法の規制根拠としてフリーライドの防止が説かれることもある。しかし、知的財産法一般において、フリーライドは社会の発展を促進するという側面があり、フリーライド即違法ではないことが説かれている³⁹²。したがって、単なるフリーライドの抑止ではなく、商標法や不正競争防止法のフリーライドの抑止の目的に照らしてその立法目的を考える必要がある³⁹³。また、規制目的を他人の信用へのフリーライドの抑止と考えたとしても、信用へフリーライドする全ての行為が規制されるべきとは断定できない（寄生的広告、比較広告、芸術表現への使用、パロディ）³⁹⁴。信用へのフリーライドを禁じる一般的なルールや原理について経済学的正当化がなされているわけではないことも指摘されている³⁹⁵。また、商標に価値があることを理由として法的保護を正当化しようとしたとしても、商標に価値があるの

としての理解を示すものとして、Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *A Search-Costs Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law*, 97 TMR 1228 (2007) [hereinafter Dogan & Lemley, *Limiting Doctrines*].

³⁹⁰ 著作権法の立法目的を著作物を創作する動機を与えることとして、これを公共の福祉のために許される制約としつつ、その制約は必要最小限度に止まることが必要とするものとして、松井・前掲注 344・146 頁。

³⁹¹ 大日方・著作権と憲法理論（前掲注 1）29-52 頁。

³⁹² 知的財産法が全てのフリーライドを禁じるわけではないことについて、田村・知的財産法（前掲注 342）7 頁、Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 Tex. L. Rev. 1031 (2005), Bone, *Enforcement Costs*, *supra* note 191, at 2111, Graeme W. Austin, *Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair use*, in *Trademark Law and Theory: A Handbooks of Contemporary Research* 372 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, eds. 2007).

³⁹³ 稀釈化の正当化根拠としてフリーライドの防止の可能性を示しつつ、フリーライドが経済を機能させることに資するものであり説得的ではないとするものとして、Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 557-558. 同様に、商標法が全てのフリーライドを禁じておらず、むしろ競争促進的である可能性を指摘するものとして、Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. Davis L. Rev. 371, 393 (2006).

³⁹⁴ Robert G. Bone, *Hunting Goodwill: a History of the Concept of Goodwill in Trademark Law*, 86 B. U. L. Rev. 547, 618-619 (2006)[hereinafter, Bone, *Hunting Goodwill*]. 商標法が信用（goodwill）から引き出される全ての経済的価値に対する権利を与えるものではないことを説くものとして、Dogan & Lemley, *Limiting Doctrines*, *supra* note 389, at 1230.

³⁹⁵ Bone, *Hunting Goodwill*, *supra* note 394, at 621.

は法的な保護を前提とするものであるから、その限りでは単なる循環論法にしかないことが論じられている³⁹⁶。

そこで、以下の各論では、商標法、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号、2 号、13 号について、その権利行使を認めることが、いかなる公共的利益を促進させるものかを検討することにする。なお、米国のランハム法 32 条及び 43 条に近く比較の容易な不正競争防止法 2 条 1 項 1 号から検討を開始し、次に商標法を検討し、そのうえで混同ではなく稀釈化を問題とする不正競争防止法 2 条 1 項 2 号、さらにドメイン名の不正取得を防止する不正競争防止法 2 条 1 項 13 号を検討していく。

(2) 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号

ア 総論

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、混同のおそれを生じさせる標章の使用行為を禁止して、出所の混同を防止している。

ところで、米国法で概観したとおり、混同の概念は拡張される傾向が見られ、広義の混同、購買後の混同、購買前の混同等について、どこまで同号の混同の概念に含まれるのかが議論されている。そして、これらの拡張された混同概念は、これを抑止する目的について、通常の混同とは異なるところがある。そうすると、表現の自由を制約することが正当化できる目的かどうかを審査する上で、これらの混同概念を分けて論じることが有益であると考えられる。そこで、以下では、混同の概念毎にその規制目的と表現の自由の制約を正当化するかを検討していくことにする。

イ 狭義かつ購買時の混同

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、混同のおそれを生じさせる他人の標章の使用を禁じることで、表示に化体した信用に他人がフリーライドすることを防止し、標章に信用を化体する努力をするインセンティブを失わせないようにするための規定と説かれる³⁹⁷。

前述のように、出所の混同を防止する意義は、1 つは、事業者の商品又は役務の維持改善のインセンティブを与えることである³⁹⁸。他の事業者が同一又は類似の標章を自由に使用できるとすれば、標章の信用を化体するインセンティブは大き

³⁹⁶ Cohen, *supra* note 41, at 815. 価値を権利と同一視することによって排他権の必要性を測る内的参照点を設定することを失敗することを指摘する Dreyfess, *supra* note 39, at 409 も参照。著作物に価値があるのは法律でその無断複製が禁じられているためであり、著作物に経済的な価値があるから法律で保護すべきというのは論点の先取りであることを指摘するものとして、森村・財産権の理論（前掲注 301）173 頁。

³⁹⁷ 田村・不正競争法（前掲注 32）35 頁、茶園編・前掲注 377・17 頁（茶園成樹執筆部分）。

³⁹⁸ Landes & Posner, *supra* note at 168. 商標法の品質保証機能の文脈において、営業者が商標の名声と信用を落とさないよう品質・性能を保持し、さらに優秀なものを供給しようと努力することについて、網野誠『商標』（第 6 版、2002、有斐閣）80 頁。

くないことになる³⁹⁹。

もう 1 つには、需要者が自らの求める商品や役務を低い探索費用で購入できるという点がある。需要者にとっては、多くの商品又は役務について購入前にその品質や性状を知ることが困難である⁴⁰⁰。標章の模倣が可能であるとする、需要者は購入を意図した事業者の商品役務ではないものを購入してしまい不利益を被る⁴⁰¹。他方で、標章の模倣が禁止されれば、需要者は過去の経験や評判から特定の出所の商品役務を購入することで、自らの望む商品や役務に到達できる可能性が高まり、探索費用 (search cost) の低減につながる⁴⁰²。このことは、社会全体の効用を高め、より競争的な市場の実現にも資する⁴⁰³。

このように、出所の混同を防止する利益は公共的なものであり、単に標章の権利者の利益のみに資するものではない⁴⁰⁴。それゆえ、この規制目的の重要性は否定し難い。

そして、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、具体的な混同のおそれがある標章の利用行為を禁じるものであり、そのことは事業者の提供する商品役務の品質の維持改善や需要者の商品選択の利益に直結するものである。それゆえ、規制目的の重要性は極めて高い。前述したやむにやまれぬ公共的利益の基準における「やむにやまれぬ公共的利益」の基準を満たすこともできると考えられる⁴⁰⁵。そして、その規制手段としても「厳密に定められている」(narrowly tailored) としてよい

³⁹⁹ Landes & Posner, *supra* note 5, at 168.

⁴⁰⁰ 商品や役務の品質を購入前に知ることができないことを指摘し、混同規制の根拠として挙げるものとして、平嶋竜太＝宮脇正晴＝蘆立順美『入門 知的財産法』(2016、有斐閣) 283 頁 (宮脇正晴執筆部分)。消費者の情報取得費用が高い場合に事業者が機会主義的行動を行う可能性と、広告による情報提供機能による補正の可能性について、西内・前掲注 197・109-114 頁。

⁴⁰¹ 田村・知的財産法 (前掲注 342) 64 頁。

⁴⁰² 不正競争防止法 2 条 1 項 1 号について具体的に論じるものではないが、宮脇・サーチコストの理論 (前掲注 212) 196-198 頁。

⁴⁰³ Dogan & Lemley, *Limiting Doctrines*, *supra* note 389, at 1225-1227. 商標法についての記述であるが、同じ商標の付された商品の出所や品質が同じであれば、同じ商標の付された商品を安心して繰り返し購入でき、かつ商標の付された商品についての広告や他者の評価を参照できることを指摘するものとして、平嶋他・前掲注 400・229 頁 (宮脇正晴執筆部分)。

⁴⁰⁴ 商標の品質保証機能について、私益的な出所表示機能と異なり、購買者の利益に資するという公益的な機能であることを論じるものとして、網野・前掲注 398・80 頁。

⁴⁰⁵ 米国の商標法について、その目的として探索費用の削減や品質の維持・改善のインセンティブの付与等に言及したうえで、これらの商標法の目的は、やむにやまれぬものであり (compelling)、かつ実質的 (substantial) なものであるとしつつ、表現の自由を害しないよう「厳密に定められている」(narrowly tailored) ことが必要であるとするものとして、Ramsey, *First Amendment Scrutiny*, *supra* note 203, at 421-425. 同様に、混同を証明した場合に「やむにやまれぬ公共的利益」があるとするものとして、Kravitz, *supra* note 203, at 136.

と考えられる⁴⁰⁶。また、混同のおそれのある言論は、セントラルハドソン・テストの第 1 要件である「同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと」の要件も充足しないため、このような言論への規制は表現の自由により禁止されない。

そうだとすれば、具体的な出所の混同のおそれがある場合であれば、営利的言論のみならず非営利的言論を制約することを正当化すると考えられる。その意味では、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に基づく権利行使の場合で、狭義かつ購買時点の混同のおそれがある場合には、非営利的言論に対する権利行使を認めても、憲法 21 条に違反しないと考えてよいと思われる。

ウ 広義の混同

最判昭和 58.10.7 民集 37 巻 8 号 1082 頁 [日本ウーマン・パワー上告審]は「不正競争防止法 1 条 1 項 2 号（著者注、現行 2 条 1 項 1 号）にいう『混同ヲ生ゼシムル行為』は、他人の周知の営業表示と同一又は類似のものを使用する者が同人と右他人とを同一営業主体として誤信させる行為のみならず、両者間にいわゆる親会社、子会社の関係や系列関係などの緊密な営業上の関係が存するものと誤信させる行為をも包含するものと解するのが相当である」として、いわゆる広義の混同も「混同」に含めて解釈している。また、原告被告間において、競争関係があることは要しないと解されている（最判昭和 59.5.29 民集 38 巻 7 号 920 頁 [アメリカンフットボール上告審]、最判平成 10.9.10 判時 1655 号 160 頁 [スナックシャネル上告審]）。

具体的な裁判例を見ると、原告と被告の取り扱う商品役務がかなり異なる場合についても広義の混同を肯定する傾向にある（上告人が高級婦人服を扱うのに対し、被上告人が小さな店舗で飲食店を営んでいた事案について前掲最判 [スナックシャネル上告審]、原告東急グループに対し、被告が芸名として「高知東急」を用いていた事案について東京地判平成 10.3.13 判時 1639 号 115 頁 [高知東急]）。特に、東京地判平成 16.7.2 判時 1890 号 127 頁 [ラ ヴォーグ南青山]は、使用許諾関係の誤信を広義の混同に含めることを明言し、原告ファッション雑誌「VOGUE」に対し、被告がマンション名として「ラ ヴォーグ南青山」と名付けた事案について侵害を肯定している⁴⁰⁷。これに対し、東京高判平成 8.7.24 判時

⁴⁰⁶ ただし、リバタリアニズムの立場では、欺罔された消費者に契約の取消や不法行為に基づく請求権を認めれば足りるのであり、競業者に請求権を認める必要はないとの議論もあり得る（森村進「知的財産権に関するリバタリアンの議論」最先端技術関連法研究第 15 号（2016）8 頁）。しかし、商品が安価である場合には、個々の購入者にとっての損害額は多額ではないため訴訟を提起するインセンティブは高くなく、欺罔行為を適切に抑止できるのか疑問がある。

⁴⁰⁷ 同判決を批判するものとして、才原慶道「判批」知的財産法政策学研究 12 号（2006）301 頁。

1597 号 129 頁 [泉岳寺控訴審]は、「泉岳寺」の駅名としての使用行為により地下鉄事業を宗教法人ないしその関連会社による営業と誤認することは通常考えられないとして広義の混同が生じることを否定している。

これらの広義の混同として論じられているもののうち、使用許諾関係の混同は、いかなる場合に許諾を要するのかが権利関係によって決まるのであるから、循環論法となってしまう混同概念が無限に拡大することになる⁴⁰⁸。パロディや批評、アプロプリエーション・アートのための他人の商標の使用も広く権利範囲に含まれてしまうおそれもある。もっとも、このような使用許諾関係の混同を除外し、適切に限定された広義の混同であれば、需要者は関連する企業と誤信して商品役務を購入し、自らが望まない商品役務の選択をしてしまう一方、需要者が関連する企業の商品役務として誤信して購入した商品役務の品質を標章の権利者に結び付けられれば、標章の権利者が品質の維持改善を行うインセンティブが失われることになるため、本来の混同を抑止する趣旨と変わるところは少ない⁴⁰⁹。それゆえ、適切に限定された範囲での広義の混同の抑止は、狭義の混同と同様に「やむにやまれぬ公共的利益」であるとしてよいと思われる。

エ 購買後の混同

次に、購買後の混同について検討する。

購買後の混同については、日本の学説でもいくつかの分類が提唱されているように、権利行使を認める理由が異なるいくつかの類型がある。

まず、購買担当者と使用者が分離している場合など購入した者以外の者が当該商品の品質についての評価を商標権者に帰する場合がある。例えば、商標権侵害が問題となった事案であるが、東京地判平成 15.1.21 判時 1883 号 96 頁 [リソグラフ一審]は、被告が原告の登録商標の付された使用済みの空のインクボトルにインクを充填して販売していた事案について、原告印刷機を使用する顧客において購買部門と使用部門は異なり、実際にインクを使用する者は被告のインクであることを知らないとの原告の主張について、顧客が法人である場合には取引を担当する従業員を基準としてその認識を検討すべきとしてその主張を退けた。他方で、東京高判平成 16.8.31 判時 1883 号 87 頁 [同控訴審]は、「被控訴人らの顧客において、実際にインクを使用する者のみならず、購買担当者も、被控訴人インクが控訴人とは無関係に製造されたものである点について正確な理解をしていない事例があ」るなどとして、購買後の混同についての態度を明らかにすることなく、商

⁴⁰⁸ 田村・不正競争法（前掲注 32）89 頁。品質管理が存在するとの誤信がある場合のみ肯定する見解として、才原／前掲注 407・314-319 頁、茶園成樹「混同要件」高林他編・前掲注 387・421-424 頁、上野達弘「混同の意味」パテント 65 巻 13 号（別冊 8 号、2012）24-25 頁。

⁴⁰⁹ 広義の混同のおそれも、表示主体や社会に不利益を及ぼすことを指摘するものとして、平嶋他・前掲注 400・229 頁（宮脇正晴執筆部分）

標の「使用」に該当することを認めた。同事案は、購買後の混同を理由に商標権侵害を肯定できたと論じられている⁴¹⁰。このような場合、使用者が、標章を付した主体を誤信し、その品質を標章を付した主体に帰してしまい、自らが購入をする際に別の商品を購入するおそれがある⁴¹¹。その意味では、標章による品質保証機能及び出所識別機能が害されているといえることができる⁴¹²。

また、直接の購入者は混同しないものの、二次市場が具体的に想定でき、その二次市場においては混同が生じる場合が考えられる（米国の判決であるが、時計を改造して販売した事案について、*Cartier v. Aaron Faber Inc.*, 396 F. Supp. 2d 356 (S.D.N.Y. 2005)）。この場合も、二次市場において出所の混同が生じ、二次市場での購入者が当該商品の品質と標章の権利者を結びつけることで品質保証機能が害される⁴¹³。ただし、そのためには、二次市場での混同が具体的に想定される場合に限定すべきであろう⁴¹⁴。

このように、購入した者以外の者が当該商品の品質についての評価を商標権者に帰する場合、および二次市場において出所の混同を具体的に想定できる場合については、購買時の混同と同様に出所識別機能及び品質保証機能が害されるものであるから、その規制目的は購買時の混同の抑止と同様に「やむにやまれに公共的利益」と考えてよい。

他方で、他人が商品を身に付けているのを見る人についての混同を問題となる類型（前述した「傍観者の混同」(bystander confusion)）がある⁴¹⁵。東京地判平成 19.5.16 平成 18 (ワ) 4029 [ELLEGARDEN 一審]は、直接の購入者は被告のウェブサイトの説明内容によって被告商品がロックバンドに関連するものと認識できるとしても、当該商品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るなどとして、商標の類似性を肯定して商標権侵害を肯定している⁴¹⁶。

しかし、他人が正規品を身に付けていると誤信することのみによって何らかの損害が生じるわけではない。他人が標章を付された商品を見ただけで、その人が出所を混同して商品を購入することにはつながらず、商品の品質について誤信を

⁴¹⁰ 田村善之 [判批]（リソグラフ控訴審）知的財産法政策学研究 4 号（2004）175 頁。

⁴¹¹ 潜在的購入者が原告の標章の付された商品を見て、商品についての悪い評価を原告に結び付け、それによって購入を控える事態を抑止することは、商標法の規制根拠と完全に合致することを説くものとして、Sheff, *supra* note 63, at 779.

⁴¹² 井上・購買後の混同（前掲注 62）427-428 頁。

⁴¹³ 井上・購買後の混同（前掲注 62）430 頁。

⁴¹⁴ 米国法について、二次市場が合理的に予見でき、かつ文脈上の手がかりが需要者に情報を提供するのに適切ではない場合にのみ購買後の混同を正当化できることを論じるものとして、McKenna, *supra* note 69, at 131-133.

⁴¹⁵ Sheff, *supra* note 63, at 778.

⁴¹⁶ ただし、知財高判平成 20.3.19 判タ 1629 号 288 頁 [同控訴審]は購買後の混同の適用を否定している。小嶋崇弘 [判批]（ELLEGARDEN 控訴審）知的財産法政策学研究 21 号（2008）316 頁。

するわけではない。その意味では、標章の出所識別機能や品質保証機能を害するものではない⁴¹⁷。あくまで、傍観者がそれらの商品の品質について誤信を生じ、それに基づいて将来の商品、役務の購買を躊躇するという場合にのみ規制が正当化されると考えるべきであろう。

なお、他人が商品を身に付けることによって、商標権者の商品の希少性が失われ、それによって商品の威信（prestige）やブランド・イメージがなくなることとも問題となりうる（前述した「地位の混同」（status confusion））⁴¹⁸。しかし、商品の威信やブランド・イメージは、従来の標識法の保護してきた出所識別機能や品質保証機能に関連するものではないため、これらを保護するのであれば追加的な正当化が必要であることが指摘されている⁴¹⁹。また、ブランド・イメージが破壊されて価格が低下することにより、消費者の利益に資する可能性もあるから、ブランド・イメージの保護が社会的厚生増大に結びつくのか不明なところもある⁴²⁰。そして、このような希少性の保護は、商品役務の品質を維持又は改善するインセンティブを付与するという標識法の本来の趣旨に合致するものではない⁴²¹。その意味では、このような「地位の混同」の保護は、表現の自由を制約することを正当化できる規制目的とはいえない。

オ 購買前の混同

インターネット上の標章の使用等について、購買前の混同を認めるべきかとの議論が行われている。

裁判例では、商標権侵害について判断したものが多いが、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号においても考慮される可能性がある。

まず、ホームページでの標章の利用が商標権を侵害するのか争われた事案について、前掲東京地判 [ELLEGARDEN 一審]が、原告商品を探す消費者が被告サイトに到達し得ることを、商標の類似性の判断における取引の実情で考慮しており、

⁴¹⁷ 井上・購買後の混同（前掲注 62）428-430 頁。

⁴¹⁸ Sheff, *supra* note 63, at 790.

⁴¹⁹ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）102 頁。

⁴²⁰ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）103 頁。

⁴²¹ 田村・不正競争法（前掲注 32）254-255 頁、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(5)」知的財産法政策学研究 33 号（2011）224-225 頁。希少性の演出が消費者の利益に合致しない可能性を示すものとして、林敏彦『需要と供給の世界』（改訂版、1989、日本評論社）209-210 頁、このような購買後の混同を禁止する判決について、稀釈化に対する規制と同様に、当該商標の形式的な差別的識別性を保護・促進し、特定のコピーをオリジナルとして差別化する現代型奢侈禁止法としての役割を拡大させるものと位置づけたうえで、そのような役割が知的財産法の進歩促進的な側面に負の影響を与えると説くものとして、Beebe, *supra* note 43. 先行品の模倣がなされることでブランドの「聖性」が高まる可能性を指摘しつつ、追従者を取り締まらないで放任するとそのことによって「聖性」が剥ぎ取られるため、そのために模倣品対策が行われる可能性を指摘するものとして、小嶋／前掲注 43・14 頁。

購買前の混同を考慮したとも読める説示をしていたが、知財高判平成 20.3.19 判タ 1629 号 288 頁 [同控訴審]は、被告サイトにアクセスすると原告のものではないことを容易に認識できるとして侵害を否定している⁴²²。また、他の裁判例も、ウェブサイトのトップページや他のページの内容によって原告のものと区別できることを取引の実情として考慮し、登録商標との類似性を否定して商標権侵害を否定するものや（東京地判平成 16.12.1 平成 16（ワ）12137 [e サイト]）、ウェブサイトの他の記載内容を考慮して商標的使用を否定し商標権侵害を否定するものがある（大阪地判平成 26.6.26 平成 25（ワ）12788 [らいさぼ]）。

次に、メタタグとしての利用の事案を見ると、大阪地判平成 17.12.8 判時 1934 号 109 頁[中古車の 110 番]は「検索サイトにおける説明文の内容と、そこからリンクされたページの内容が全く異なるものであるような場合はともかく」と留保を付して商標権侵害を肯定しており、購買時の混同につながる可能性を考慮しているように読める⁴²³。これに対し、東京地判平成 27.1.29 平成 24（ワ）21067 [IKEA]は、商標権者の商品を購入する代行業者によるディスクリプション・メタタグの使用について、検索エンジンの検索結果において、被告サイトの内容の説明文ないし概要やホームページタイトルとして表示され、顧客が被告サイトにアクセスするよう誘引しているとして、商標権侵害及び不正競争防止法違反を肯定しており、購買前の混同を認める立場と親和的である。

しかし、前述したように米国においても購買前の混同に対しては批判的な学説が多い。例えば、インターネット上で特定のサイトに需要者を誘導したとしても、需要者はそのサイトからすぐ移動できるため、標章の権利者を害する程度は小さい⁴²⁴。特に、購買時の混同が認められない場合に請求を認める根拠は十分ではない⁴²⁵。また、標識法による混同の防止の目的を需要者の探索費用の削減に置くと

⁴²² 田村＝小嶋／前掲注 66・277 頁。

⁴²³ 同判決について、購買時にまで混同が残存していることを理由に保護を肯定した判決と位置付けるものとして、田村＝小嶋／前掲注 66・278-279 頁。

⁴²⁴ Eric Goldman, *Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law*, 54 Emory L. J. 507, 572 (2005)、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）106-107 頁、井上由里子「米国における商標権の効力制限法理の制度設計」小泉＝田村編・前掲注 212・873 頁。なお、購買前の混同を検討する上での仮設例として、高速道路の看板に異なる表記をした場合に運転者が高速道路を降りて別の店で購入するということが説かれるが（*Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.*, 174 F. 3d 1036 (9th Cir. 1999)）、これはいったん混同が生じた後、混同が解消されたとしても別の商品役務を選択する費用が多大なことが前提となっている。他方で、インターネット上での検索においては、誤ったウェブサイトに到達したとしても、容易に引き返して本来の商品役務を購入できるのであるから、この例はオンライン上の事案に直ちにあてはまるものではない。

⁴²⁵ 購買前の混同について、需要者の不利益が小さいことを指摘するものとして、田村＝小嶋／前掲注 66・280 頁。米国法でも、購買前の混同が引き起こす害について裁判所が固まった理解を有しないことについて、Goldman, *supra* note 424, at 573.

すれば、購買前の混同を認めることは需要者が競合他社の商品・役務の情報を得にくくなるという意味で、探索費用の削減という目的に合致しない⁴²⁶。これらのことから、購買前の混同の防止は、別個独立して正当化し得る規制目的として観念することはできず、せいぜい購買時の混同の防止に資するものとしてのみ正当化し得ると考えるべきであろう⁴²⁷。

(3) 商標法

次に、商標法については、商品又は役務を示す表示の模倣を禁止し、表示に信用を化体するインセンティブを失わせないようにすることを目的とする点では不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と共通である⁴²⁸。

ところで、商標の機能としては、出所識別機能の他に、品質保証機能、広告宣伝機能があることが指摘されているところ、これらは商標法が直接保護する法益であるのか争いがある⁴²⁹。

このうち、宣伝広告機能については、出所識別機能と独立して保護法益にはならないとする見解が多数を占めるように思われる⁴³⁰。すなわち、商標法は登録商標の顧客吸引力や財産的価値へのフリーライドを放任している⁴³¹。そして、商標が現実には広告の機能を果たしていることは、そのような機能を保護すべきことを帰結しないとされる⁴³²。また、商標それ自体の財としての価値を独立の保護法益として捉えることも困難であることが指摘されている⁴³³。商標法は、標識により出所を混同させることを防止することを通じてのみ、商標を用いた宣伝活動を間接的に保護していると考えべきであり、他の方法による宣伝広告の妨害に対する保護を与えるものではない⁴³⁴。そうであれば、商標の広告機能は、出所の混同の抑止という規制目

⁴²⁶ Greg Lastowka, *Google's Law*, 73 Brook. L. Rev. 1327, 1391 (2008), Rothman, *supra* note 55, at 129.

⁴²⁷ 米国法についてであるが、購買前の混同を独立の請求原因とせず、混同の証拠として扱うべきことを主張するものとして、Dogan & Lemley, *Consumer Search Costs*, *supra* note 82, at 777.

⁴²⁸ 商標法の目的について、田村善之『商標法概説』（第 2 版、2000、弘文堂）1-3 頁。

⁴²⁹ 小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（第 2 版、2013、青林書院）55-59 頁、小野昌延＝三山峻司編著『新・注解商標法【上巻】』（2016、青林書院）22-25 頁（小野昌延執筆部分）。

⁴³⁰ 田村・商標法（前掲注 428）5-9 頁、田村善之「商標法の保護法益」同『ライブ講義 知的財産法』（2012、弘文堂、初出 2007）101-102 頁。

⁴³¹ 田村／前掲注 430・101-102 頁。

⁴³² 現在の市場において商標が宣伝広告機能を果たしていることは、法が宣伝広告機能を保護すべきという結論に達しないことを指摘するものとして、小嶋・混同概念の拡張（前掲注 33）110 頁。

⁴³³ 商標の広告機能や商標それ自体の財としての価値を独立の保護法益として捉えることは妥当ではないとするものとして、金井他編・前掲注 376・3-4 頁（金子敏哉執筆部分）。

⁴³⁴ 広告機能が、出所表示機能又は品質保証機能が害されている限りで商標法上保護されるものであり、独立して広告機能を害する行為は規制の対象とならないことを指摘するもの

的の重要性を補完するものの、独立した規制目的と考える必要はない。

また、近時、欧州連合司法裁判所の判決で指摘されているコミュニケーション、投資、広告機能等の機能について日本への導入の可能性を指摘するものもある (L'Oréal SA v. Bellure NV (Case C-487/07), 18 June 2009, Google v. Louis Vuitton et al., (case C-236/08-C238/08), 23 March 2010, Interflora v. Marks & Spencer, (case C-323/09), 24 March 2011))⁴³⁵。しかし、欧州でもこれらの機能を保護することは、商標の保護範囲を不明確にすることが指摘されていることにも留意すべきである⁴³⁶。

より問題となるのは、品質保証機能である。品質保証機能は裁判例でもしばしば言及されている (真正商品の並行輸入について、最判平成 15.2.27 判時 1817 号 33 頁[フレッドペリー]、商標権の譲渡後の従前の真正商品の並行輸入につき、知財高判平成 22.4.27 平成 21 (ネ) 10058・10072 [CONVERSE]、改変されたゲーム機の販売につき、名古屋高判平成 25.1.29 平成 24 (う) 125 [ハック済み Wii])⁴³⁷。

前述したように、商標によって、需要者がより少ない費用で自己の望む商品・役務を選択することを可能にすることや、商標権者が商品・役務の品質を維持しより高めるインセンティブを付与することは、商標制度の中心的な存在意義であると考えられる⁴³⁸。出所識別機能が商標権者の私的な利益の性格が強いのにに対し、上記のような品質保証機能は商標権者の利益に止まらない公共的な性格を有するものと考えられる⁴³⁹。商標法 1 条の「業務上の信用の維持」との文言も、品質保証機能が商

として、宮脇正晴「商標の機能と商標法の目的」国際公共政策研究 5 巻 1 号 (2000) 289 頁。

⁴³⁵ 大西育子『商標権侵害と商標的使用』(2011、信山社) 251 頁、金久美子「商標としての使用—侵害訴訟における解釈及びその問題点について—」(2010、特許庁委託平成 20 年度産業財産権研究推進事業 (平成 20~22 年度) 報告書) 40 頁。商標の使用態様の拡大の中で商標の出所表示機能に限定した商標的使用の概念を維持することは矛盾が生じると説くものとして、土肥一史「商標的使用と商標権の効力」パテント 62 巻 4 号 (別冊 1 号) (2009) 223 頁も参照。

⁴³⁶ Max Planck Institute, *Study on the Overall Functioning of the Community Trade Mark System* (2010), L. Bently & B. Sherman, *Intellectual Property Law* (4th ed. 2014, Oxford University Press) 1057. 詳細は、平澤／前掲注 375・225-228 頁。

⁴³⁷ 田村／前掲注 430・102-105 頁、前掲最判[フレッドペリー]の品質保証機能についての説示の位置付けについて、蘆立順美「フレッドペリー最高裁判決における商標機能論の検討」パテント 64 巻 5 号 (別冊 5 号、2011) 11 頁。

⁴³⁸ 商標における品質保証機能の重要性を説くものとして、玉井克哉「商標権の品質保証機能と並行輸入」パテント 58 巻 11 号 (2005) 36-37 頁。

⁴³⁹ 出所識別機能が私益的な機能であるのに対し、品質保証機能が需要者・消費者の立場から見た公益的な機能であるとするものとして、網野・前掲注 398・80 頁、同「商標の法的保護をめぐって」同『商標法の諸問題』(1978、東京布井出版、初出 1972) 312 頁。小野＝三山編著・前掲注 429・24 頁 (小野昌延執筆部分) も、出所表示機能が営業者から眺める商標の機能であるのに対し、品質保証機能は購買者から眺める商標の機能であるとする。これに対し、出所表示機能について、需要者がその商品の出所を容易に知ることができるという需要者の観点から理解するものとして、前田健「知的財産法と集团的利益—標識法

標制度の不可欠の目的であることを表している⁴⁴⁰。

ただし、現在の商標法は、品質保証機能を害する全ての行為を規制しているものではなく、需要者における出所の混同を招来する同一又は類似の標章の使用のみを問題としている。その意味では、出所識別機能と無関係に品質保証機能を保護しているわけではない⁴⁴¹。このような品質保証機能を直接保護する立法をすることは可能であるが、現行法はそのような構造になっていない。

そうすると、商標の品質保証機能は、出所の混同の抑止という公共的利益の重要性を基礎付けられると思われるが、出所の混同の抑止と無関係に商標権の行使を正当化するものではないと考えられる⁴⁴²。

いずれにしても、出所の混同の防止、商標の出所識別機能の確保ということは、事業者には品質の維持改善のインセンティブを与えると同時に、需要者が低いコストで自らの望む商品役務を購入することを可能とするものであるから、その立法目的は極めて重要である。違憲審査基準における「やむにやまれぬ公共的利益」としてもよいと思われる。

他方で、その権利範囲が規制目的を達成するために最小限度であるかどうかについては大きな疑問がある。

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号とは異なり、商標権の権利範囲は、使用の要件を除けば、商標の類似性及び商品役務の類似性によって決せられることになる（商標法 37 条 1 号）⁴⁴³。米国法において侵害の成否を決していた混同のおそれは要件となっていない⁴⁴⁴。判例法上では、商標の類似性の判断において、究極的には混同のおそれの有無により決するとされている（最判昭和 43.2.27 民集 22 卷 2 号 399 頁 [氷山

の場合—」民商法雑誌 150 卷 6 号（2014）695-696 頁。

⁴⁴⁰ 宮脇／前掲注 434・281-282 頁。

⁴⁴¹ 商標法は出所識別機能と無関係に侵害を肯定するものではないことについて、田村／前掲注 430・126-131 頁。2007 年の段階のものであるが、欧州商標制度においても、品質保証機能や宣伝広告機能の保護が一般論として認められていると理解することが困難であるとするものとして、蘆立順美「欧州商標制度における権利範囲と商標の機能」特許庁委託平成 18 年度産業財産権研究推進事業報告書（2007、知的財産研究所）63 頁。これに対し、より商標の品質保証機能を強化し、品質規制法としての不正使用取消審判制度を提唱するものとして、勝久晴夫「商標法の消費者法的役割—品質誤認概念を中心に」同志社大学知的財産法研究会編・前掲注 24・212 頁。

⁴⁴² 米国法について、品質の維持改善のインセンティブを付与することは独立した商標法の目的となり得ず、これは商標の情報伝達機能と結びついていることを論じるものとして、Bone, *Enforcements Costs*, *supra* note 392, at 2116.

⁴⁴³ 渋谷達紀『商標法の理論』（1973、東京大学出版会、以下「渋谷・商標法の理論」と略記する。）231 頁、同『知的財産法講義Ⅲ』（2008、第 2 版）440 頁、島並良「登録商標権の物的保護範囲(1)」法学協会雑誌 114 卷 8 号（1997）64 頁。田村・商標法（前掲注 428）111 頁。

⁴⁴⁴ 金子敏哉「商標法と混同を巡る問題状況」パテント 65 卷 13 号（別冊 8 号、2012）6 頁、井上／前掲注 424・874 頁。

印上告審]、侵害訴訟について最判平成 9.3.11 民集 51 卷 3 号 1055 頁 [小僧寿し上告審])。もっとも、これは類似性の範囲内での考慮に過ぎない。また、商標の類似性の判断にあたっては、取引の実情を考慮することとされている。もっとも、類似性の判断は、外観、称呼、観念が主として考慮され、取引の実情は補助的に考慮されているに過ぎない⁴⁴⁵。それゆえ、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と異なり、具体的な混同のおそれが生じていない場合にまで権利範囲が及びうる。

ところで、そのような制度設計を行った根拠はどこにあるのか。

この点について、商標の登録主義と関係していると解する余地もある。この登録主義の意義としては、標章を用いた信用形成の段階で侵害から保護することで、使用前における適切な商標選択が可能となり、営業の「発展助成機能」に資することが指摘されている⁴⁴⁶。また、登録主義の利点として、権利を成立させる事実が客観的に認識可能であること、権利の帰属関係が客観的に明らかであること、権利取得について他人の侵奪・横領行為を防ぐこと、社会に対する権利の成立の公示、権利者たるべき者の主体的行為のみで権利が取得できることが説かれている⁴⁴⁷。しかし、これらの登録主義の趣旨は、権利範囲を商標の類似性及び商品・役務の類似性で形式的に画することを必ずしも帰結するわけではない。登録主義を採用したうえで、実際に権利行使が可能なのは混同のおそれのある場合に限ってもよい⁴⁴⁸。そのような商標制度を採用しても、上記の登録主義の目的は達成できると思われる。また、商標の「発展助成機能」に着目するとしても、実際に標章が使用された以降に広い権利範囲を享受することを正当化するものではない⁴⁴⁹。

そうすると、保護範囲を商標の類似性及び商品役務の類似性で画する趣旨としては、別のものに求めざるを得ない。

学説では、保護範囲を明確化することで、商標権者の立証の負担を軽減し、商標

⁴⁴⁵ 平澤／前掲注 375・232-237 頁。

⁴⁴⁶ 商標の発展助成機能について、渋谷・商標法の理論（前掲注 443）24-25 頁、満田・前掲注 343・30 頁、同「不正競争防止法による知的財産権諸法補完の根拠」落合誠一＝江頭憲治郎＝山下友信編『現代企業立法の軌跡と展望』（鴻常夫古稀、1995、商事法務研究会）843 頁。商標の発展助成機能が混同のおそれではなく類似性を条文上の要件としたことの根拠となり得る可能性を指摘するものとして、金子／前掲注 444・6 頁。

⁴⁴⁷ 渋谷・商標法の理論（前掲注 443）246-249 頁。

⁴⁴⁸ EU の商標指令（DIRECTIVE (EU) 2015/2436 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL）では、登録主義を採用し、二重同一の場合には絶対的保護を認めるものの、それ以外の場合には混同のおそれを要するとされている（10 条）。大西・前掲注 435・38-103 頁。

⁴⁴⁹ 渋谷・商標法の理論（前掲注 443）25 頁は、商標が具体的に使用された以降は商標保護の根拠は信用の維持自体に求められるとし、その後の登録の事実は争訟関係の迅速な処理、公示的機能により取引の安全を保障する制度として機能することになるというドイツの議論を紹介している。

権者の救済を容易にすることに求められると説かれることがある⁴⁵⁰。米国と比較すると、一定の範囲に排他的な権限を与えることで、国家主導で競業者の使用する標章の距離を取り、事業者が安心して信用を化体するという趣旨を見出すこともできよう⁴⁵¹。

しかし、そのような利益を想定できるとしても、需要者における具体的な混同のおそれが生じている場合にこれを防止する利益と比べると、その重要性は下がるものと考えられる。法的な安定性を重視するとしても、これを絶対視することもできない⁴⁵²。

また、このような抽象的なレベルでの混同を抑止することは、探索費用（search cost）の削減に資する可能性があることを説くものもある⁴⁵³。もっとも、この見解も、探索費用が広範な概念であり、探索費用の増大する全ての場合が規制されるべきではなく、他人の商標選択の自由等の他の重要な価値との衡量によって保護範囲が決められるべきであるとする⁴⁵⁴。

加えて、米国法では探索費用の削減が常に正しいわけではないことは米国法でも指摘されている⁴⁵⁵。すなわち、探索費用の中には需要者の購買決定とは無関係なものも存在している⁴⁵⁶。そして、探索費用が高くなったとしても競業者が模倣できる方が需要者の利益に資する場合がある（商品形態等）ように、探索費用を削減することが常に消費者の厚生を改善させるわけではない⁴⁵⁷。また、全ての人の認知欲求

⁴⁵⁰ 田村・商標法（前掲注 428）3 頁、渋谷／前掲注 293・231-232 頁。島並良「登録商標権の物的保護範囲(2)」法学協会雑誌 114 巻 8 号（1997）74 頁は、出所混同のおそれによる一元的要件による判断である実質的アプローチと、商標保護範囲だけ又は商品保護範囲だけを抽象的に画する独自の要件を立ててそれらの重なり合いの範囲で排他権の行使を認める形式的アプローチを対置したうえで、形式的アプローチが将来的な信用の保護や取引社会における法的安定性の要請に応えるものであることを指摘している。

⁴⁵¹ このことは、有明国際特許事務所ホームページ（<http://www.tm106.jp/?p=895>）（2016 年 11 月 8 日確認）「米国商標制度 vol.1」の「…日本の場合、例えば類似群コードの幅のセパレートコースが与えられ、その範囲内で走り回る分には、競争相手がルールを犯さない限り侵入してこないような環境が行政庁から与えられているように考えることができます」との記載に示唆を得た。

⁴⁵² 登録主義による権利の形式的・画一的性質は法という社会統制技術の本質的な要素であるとしつつ、実質的な正義の要請により矯正する必要があることを説くものとして、満田・前掲注 343・34 頁。

⁴⁵³ 宮脇・サーチコストの理論（前掲注 212）212-213 頁。さらに、商標権侵害の損害について、識別力の低下によるサーチコストの増大についての損害を含める可能性を指摘するものとして、宮脇正晴「商標法 38 条 3 項による損害概念」外山英明＝高松孝行＝加藤暁子＝藤田晶子編『知的財産法のモルゲンロートー土肥一史先生古稀記念論文集』（2017、中央経済社）157 頁。

⁴⁵⁴ 宮脇・サーチコストの理論（前掲注 212）211-212 頁。

⁴⁵⁵ McKenna, *supra* note 69, at 86-92.

⁴⁵⁶ McKenna, *supra* note 69, at 84-86.

⁴⁵⁷ McKenna, *supra* note 69, at 86-87.

(need for cognition) が低い場合には探索費用が小さい方がよいことになるとしても、認知欲求が高ければ情報摂取の努力を行うことから楽しみを得ることになり、かつ認知欲求の高い人と低い人の割合は不明であるから、探索費用の削減が正しい目標かどうかは決定できないとされる⁴⁵⁸。

あるいは、商標権の保護範囲を商標の類似性及び商品役務の類似性で形式的に画することは、混雑外部性 (congestion externarity) の解消を目的としたものと解する余地もある。これは、混雑性が生じた場合に、価格が変化しなくとも、財からもたらされる効用が減少するというものである⁴⁵⁹。そして、同理論は、混同を生じない場合の商標権の正当化根拠 (希釈化等) となる可能性が示されている⁴⁶⁰。確かに、信用の蓄積によりブランドが形成される前に同一又は類似の標章が多数用いられることによって、ブランドの確立自体が妨げられることは考えられる。ただし、ブランドの確立を妨げる同一又は類似の標章の使用は、多くは混同のおそれを生じさせる場合であろうから、混雑外部性の解消には混同のおそれのある場合の規制で大部分が達成できることになると考えられる⁴⁶¹。また、混同のおそれが生じていない時点での規制は、その時点での需要者の利益に直ちに資するわけではない。このように、混雑外部性の解消は、商標権者の利益には資するとしても、(長期的にはともかく) 直ちに需要者の利益に資するものではない。以上のように、混雑外部性の議論は、混同のおそれのない場合の規制の正当化根拠となる可能性はあるものの、具体的な混同の抑止の利益に比べると規制目的の重要性は格段に低いと考えざるを得ないのではないか。

さらに、具体的な混同のおそれがないが、商標の類似性及び商品役務の類似性が認められる事案 (被告が登録商標と同一の名称を同じ商品に使用するが、原告被告が地理的に離れ需要者も重ならない場合など) においては、侵害を肯定したとしても品質保証機能に影響を与えるものではない。その意味では、品質保証機能によって権利範囲が形式的に画されることを正当化するものではない。

以上からすれば、商標法の目的は、出所の混同の防止や出所識別機能の確保とい

⁴⁵⁸ McKenna, *supra* note 69, at 89-90.

⁴⁵⁹ 混雑外部性について、Landes & Posner, *supra* note 5, at 222-228. この議論を紹介するものとして、宮脇・サーチコストの理論 (前掲注 212) 206 頁脚注 26。主に著作権保護期間の延長の文脈において混雑外部性を論じるものとして、ポール・J・ヒールド (今村哲也=宮川大介訳) 「財産権と著作権保護のある作品の効率的利用—パブリックドメインおよび著作権保護のあるベストセラー小説に関する実証研究」別冊 NBL120 号 (2007) 249 頁、今村哲也「欧米の著作権の保護期間延長論議にみる理論的諸相」高林編・前掲注 293・224-225 頁。

⁴⁶⁰ Landes & Posner, *supra* note 5, at 227-228.

⁴⁶¹ Landes & Posner, *supra* note 5, at 227 も、著名な商標を他の商品役務で使用する場合に広告価値の減少を認めつつ、そのような使用は混同を引き起こすことを指摘している。宮脇・サーチコストの理論 (前掲注 212) 206 頁脚注 26 も参照。

う極めて重要なものである。規制目的としては、最も厳格な違憲審査基準の「やむにやまれぬ公共的利益」の保護であるとしてよい。もっとも、この立法目的の達成のためには、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号のように出所の混同のおそれが具体的に存在する場合を規制するという方法もある。もちろん、権利範囲を商標の類似性、商品役務の類似性で画することは、権利範囲の明確化、権利行使の容易化、探索費用の削減や混雑外部性の解消等の意義はあるものの、規制手段として最小限度のものとは言えないと思われる。その意味では、混同のおそれが具体的に存しない場合に権利行使を認めることは、営利的言論を制約することは正当化できるとしても、非商業的メッセージを含む言論・表現を制約するために必要な必要最小限度の規制とは言えないように思われる。

(4) 不正競争防止法 2 条 1 項 2 号

不正競争防止法 2 条 1 項 2 号は、著名表示の顧客吸引力へのフリーライドを防止し、信用、名声を有する著名表示とそれを使用する者の結び付きが弱められること（標章の稀釈化や汚染）を防止するための権利とされている⁴⁶²。

ところで、2 条 1 項 2 号の趣旨として、フリーライドの防止が説かれることがある⁴⁶³。もっとも、信用又は顧客吸引力へのフリーライドがあることによって、直ちに規制が許容されるべきではない⁴⁶⁴。また、権利者の投資の保護としての説明も考えられるが、企業の投資は企業自身の危険で行われるものであり、多額の投資が無駄になったことのみでは保護を正当化しないことも指摘されていた⁴⁶⁵。

そこで、具体的な害として想定されている稀釈化及び汚染の内容を検討する必要がある。

その具体的な説明としては、特定の商標が想起させる商品の総体である連想群に、新たな異なる商品が加わることで当該商標の価値が減殺される。特に、新たに連想群に加わる商品がポルノ関連の商品であった場合には、商標のイメージが積極的に害されると説明されている⁴⁶⁶。もっとも、このような説明をする論者も、稀釈化に

⁴⁶² 経済産業省知的財産政策室編・前掲注 377・68-69 頁、茶園編・前掲注 377・41 頁（茶園成樹執筆部分）。

⁴⁶³ 渋谷達紀「著名表示冒用行為に対する不正競争防止法上の規制」落合他編・前掲書 786-788 頁、同『不正競争防止法』（2014、発明推進協会）118 頁、安永武央「周知表示・著名」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法』（2001、青林書院）439 頁、小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説』（2011、青林書院）203-230 頁、小野昌延編『新・注解不正競争防止法【第 3 版】上巻』（2012、青林書院）435 頁（山名美加＝重富貴光執筆部分）432-433 頁。

⁴⁶⁴ 単なるフリーライドの禁止が稀釈化規制を正当化するものでないことについて、玉井克哉「フリーライドとダイリューション」ジュリスト 1018 号（1993）37-40 頁。

⁴⁶⁵ 満田・前掲注 343・128 頁。

⁴⁶⁶ 宮脇正晴「著名商標の保護」日本工業所有権学会年報 31 号（2008）102-103 頁（以下

において問題となっている「連想」は、製品の品質と関係する「信用」とは異なるものであり、直接には信用の保護に繋がらないものの、信用形成のインセンティブにプラスになる可能性を示している⁴⁶⁷。そして、同論者は、混同からの保護よりも希釈化からの保護は私益保護的色彩が強いことも指摘している⁴⁶⁸。また、同論者は、日本の裁判所が不正競争防止法 2 条 1 項 2 号を混同と離れて希釈化を防止するものとして位置付けることに躊躇があると推測している⁴⁶⁹。

このように、希釈化及び汚染の規制については、混同の場合と異なり、信用の保護には直接的ではなく、公益的性格も弱いことになる⁴⁷⁰。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の場合には、需要者が混同しないことにより各自の求める品質の商品や役務を購入できるという需要者の利益も正当化根拠となり得たが、2 号の規制により得られる需要者の利益は大きくない⁴⁷¹。また、著名標章の顧客吸引力の低下は考えられるが、ここで失われる顧客吸引力も条件反射的なものに過ぎず、希釈化しても標識としての機能が消滅するわけではないことも当初から指摘されていた⁴⁷²。さらに、希釈化によって品質保証機能が阻害されることを説く学説もあるが⁴⁷³、混同が生じていないのであれば、標識の良質感が毀損されたとしても、需要者が標章をもとに

「宮脇・著名商標」と略記する。)

⁴⁶⁷ 宮脇・著名商標（前掲注 466）103-104 頁。金子／前掲注 444・5 頁も、希釈化に対する規制が、信用の保護よりも、財としての著名商標の顧客吸引力、ブランド・イメージの保護によって、著名商標に至る程の信用形成のインセンティブを与えるものと理解する。

⁴⁶⁸ 宮脇・著名商標（前掲注 466）113 頁、宮脇／前掲注 24・269 頁、平嶋他・前掲注 400・229 頁（宮脇正晴執筆部分）。特に汚染の規制については、需要者の探索費用の増加の防止等の需要者の利益とは関係が薄く、権利者の利益にのみ資することを指摘するものとして、前田／前掲注 439・701-702 頁

⁴⁶⁹ 宮脇・著名商標（前掲注 466）111 頁。

⁴⁷⁰ 希釈化の事件において、混同と同じ意味における公共の利益は存在しないことを早くから指摘していたものとして、江口／前掲注 107・48 頁、同／前掲注 75・12 頁。不正競争防止法 2 条 1 項 2 号について、混同の抑止という公益的な目的が抜け落ちているため、被告の商品等表示選定の自由との利益衡量が必要になるとするものとして、田村善之「裁判例にみる不正競争防止法 2 条 1 項 1 号における規範的判断の浸食」相澤他編・前掲注 1・415 頁。

⁴⁷¹ 希釈化の規制は、低い価格、より良い商品や商品選択、商品に関するより良い情報といった公共的利益とは無関係であり、単に希釈化を招くだけの営利的言論の規制は消費者保護の原理によって根拠付けられないことを指摘するものとして、LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note at 715-716. 混同が生じる場合と希釈化が生じる場合の差異を示唆するものとして、小泉直樹「ダイリューション」ジュリスト 1005 号（1992）29 頁。

⁴⁷² 満田・前掲注 343・129-130 頁。商標の顕著性それ自体に保護に値する利益があるとしても、その利益が抽象的なものであることを指摘するものとして、江口／前掲注 107・48 頁、同・商標の希釈化 14 頁。希釈化の想定する害が実質的なものではなく観念的なものに過ぎないことを指摘するものとして、LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 716-718.

⁴⁷³ 渋谷・前掲注 463・117 頁。

期待する品質の商品を購入することが妨げられているわけではない⁴⁷⁴。さらに、ブランド・イメージの毀損も考えられるが、ブランド・イメージの崩壊による価格の低下が需要者の利益に資する場合も十分に考えられるので、ブランド・イメージが保護されることが社会的厚生を増大させるとも限らない⁴⁷⁵。

なお、前述のように、米国では希釈化について需要者の想像コストの増大をもたらすことをその正当化根拠とするものがあるが、混同の場合と比較すると需要者に与える害は格段に小さいものと考えられる⁴⁷⁶。また、このような想像コストの増大の議論に対しては、前述のように、商品の文脈が存在するため想像コストの増大は限定的であること⁴⁷⁷、低い頻度の言葉に新たな連想を加えたとしてもその言葉の認識や記憶喚起に影響はないとの実証研究があること⁴⁷⁸。希釈化を引き起こす使用は、元の商標の識別力を低めず、むしろ高める場合もあること⁴⁷⁹。混同が存在しない場合に関連しない商品の汚染によって元の商標の評判が害されるというのは説得力を欠くこと⁴⁸⁰等の批判がなされている。

さらに、前述した混雑外部性に基づく正当化も考えられるものの、混雑外部性の解決には混同のおそれのある標章の規制で大部分が達成できるうえ、この混雑外部性によってどのような需要減少効果等の害が発生し得るのか不明なところがある⁴⁸¹。

以上のように、希釈化規制の正当化根拠は混同の防止と比べて弱く、著名標章の権利者の利益には資するものの需要者の利益を直ちに増大させるとは言えない。そのため、希釈化規制が対抗する利益との調整に服するべきであることは、すでに多

⁴⁷⁴ 希釈化について論じるものではないが、商標の価値が商標そのものではなく化体した業務上の信用であり、商品役務に対する需要者の評価によって定まるとするものとして、峯唯夫「音の商標を商標法で保護する必要があるのか」パテント 64 巻 5 号 (別冊 5 号、2011) 53 頁。

⁴⁷⁵ 田村・不正競争法 (前掲注 32) 254-255 頁、山根/前掲注 421・224-225 頁。

⁴⁷⁶ 権利者の商品・役務とかけ離れた商品・役務に標章が用いられる場合に権利者の商品・役務を探索する障害になることに疑問を呈するものとして、宮脇・サーチコストの理論 (前掲注 212) 202-204 頁。イマジネーションが創造力の源であり、多様な表現の自由に関するものであることから、希釈化への規制を最小限とすべきであるとするものとして、名越秀夫「識別力の毀損—希釈化からの保護を中心に—」パテント 64 巻 5 号 (別冊 5 号、2011) 127 頁。

⁴⁷⁷ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 529-532.

⁴⁷⁸ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 532-536.

⁴⁷⁹ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 532-536.

⁴⁸⁰ Tushnet, *Trademark Law and Cognitive Science*, *supra* note 210, at 542-544.

⁴⁸¹ Landes & Posner, *supra* note 5, at 227-228 は、混雑外部性が希釈化の正当化根拠となる可能性を示しつつも、商標の場合に混雑外部性によってどのような害悪が引き起こされるかは明確ではなく、かつ同書 206-209 では混雑外部性ではなく想像コストによって希釈化を説明している。この点について、宮脇・サーチコストの理論 (前掲注 212) 206 頁脚注 26 参照。また、混雑外部性による需要減少効果の議論の射程を限定すべきであり、言論の自由等の社会的価値との調整が必要であることを指摘するものとして、山根/前掲注 421・221-225 頁。

くの論者が指摘してきたところである⁴⁸²。

そうすると、希釈化規制の規制目的はかなり弱いものと捉えざるを得ない。セントラルハドソン・テストにおける立法目的が実質的であるとの要件はかろうじて満たすとしても、やむにやまれぬ公共的利益の基準における「やむにやまれぬ公共的利益」や LRA の基準における「表現内容に直接関わりのない高度に実質的な利益を追求するもの」には該当しないと考えるべきであろう⁴⁸³。そのため、非商業的メッセージを含む表現・言論の制約を正当化することは不可能であると考えべきである。このような解釈は、米国において、非営利的言論への希釈化防止法の適用が違憲とされ (L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987))、その後、営利的言論の議論に対応した「非営利的使用」を FTDA の適用除外としたこととも平仄が合う。

(5) 不正競争防止法 2 条 1 項 13 号

不正競争防止法 2 条 1 項 13 号は、インターネットにおけるドメイン名について商品等表示を活用することに支障が生じ、商品等表示に信用を化体する努力に対するインセンティブが過度に削がれることがないようにする規定と解されている⁴⁸⁴。また、それ以外にも、インターネット上で当該標識と他人の標識等が誤認される等の問題を防ぎ、インターネット上の取引秩序の維持に資することが指摘されている⁴⁸⁵。もともと、具体的な混同のおそれがなくとも侵害を肯定できるため⁴⁸⁶、その法益は具体的な混同のおそれのある不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の場合よりも弱いと言えるだろう。

(6) 小括

以上のように、商標権や不正競争防止法上の権利は、通常の有体物の財産権とは異なる性質を有し、表現の自由に常に優先すべきものではない。その優劣を決するにあたっては、これらの法又は権利の目的の重要性によって左右される。

このうち、出所の混同を防止することは「やむにやまれぬ公共的利益」として、題号等の非商業的メッセージを含む言論・表現を制約することを正当化し得る。また、使用許諾関係の混同を除いた広義の混同の防止、一定範囲の購買後の混同や購

⁴⁸² 満田・前掲注 343・130 頁、渋谷／前掲注 463・798 頁、田村・不正競争法（前掲注 32）239-240 頁、宮脇・著名商標（前掲注 466）113 頁。

⁴⁸³ これに対し、米国の希釈化規制がセントラルハドソン・テストの実質的な利益の基準を満たさないと論じるものとして、LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 716-718.

⁴⁸⁴ 田村・不正競争法（前掲注 32）267 頁、小野編・前掲注 463・635 頁（鈴木將文執筆部分）。

⁴⁸⁵ 小野編・前掲注 463・635 頁（鈴木將文執筆部分）。

⁴⁸⁶ 田村・不正競争法（前掲注 32）270 頁。

買前の混同の防止も、同様に解してよい。

商標法の立法目的も同様に考えられるものの、商標の出所識別機能の保護のためには、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号のように混同のおそれが存在する場合に限り規制することもできるのであり、その意味では出所識別機能確保のための必要最小限度の規制とは言い難い。

他方で、稀釈化及び汚染の防止は、規制目的が抽象的であり、公共的な利益よりも著名標章の権利者の私的な利益保護としての性格が強いため、立法目的の重要性は混同の抑止に比して大きく劣るものと考えられる。それゆえ、純粋な営利的言論の制約は正当化し得るとしても、非商業的メッセージを含む言論や表現の制約は正当化し得ないと思われる。不正競争防止法 2 条 1 項 13 号の目的も、具体的な混同の防止を目的とするものではなく、同様に非商業的メッセージを含む言論や表現の制約は正当化できないと考えるべきであろう。

6 規制対象毎の合憲性の検討

(1) 総論

以上の検討を前提とすると、商標法、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号は、少なくとも混同のおそれがある場合に適用される限りは合憲であると考えられる。また、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号や 13 号も、立法目的は混同の抑止に比べると弱く、非営利的メッセージを含む場合に権利行使を正当化するのは困難であるとしても、純粋な営利的言論に対する適用は合憲とされる場合が多いと思われる。したがって、これらの条項について法令違憲とすることは困難であると思われる。

もっとも、既に見たように、適用される対象や場面によっては、表現の自由への制約を正当化できない場合がある。そのような場合には、適用違憲と判断される可能性がある⁴⁸⁷。また、現行法の解釈論で対応できる場合には、合憲限定解釈又は憲法適合的解釈を行い、表現の自由の制約を正当化できない標識法の適用を限定することが考えられる。ただし、合憲限定解釈が許容されるのは、「その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものが明確に区別され、かつ合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合」で、「一般国民の理解において、具体的な場合において当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読み取ることができる」場合であるとされている（前掲最判【税関検査事件上告審】）。そのような適切な合憲限定解釈ができない場合には適用違憲と判断する他ない⁴⁸⁸。

⁴⁸⁷ 法令違憲と適用違憲について、芦部・憲法（前掲注 152）387-389 頁、佐藤・日本国憲法論（前掲注 302）657-660 頁。

⁴⁸⁸ 著作権法について、立法府が予め組み込んだ調整機構を最大限活用して合憲限定解釈を行ってもなお憲法上の表現の自由を侵害する可能性は残り、そのような場合には適用違憲の判断をする可能性があるとするものとして、長谷部・前掲注 355・181 頁。

そこで、問題となり得る具体的な使用態様毎に、表現の自由に対する制約が正当化されるか否かを検討し、合憲限定解釈や適用違憲の可能性を検討していきたい。

まず、題号、著作物の表現としての使用、ドメイン名といった非営利的な要素のある使用態様を先に検討し、その後、パロディ商標、記述的使用、指示的使用といった営利的な使用態様を検討することにする。

また、判断方法としては、標識法に基づく権利行使を政府による規制と同視して、憲法学で論じられている違憲審査基準を用いることとする⁴⁸⁹。もちろん、裁判例では、私人間の憲法上の権利が衝突する場合には比較衡量論が用いられることが多い。しかし、この方法では場当たりの諸利益の衡量となってしまうおそれがある。他方で、違憲審査基準を用いて検討すれば、他の表現の自由の制約の場面と一貫性のある予見可能性の高い帰結を導くことが可能となる。

(2) 著作物の題号

ア 日本法における状況

それでは、題号に対する標識法上の権利の行使を認めることが使用者の表現の自由を侵害するのかどうかを検討する。

ところで、前述のとおり、米国法では、侵害が成立するために「取引における使用」(use in commerce) 及び「商品又は役務に関連した使用」(use in connection with goods or services) に当たることは要求されているものの、「標章としての使用」(use as a mark) は要求されていないものと理解されている。そして、ロジャーズ・テストによる利益衡量や「特に強い」混同のおそれの基準によって侵害の成否が決められている。

これに対し、日本法では、侵害が成立するためには、商標的使用又は商品等表示としての使用が必要とされており、題号としての使用についても、この要件において争われるものが多い。

まず、商標権侵害については、題号としての使用を商標的使用ではないとするものがほとんどである（書籍の題号について、東京地判昭和 63.9.16 無体集 20 巻 3 号 445 頁[POS]、東京地判平成 21.11.12 平成 21 (ワ) 657 [朝バナナ]、東京地判平成 16.3.24 [がん治療最前線一審]、東京高判平成 16.7.30 平成 16 (ネ) 2189 [同控訴審]で判断を維持、大阪地判平成 19.6.12 [YG 性格検査]、CD の題号について、東京地判平成 7.2.22 判時 1526 号 141 頁 [UNDER THE SUN]、テレビゲームの題号について、千葉地決平成 6.3.25 知財集 26 巻 1 号 301 頁 [三國志])。これに対し、テレビゲームの題号について商標的使用を肯定したものもある（権利濫用を

⁴⁸⁹ 米国で違憲審査基準を用いてランハム法の合憲性を検討するものとして、Rothman, *supra* note 55, at 157-158, LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 717-718.

理由に請求を棄却しているのが傍論であるが、東京地判平成 14.5.31 判時 1800 号 145 頁 [ぼくは航空管制官])。

次に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号又は 2 号を根拠とする請求については、商品等表示ではないとするもの(書籍の題号について東京地決平成 2.2.28 判時 1344 号 151 頁 [究極の選択]、映画の題号について東京地判平成 16.7.1 平成 15 (ワ) 19435 [超時空要塞マクロス一審]、知財高判平成 17.10.27 平成 17 (ネ) 10013 [同控訴審]⁴⁹⁰)、周知又は著名の商品等表示になっていないとして請求を棄却するもの(大阪地判平成 20.5.29 平成 19 (ワ) 14155 [時効の管理一審]、大阪高判平成 20.10.8 平成 20 (ネ) 1700 [同控訴審])、商品等表示としての使用ではないとするもの(書籍の題号について、大阪地判平成 20.5.29 平成 19 (ワ) 14155 [時効の管理一審]、知財高判平成 27.1.29 平成 26 (ネ) 10095 [巻くだけダイエット控訴審])、映画の題号について、東京地判平成 16.7.1 平成 15 (ワ) 19435 [超時空要塞マクロス一審]、知財高判平成 17.10.27 平成 17 (ネ) 10013 [同控訴審])、商品等表示としての使用を議論せずに、標章の類似性を否定するものもある(東京地判平成 11.2.19 判時 1688 号 163 頁 [スイングジャーナル]、東京地判平成 11.8.31 判時 1702 号 145 頁 [脱ゴーマニズム宣言一審]、東京地決平成 13.12.19 平成 13 (ヨ) 22090 [バターはどこへ溶けた?])。

これに対し、近時は、結論としては棄却しつつも、書籍の題号について商品等表示に該当する可能性を認めるものが散見される(大阪高判平成 20.10.8 [時効の管理控訴審])。特に、東京地判平成 26.8.29 平成 25 (ワ) 28860 [巻くだけダイエット一審]は、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく請求について、「書籍の題号として用いられている表示であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は営業であることを認識することができるような自他識別力又は出所識別機能を備えるに至ったと認められるような特段の事情がある場合については、商品等表示性を認めることができることもあり得ると解される」と説示している。

さらに、商品等表示に該当するとして請求を認容するものもある(雑誌の題号について、被控訴人(一審原告)が「HEART nursing」を使用していたのに対し、控訴人が雑誌の題号として「HEART」を用いていた事案について、控訴人の出版の自由等の主張を退け差止請求を認容した大阪地判平成 24.6.7 判時 2173 号 127 頁 [HEART nursing 一審]、大阪高判平成 26.1.17 平成 24 (ネ) 2044・2655 [同控訴審])。

このように、裁判例は、商標的使用又は商品等表示としての使用を否定するも

⁴⁹⁰ 同判決は、「マクロス」が強い識別力を有するにもかかわらず商品等表示として使用されていないとしており、著作物の題号に対する特別の配慮をしていることを指摘するものとして、宮脇正晴「不正競争防止法による著作物の題号の保護」野村豊弘＝牧野利秋編集代表『現代社会と著作権法【斎藤博先生御退職記念論集】』(2008、弘文堂) 392 頁。

の多いものの、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号を根拠に請求を認容するものがある。

イ 表現の自由の観点からの検討

従来から、題号に対する商標権の行使を認めることは、著作物の創作活動の制限につながるものが指摘されていた⁴⁹¹。著作物の題号が出所識別機能を有すると同時に芸術表現の重要な一部であることは既に多くの指摘がなされている⁴⁹²。他の題号を付す場合には、もはや異なる表現である。著作権法 20 条 1 項が題号の改変を同一性保持権侵害と確認的に規定していることからしても、題号が芸術表現の一部であることが明らかである⁴⁹³。他の題号で内容が同一の著作物を市場に出すことは、もはや同一の表現ではなく、その意味で表現の代替手段が確保されていない⁴⁹⁴。このことは、書籍や絵画のみならず、映画やテレビゲームなどの商業的性格の強い著作物にも当てはまると思われる。

そうすると、題号は、表現者の個人の自律や自己実現と無関係とは言えない上、消費者の商品（書籍）選択に関する重要な情報を提供し、思想の自由市場を豊富にするという公共的な役割も否定できない。それゆえ、題号に対する憲法上の保護を通常の言論よりも緩める根拠はないと思われる。

仮に、標識法の権利行使を政府による規制と同視するならば、表現の自由の厳格な違憲審査基準に服することになり、非営利的言論の内容を規制するものとして、やむにやまれぬ公共的利益の基準が妥当すると考えられる。この基準では、立法目的が「やむにやまれぬ」(compelling)ものであり、かつ立法目的達成手段が「厳密に定められている」(narrowly tailored)であることを要するとされる⁴⁹⁵。

もっとも、題号による使用によって他の著作物や商品等と具体的な混同のおそれが生じている場合にはその規制は許されてよいと思われる。この場合、先行する著作物や商品についての利益が大きく害されるうえ、公衆も混同によって被害を受ける可能性が高いためである。その意味では、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に基づく権利行使の場合で、狭義かつ購買時点の混同のおそれがある場合には、

⁴⁹¹ 田村・商標法（前掲注 428）229-230 頁、宮脇正晴「著作物の題号（タイトル）と『商標としての使用』」パテント 62 巻 4 号（別冊 1 号）（2009）13-14 頁、宮脇／前掲注 297・240 頁、野一色勲「著作物の題号の商標登録」『原井龍一郎先生古稀祝賀 改革期の民事手続法』（2000、法律文化社）478 頁。

⁴⁹² 題号は特定の著作物と一体のもので著作物の象徴のようなものであると論じるものとして、野一色／前掲注 491・478 頁。

⁴⁹³ 同規定が確認的に規定したものであることについて、田村善之『著作権法概説』（第 2 版、2001、有斐閣）437-438 頁。

⁴⁹⁴ 直接に題号を論じるものではないが、著作物における「部分」の有機的連関から「全体」としての作品に固有の意味が生まれることを指摘するものとして、木下昌彦「著作権者の権利と事前抑制の法理（補論）—著作権判例百選事件保全異議審決定を受けて」法律時報 88 巻 9 号（2016）97 頁。

⁴⁹⁵ 芦部・人権各論(1)（前掲注 154）411 頁。

題号に対する権利行使を認めても、やむにやまれぬ公共的利益の達成のための過剰規制ではない規制手段として、憲法 21 条に違反しないと考えてよいと思われる。例えば、前掲大阪地判[HEART nursing 一審]のように、芸術的要素よりも出所識別機能としての性質の強い雑誌等の題号で、原告被告とも雑誌の題号であった狭義の混同のおそれもあるような事案では、権利行使を認めたとしても混同の防止のための必要最小限度の規制ということができる。

また、購買時の混同の抑止に不可欠な限りにおいて、購買前の混同を理由とした規制も許容される。例えば、購買前の混同が継続したまま購買決定に至る場合には、立法目的の達成手段として「厳密に定められている」と言えよう。他方で、購買前の混同は、独立した規制目的として「やむにやまれぬ」ものとは言えず、購買時の混同と関係がなければ表現の自由を制約することは正当化できない。

加えて、購買後の混同も、購買者と使用者が異なり、使用者の購買決定に影響を与える場合や、二次市場における混同が具体的に想定できる場合には、購買時の混同と同様に、出所の混同を防止する必要最小限度の規制と言えよう。例えば、直接の購入者に対しては出所の混同を防ぐ注意を行いながら販売するため、出所の混同が発生しないが、中古市場が実際に存在し、そこでは出所の混同のおそれが生じる場合が考えられる。

なお、米国法では、前述のように、表現の自由を考慮して「特に強い」混同を要求する判決がある。確かに、そのような法理を採用する方がより表現活動を保護することにはつながる。もっとも、混同概念を適切に限定できれば、「特に強い」混同でなければ表現の自由の制約を正当化できないとまでは言えないと思われる。

次に、商標法においては、商標登録は、当該標章を使用していない段階から可能である。そして、いったん登録されれば、商標の類似性及び商品・役務の類似性によって形式的に権利侵害を判断しているため、具体的な混同のおそれが生じない場合も規制対象となる。

しかし、先に商標登録されたことの一事をもって、その名称を題号として使用できなくなるというのは、題号を選択して著作物に付して公表する自由を大きく制約する。もちろん、そのような制度を採用する目的としては、商標権の権利行使の容易化や法的安定性の確保が挙げられるものの、非営利的な表現に対する制約を正当化する理由としては弱いと言わざるを得ない。仮に、具体的な混同のおそれを防止する目的と解したとしても、そのためには不正競争防止法 2 条 1 項 1 号により、具体的な混同のおそれが生じる場合のみ規制すれば足りるため、目的達成の手段として過剰であることになる⁴⁹⁶。そうすると、商標法上の権利行使は、

⁴⁹⁶ 新聞、雑誌等の定期刊行物の題号の商標登録を認めるならば、その商標権はグッドウィルの保護は過剰なものであり、題号の設定の自由に対する干渉を呼ぶことになることを説き、商標法の保護を否定して不正競争防止法に委ねるべきとするものとして、野一色／前

表現の自由を制約する過大な規制として、憲法 21 条に反すると解する。

なお、前述のとおり、米国の商標法については、題号についてロジャーズ・テストによる権利行使の制限がされている。もっとも、同法理は、①最小限度の芸術的な重要性を有するか、②出所又は内容につき明示的に誤導させるかを問うものであり、とりわけ混同のおそれを直接の要件としていない日本の商標法への導入は容易ではない。そうであれば、ロジャーズ・テストで要件を修正するのではなく、憲法 21 条で合憲性を判断し、合憲限定解釈や適用違憲の可能性を検討すべきと考えられる。

さらに、希釈化からの保護を立法目的としている不正競争防止法 2 条 1 項 2 号については、その規制目的が弱く、自由に題号を付すという表現の自由を規制することを正当化することはできないと考えられる⁴⁹⁷。学説上でも、題号に対する不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の類推適用は認めつつも、同 2 号の類推適用は、著名な著作物を批評・紹介する作品の創作を阻害し、表現の自由を制約するおそれ強い一方、当該著作物の著作者が被る不利益は大きいものではないとしてこれを否定するものがある⁴⁹⁸。特に、希釈化の場合、混同のおそれが不要となるため、東京地判平成 11.8.31 判時 1702 号 145 頁 [脱ゴーマニズム宣言一審]の「ゴーマニズム宣言」に対する「脱ゴーマニズム宣言」のような批判本の題号への権利行使に対する適切な制約を欠くという問題もある⁴⁹⁹。米国において、希釈化に基づく請求は、修正 1 条により非営利的使用に対し権利行使できないとされていることとも整合する。

このように、題号の規制は、具体的な混同を防止する必要性があり、そのための手段として「厳密に定められている」(narrowly tailored) 場合に限定されると

掲注 491・484-487 頁。題号の商標登録を認める場合に、先使用权が認められる場合を除いて題号を変更しなくなるとなるため、商標法の保護が適切ではないとし、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の類推適用を認める見解として、茶園茂樹「著作物の題号と不正競争防止法」『村林隆一先生傘寿記念 知的財産侵害訴訟の今日的課題』(2011、青林書院) 348 頁。

⁴⁹⁷ これに対し、宮脇／前掲注 297・247 頁は、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号は混同の規制を目的とするものではないため、ロジャーズ・テストのような解釈論を導入するのは無理であるとする。しかし、希釈化についても、L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987) が、修正 1 条に基づく権利行使の制限を肯定し、その後は連邦法に基づく請求は「非営利的使用」の抗弁を広く認めている一方、州法上の希釈化防止規定に基づく請求についてはロジャーズ・テストを用いて権利侵害を否定するものが複数存在する (Yankee Publishing Inc., v. News America Publishing Inc. 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F.Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000)、Louis Vuitton Mallatier S.A., v. Warner Brothers Entertainment Inc., No.611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. June 15, 2012))。それゆえ、米国においても希釈化に基づく請求を修正 1 条で否定することは可能であると思われる。

⁴⁹⁸ 茶園／前掲注 496・365 頁。

⁴⁹⁹ 村井麻衣子 [判批] (脱ゴーマニズム宣言) 北大法学論集 51 巻 3 号 (2000) 287 頁。

解すべきであろう。そうすると、具体的な混同を抑止する不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の行使を認めればよく、その範囲を超えて権利行使が可能な商標法の規制は目的達成に必要最小限度を超えるものとして違憲と解すべきである。また、希釈化や汚染の規制は、立法目的として「やむにやまれぬ」ものとは言い難いのであるから、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく権利行使も憲法 21 条に違反するものとして許容されない。

それでは、標識法の要件を用いた合憲限定解釈は可能であろうか。

まず、商標法及び不正競争防止法 2 条 1 項 2 号について、標章の類似性の要件によってその権利範囲を限定することが考えられる。商標法では、類似性の要件において需要者の混同のおそれを考慮できる（前掲最判 [小僧寿し上告審]）。また、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の類似性の要件については、「希釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示」（東京地判平成 20.12.26 判時 2032 号 11 頁 [黒烏龍茶]、東京地判平成 27.11.13 判時 2313 号 100 頁 [DHC・DS]）かどうかによって決せられるので、類似性の要件において希釈化の有無を考慮できる。しかし、これらの混同や希釈化の有無の考慮は類似性の枠内においてのみである。それゆえ、形式的には原告標章と同一の題号の場合に類似性を否定するのは困難であると思われる。しかし、題号については、同一の題号の小説が多数存在するように、他人の商標や題号と同一の場合であっても許容すべき場合がある。それゆえ、題号の場合には、類似性の要件による合憲限定解釈は困難である。

他方で、裁判例のように、題号としての使用について、商標的使用及び商品等表示としての使用ではないとして、使用要件による合憲限定解釈を行うことも考えられる⁵⁰⁰。もっとも、このような解釈によって適法とされる行為とそうでない行為が区別困難であれば、合憲限定解釈は妥当ではなく、個別の権利行使について適用違憲と判断することになる。

(3) 表現の一部としての使用

ア 日本法の状況

次に、標章を含む芸術的な表現やそのような表現を広告や商品に用いる場合について検討する。この類型には、書籍、絵画、音楽、映画、テレビゲーム中の使用や、営利的な広告や書籍表紙、衣類に付すデザイン中の使用も含まれる。

米国法と異なり、日本法では表現の一部としての標章の使用が問題となった事案は少ない。これは、被告の標章の使用について、商標的使用又は商品等表示としての使用であることが求められているためであると思われる。

裁判例があるのは、出所識別機能を有し得る衣類における装飾的な使用の事案

⁵⁰⁰ ただし、そのように解した場合に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の適用も困難になってしまうおそれはある。

である。

当初の裁判例は、広く装飾的使用の事案について商標的使用を否定していた。例えば、大阪地判昭和 51.2.24 判時 828 号 69 頁 [ポパイ II]は、原告が「POPEYE」「ポパイ」の文字と水兵服を着た人物の図形からなる原告商標を有していたところ、被告が「POPEYE」「ポパイ」の文字を付し、漫画ポパイの絵を胸部中央の全面にわたり大きく付したアンダーシャツを販売していた事案について、被告標章は、表現の装飾的あるいは意匠的效果により商品の購買意欲を喚起することを目的として表示されており、出所の表示とは解されないとして、商標の本質的機能である自他商品の識別機能及び品質保証機能を有しないとして、商標的使用を否定している⁵⁰¹。

これに対し、近時の裁判例では、T シャツの前面に大きく描くだけでは商標的使用を否定していない(東京地判平成 18.12.22 判タ 1262 号 323 頁 [LOVEBERRY]、東京地判平成 19.5.16 平成 18 (ワ) 4029 [ELLEGARDEN 一審])。

ただし、東京地判平成 22.9.30 判時 2109 号 129 頁 [ピースマーク]は、原告がピースマークに類似する商標を登録していたのに対し、被告が販売していた長袖パーカーは、中心部分に 2 匹の猿のキャラクターがを互いに向き合いながら持って立っている姿の図柄が配置され、2 匹の猿及び鳩の背後には、ピースマークに類似する 20 個の被告標章が配置されたデザインとなっていた事案について、需要者は被告標章を「ピースマーク」として「平和」を表現するために用いられたものと認識し、商品の出所を想起させるものではないため本来の商標としての使用（商標的使用）に当たらないとした。

原告商標



被告の図柄



イ 表現の自由の観点からの検討

芸術作品において商標・標章を用いる場合に、これが標識法によって権利行使がされるとすれば、非営利的言論に対する制約を構成することになる。例えば、

⁵⁰¹ 同事案について、出願時世界的に著名であった漫画の主人公について商標登録を受けた原告が、漫画の著作権者から許諾を受けて商品を販売している者に差止を請求したという事情が決定的であり、権利濫用を理由に商標権侵害を否定すべきであったとするものとして、田村・商標法（前掲注 377）153 頁。

絵画やテレビゲーム、映画において他人の商標や標章を用いる場合はもちろんのこと、営利性のある広告や書籍の表紙のデザインであっても、商取引の提案を超えて非商業的なメッセージを伝達する場合（パロディを用いる場合等）には、営利的言論ではなく非営利的な言論として捉えるべきであると思われる。

ところで、日本法では、前述のとおり、被告の商標的使用又は商品等表示としての使用がなければ標識法に基づく権利の侵害が成立しない。そのため、著作物において他人の標章を用いる場合であっても、出所識別機能を有さない使用態様である限り侵害が成立しない。そのため、書籍、絵画、映画やテレビゲーム中の使用等、著作物中の標章の使用の多くは権利範囲から除外されることになる。米国では、これらの類型においてロジャーズ・テストが用いられることが多かったが、日本法では商標的使用・商品等表示としての使用の要件によって表現の自由との調整が一定程度なされていると言えるだろう⁵⁰²。

この商標的使用・商品等表示としての使用の法理を前提としたとしても、日本法において著作物中の標章の使用が標識法上の権利範囲に含まれる場合はなお残されている。まず、裁判例で問題となっている事案類型として、衣類にデザインとして付すという場合がある。また、広告や書籍表紙におけるデザインにおいて標章を用いた場合には、出所表示機能を持ちながら芸術的な表現としての性質を併有し得る（米国での例として、書籍表紙のパロディの事案である *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.* 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) や広告でのパロディ・批評の事案である *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994) がある)。

もちろん、他人の登録商標や著名標章に変更を加えず、そのまま衣類や書籍表紙に掲載する場合には、需要者を混同させる以上に何らかのメッセージを伝達するものとは言えない。また、芸術的な広告やテレビ CM、商品形態も、それだけでは需要者の注意を惹いて利益を得るものであり、商取引の提案の域を出ないと考えられ、営利的言論としての保護のみを享受すると考えられる。加えて、需要者の注意を惹くために、単に著名標章の名称をパロディした商品名を用いる場合（パロディ商標）も、それだけでは商取引の提案の域を出ないため、営利的言論としての保護のみを受けると解すべきであろう（パロディ商標については後述する）。

他方で、他人の商標をパロディしたデザイン等によって、特定の企業の批判や社会批判等の非商業的なメッセージを伝達するものであれば、営利的言論ではない言論又は表現として保護に値する。このように、出所識別機能を有しながら、

⁵⁰² 商標的使用のこのような機能については、安藤和宏「アメリカにおけるパロディ商標の一考察」特許研究 59 巻 (2015) 30 頁、平澤卓人「商標的使用論の機能的考察(2・完)」知的財産法政策学研究 49 号 (2017) 掲載予定。商標パロディについて、上野／前掲注 22・194 頁。

同時に非商業的なメッセージを伝達する言論・表現は存在している。このような場合には、標識法の規制が非商業的なメッセージの伝達を抑制することになる。

では、非商業的なメッセージを含む言論や表現に対し標識法上の権利行使を認めることは憲法 21 条に反するだろうか。

前述のとおり、当該文脈において意味を有する表現に対する規制は、題号と同様に表現に対する直接的規制であり内容規制を構成する。例えば、特定の書籍の内容と密接に関連するパロディを当該書籍の表紙に使用する場合が考えられる。このような場合には、違憲審査基準を用いるならば、題号と同様にやむにやまれぬ公共的利益の基準を用いてよい。それゆえ、前述したように、出所の混同のおそれ（広義のものを除く）の防止に必要な不可欠な場合にのみ不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の行使が許されると解すべきであろう。これに対し、商標法の規制は、出所識別機能の確保の目的達成のための必要最小限度の規制とは言い難いため、商標法に基づく権利行使を認めることは憲法 21 条に違反する。また、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号は、その規制目的がやむにやまれぬ公共的利益とは言い難いことから、同様にその権利行使は憲法 21 条に反すると考えられる。

他方で、衣類や広告等における非商業的なメッセージを含む表現・言論の場合で、その文脈で意味を有するわけではないものについては、他の表現方法が一応は存在しているとは言える。もっとも、前述のように、衣類や広告を媒体とすることで、市場を通じてより多くの人に対しメッセージを伝達できるという側面や、特に衣類に関して需要者が着用することでさらに他の人にメッセージを伝達できるという側面がある。その意味においては、標識法がメッセージの伝達の範囲又は対象を制限するという効果は否定できない。仮に、LRA の基準を用いるとすれば、立法目的が高度の実質的な利益であることを要するが、出所の混同の防止、出所識別機能の保持はこの要件を満たすと考えられる。

次に、規制手段が立法目的の達成に必要な最小限度かどうかを検討する。

まず、出所の混同のおそれがある場合に権利行使を認めることは、混同の防止という目的達成に必要な最小限度の規制と言うことはできる。また、購買前の混同が購買時点の混同に直結する場合や、購買担当者と使用者が分離しており使用者が潜在的な購買者となる場合、二次市場における混同が具体的に想定できる場合には、購買時の混同と同視して規制対象としてもよいと思われる。

他方で、商標法も混同の抑止又は出所識別機能を確保するとの目的には資するものの、商標の類似性及び商品役務の類似性で権利範囲が画されるため、具体的な混同のおそれを肯定できない場合にも権利範囲に含まれることになる。しかし、具体的な混同のおそれが生じていない場合にも権利行使を認めることは、混同の防止、出所識別機能の保護という目的のための最小限度の範囲を超えるように思われる。もちろん、前述のように、商標の類似性及び商品役務の類似性で権利範

囲を画すことは、権利範囲の明確化や権利行使の容易化に資するものであるが、これは単独で高度に実質的な利益であるとは言にくい。しかも、出所の混同のおそれのある場合には、より制限的ではない不正競争防止法 2 条 1 項 1 号による権利行使が可能である。そうすると、商標権に基づく権利行使を認めることは、憲法 21 条に反するものと考えられるべきであろう。

他方で、稀釈化又は汚染の防止は、法益としてより抽象的であり、高度に実質的な利益とすることは困難であると思われる。したがって、稀釈化又は汚染の防止を目的とする不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく権利行使を認めることは憲法 21 条に反すると考えられる。

そうすると、非商業的メッセージを含む表現・言論の場合には、厳格な「やむにやまれぬ公共的利益」の基準を用いるか、より緩やかな LRA の基準を用いるかにかかわらず、混同のおそれを生じさせない場合にも権利行使を認める商標法や立法目的の重要性が低い不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく権利行使は表現の自由の制約を正当化できないと考えられる。

もっとも、商標法及び不正競争防止法 2 条 1 項 2 号について、合憲限定解釈を行うことも考えられる。前述のように、他人の登録商標や著名標章に変更を加えず利用する場合には、需要者を混同させる以上に何らかのメッセージを伝達するものとは言えず、その意味では、パロディ等の表現上の改変を加える必要がある。元の商標の意味が変容している場合には、類似性の判断における観念の相違又は取引の実情において考慮することで、「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない」（前掲最判【小僧寿し上告審】）と解し、商標権侵害を否定することができる。

また、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号についても、元の商標とは違ったメッセージを伝達する場合には、「稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示」（東京地判平成 20.12.26 判時 2032 号 11 頁【黒烏龍茶】、東京地判平成 27.11.13 判時 2313 号 100 頁【DHC-DS】）ではないとして類似性を否定する可能性はある。もっとも、これらの判決は、「容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示か否か」を基準にすると説示しており、このような説示を字義のとおり解すれば、著名標章を想起させるパロディも当然に権利範囲に含まれることとなる。このような解釈をせざるを得ないのであれば、類似性の要件による限定は困難であることになろう。

次に、非商業的メッセージゆえに出所識別機能を失ったとして、商標的使用又は商品等表示としての使用を否定するという合憲限定解釈も考えられる。前掲東京地判【ピースマーク】はそのような解釈の可能性を示している。ただし、書籍表紙のような出所識別の要素が強い場合においても、そのような解釈が可能かどうかは疑問があり、その場合はむしろ類似性の要件を活用すべきかもしれない。

そのような解釈が困難であれば、個別の権利行使を適用違憲とすることも考えられる。

(4) パロディ商標

ア 日本法の状況

次に、非商業的メッセージを含まず、単に需要者の注意を惹くための出所識別を目的としたパロディ商標について検討しよう。

日本の標識法では、出所識別を目的としたパロディ商標が問題となることが多い。裁判例では類似性が低い事案では商標法4条1項11条違反が否定されている（PUMAの文字と図形の商標をパロディしたと思われる「SHI-SA」の商標について、知財高判平成21.2.10平成20（行ケ）10311[SHI-SA I]、「フランク ミュラー」をパロディしたと思われる「フランク三浦」について、知財高判平成28.4.12平成27（行ケ）10219[フランク三浦]）また、そのような場合には、15号違反も否定されている（知財高判平成22.7.12判タ1387号311頁[SHI-SA II]、前掲知財高判[フランク三浦]）。

他方で、類似性が高いと思われる事案では商標法4条1項15号違反が肯定されている（「LAMBORGHINI」のパロディと思われる「Lamborghini」について、知財高判平成24.5.31判タ1388号300頁[Lamborghini]、PUMAをパロディしたと思われる熊の図柄に「KUMA」を付した標章について知財高判平成25.6.27平成24（行ケ）10454[KUMA]）。また、パロディ商標について、引用商標の出所表示機能の稀釈化や、顧客吸引力や業務上の信用を毀損させるおそれがあるなどとして、商標法4条1項7号違反を認めたものもある（前掲知財高判[KUMA]）。

これに対し、侵害訴訟については、「白い恋人」をパロディした「面白い恋人」が提訴された事案があるが、和解により終了しており、裁判所がどのような判断を行うのか不明である。

イ 表現の自由の観点からの検討

前述のように、パロディ商標には、商標権者及びその商品への批判や皮肉のようなメッセージや、社会におけるブランドに対する批判的なメッセージを含意するとの指摘がある⁵⁰³。パロディの滑稽さや可笑しみによって批判、批評の効果が高まるとの指摘もある⁵⁰⁴。商品や広告に付したパロディ商標であっても、商標権者及びその商品への批判や皮肉のようなメッセージや、社会におけるブランドに

⁵⁰³ Dogan & Lemley, *Parody as Brand*, *supra* note 23, at 486（ただし、同論文はパロディ商標について修正1条の適用を議論するのではなく、指示的フェア・ユースや混同のおそれの要件による解決を検討している。）。商標のパロディが象徴的な形式によってメッセージを伝達するものであり、少なくとも著名な商標のパロディが憲法上の保護に値する言論の形態であることを論じるものとして、Shaughnessy, *supra* note 143, at 1109.

⁵⁰⁴ 大日方／前掲注21・855頁。

対する批判的なメッセージを含意するとの指摘がある⁵⁰⁵。その意味では、「言論」としての意味が全くないとは言いきれない。もちろん、商標権者やブランドへの批判は他の方法でもなし得るが、商標をパロディするという方法を選択することで、批判的メッセージを象徴的に分かりやすく届けるという側面もある。そのような表現方法の選択の自由も尊重されるべきである⁵⁰⁶。

もっとも、仮にそうであるとしても、出所を表示する目的のパロディ商標は商業的な性格が強いことは否定できない⁵⁰⁷。その意味では、単なる著名商標のパロディ商標というだけでは、営利的言論の評価は免れないであろう。前述したように、書籍表紙や衣類、広告等における表現としてのパロディであれば、営利的言論ではなく通常の言論や表現と同一に扱うべきであるが、そうでない場合には営利的言論として扱わざるを得ないと思われる。

ところで、営利的表現としての違憲審査基準は、前述の米国のセントラルハドソン・テストを参照するものが多いところ、同基準は、①同言論が少なくとも適法な活動に関するものであり、誤解を招くものではないこと、②主張されている政府利益が実質的なものであり、③当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させ、④当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でないかによって判断するというものである。

同基準によれば、出所の混同のおそれのある営利的表現は、誤解を招くものとして①の要件を満たさないことになる。購買時の混同に直結する購買前の混同を生じる場合や、購買担当者と使用者が分離して使用者が混同する場合、二次市場における混同が具体的に想定できる場合には、購買時の混同と同視できるのであり、同様に①の要件を満たさないと考えるべきであろう。次に、広義の混同の防止は、①の誤解を招くものに該当するかどうかは不明なところもあるが、仮に該当しないとしても、実質的な政府利益であるといえ、広義の混同が生じている場合に権利行使を認めることはかかる利益を直接に促進させるもので、必要以上に広汎なものとは言いがたい。それゆえ、混同のおそれを要件とする不正競争防止法 2 条 1 項 1 号については、パロディ商標に適用されたとしても憲法上の問題を生じにくい。

他方で、商標法の場合には問題がないとは言いきれない。商標法では、混同の

⁵⁰⁵ Dogan & Lemley, *Parody as Brand*, *supra* note 23, at 486.

⁵⁰⁶ 表現の自由における表現手段の選択の自由を重要視するものとして、橋本・前掲注 139・207 頁。

⁵⁰⁷ 前述のように、米国の「非営利的使用」は違憲審査で問題となる「営利的言論」の解釈の影響を受け、「商取引の申し出を超えるもの」を広く含むとされているものとされるが、パロディ商標に関する事案は、一部の例外を除き「非営利的使用」を適用していない (Louis Vuitton S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)、Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97 (2d Cir. 2009))。

おそれを直接の要件とせず、商標の類似性と商品・役務の類似性で権利範囲が画されている。もちろん、商標法の保護法益たる出所識別機能の保護は実質的な政府利益とは言えるであろうし、権利範囲の明確化のために商標の類似性と商品・役務の類似性で権利範囲を画することも出所識別機能の確保を促進すると考えられる。ただし、形式的には標章が類似するものの、パロディの性格ゆえに需要者が混同しない場合にまで権利範囲を広げる必要があるのかは疑問である。その意味では、自他識別可能なパロディを権利範囲に含めることは、④の要件である必要以上に広汎な規制に該当する可能性はあろう。

これに対し、学説では、商標の投資保護機能を損なう場合において、商標権の効力がパロディ商標に及ぶ旨を説くものが存する⁵⁰⁸。確かに、事業者が安心して商品・役務の品質を高め商標に信用を化体できるようにすることは、商標法の主要な目的といってよい。もっとも、前述のとおり、事業者の投資により生じた価値を全て商標権者が回収しなければならないわけではない。それゆえ、単なる投資の保護というのみでは、表現の自由に対する制約の正当化根拠としては不十分であると思われる。確かに、具体的な混同のおそれを生じている場合には、事業者の投資の保護に重大な支障を与える。他方で、混同のおそれが生じていない場合にも投資の保護に影響を与えるとすれば、商標の与えるイメージや良質感が害されることが根拠になるとと思われるが、その要保護性は低いと思われる⁵⁰⁹。

また、稀釈化や汚染の防止は、米国では実質的な政府利益としては不十分であるとの議論もあるが⁵¹⁰、その合理性を完全に否定することは困難であると思われる。しかし、本物と区別可能なパロディの場合に本当に問題とすべき稀釈化や汚染が生じているのかは疑問があり、逆にパロディによって元の著名標章の識別力が強化されると考える余地もある⁵¹¹。その意味では、パロディ商標への適用を認めるとすれば、主張されている利益を直接促進させるものとは言い難く、かつ必要以上に広汎な規制であると思われる。

このように、パロディ商標の場合でも、商標権又は不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく権利行使については、これを営利的言論と解してもなお憲法 21 条に反する余地はある。

もっとも、表現の一部としての使用で論じたのと同様に類似性の要件での合憲

⁵⁰⁸ 土肥／前掲注 22・892 頁。

⁵⁰⁹ ブランド・イメージによって他の商品と差別化されより高額で販売されているとすれば、比較広告によってブランド・イメージが崩壊することによって価格が低下することは好ましい旨を説くものとして、田村・不正競争法（前掲注 32）253-254 頁。

⁵¹⁰ LaFrance, *Dilution Laws Restricting Commercial Speech*, *supra* note 13, at 716-718.

⁵¹¹ この点を説示する判決として、*Jordache Enterprises, Inc., v. Hogg Wyld, Ltd.*, 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987)。パロディの場合に元の標章がその商品を想起させる能力を弱めることはほとんどないことを論じるものとして、Shaughnessy, *supra* note 143, at 1113.

限定解釈は考えられる。

すなわち、パロディによって元の商標の意味が変容している場合には、この点を観念又は取引の実情において考慮することで、「何ら商品の出所を誤認混同するおそれが認められない」（前掲最判【小僧寿し上告審】）と解し、商標権侵害を否定することができる。

他方で、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号については、前述したように元の商標とは違ったメッセージを伝達する場合には、「稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示」ではないとして類似性を否定する可能性はあるが、パロディを除外できるのか疑問もある。このような解釈をせざるを得ないのであれば、パロディ商標への権利行使を適用違憲とすることも考えられる。

なお、パロディ商標に対する権利行使が違憲となり得ることは、必ずしもその商標登録を認めなければならないというものではない。この点は後述する。

(5) ドメイン名

ア 日本法の状況

まず、ドメイン名としての使用について商標権侵害の有無が争われた裁判例では、被告サイトにおいて、「Careerjapan.jp は日本で働きたい外国人を応援します。」との文言を掲載していたことを根拠に商標的使用を肯定したものや、ドメイン名（mon-chouchou.com）が被告商品の保冷バッグや包装用紙袋に表記されているほか、被告商品の包装箱風に着色されたトラックの車体広告に記載されていることを根拠に商標的使用を認めたもの（大阪地判平成 23.6.30 判時 2139 号 92 頁【モンシュシュ審】、大阪高判平成 25.3.7 平成 23（ネ）2238・平成 24（ネ）293【同控訴審】で結論を維持）がある一方、そのような事情がなく単に URL として使用されている事案について商標的使用を否定したものがある（大阪地判平成 18.4.18 判時 1959 号 121 頁[YODEL]、大阪高判平成 18.10.18 平成 18（ネ）1569・2054【同控訴審】において結論を維持）。

次に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号についても、東京地判平成 14.7.15 判時 1796 号 145 頁 [mp3]は「ドメイン名は、インターネット上のアドレスにすぎないのであるから、ウェブサイトにおいて商品の販売や役務の提供をしても、当然には、そのウェブサイトのドメイン名を法 2 条 1 項 1 号、2 号の『商品等表示』として使用したということとはできない」としつつ「ウェブサイトにおいて、ドメイン名の全部又は一部を表示して、商品の販売や役務の提供についての情報を掲載しているなどの場合には、ドメイン名は当該ウェブサイトにおいて表示されている商品や役務の出所を識別する機能を有することもあるといえ、このような場合には、ドメイン名を法 2 条 1 項 1 号、2 号の『商品等表示』として使用していると解すべき場合もあり得る」としている。

もっとも、当該ドメイン名を用いているウェブサイトにおいて、ドメイン名の要部と同一の名称が表示され、広告、宣伝に用いられている場合には、商品等表示としての使用を肯定し、不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の請求を認めるものが複数見られる（ドメイン名「j-phone.co.jp」に対し、当該ウェブサイト上の開設者を示すものとして「J-PHONE」の語が用いられ、レッスンビデオ、携帯電話機、酵母食品等が販売されていた事案について不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく請求を認めた前掲東京地判 [J-PHONE]、「jaccs.co.jp」のドメイン名を用い、ウェブサイト上に「ようこそ JACCS のホームページへ」のタイトルで簡易組立トイレや携帯電話の販売広告が掲載されていた事案について不正競争防止法 2 条 1 項 2 号の請求を認めた前掲富山地判 [jaccs.co.jp 一審]、前掲名古屋高金沢支判 [同控訴審])⁵¹²。

そして、不正競争防止法 2 条 1 項 13 号は、図利加害目的を要件とされているところ、この目的について詳細に判示したものとして、前掲東京地判 [mp3]がある。同判決は、「同号にいう『不正の利益を得る目的で』とは『公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合』と解すべきであり、単に、ドメイン名の取得、使用等の過程で些細な違反があった場合等を含まないものというべきである。また、『他人に損害を加える目的』とは『他人に対して財産上の損害、信用の失墜等の有形無形の損害を加える目的のある場合』と解すべきである。例えば、〈1〉自己の保有するドメイン名を不当に高額な値段で転売する目的、〈2〉他人の顧客吸引力を不正に利用して事業を行う目的、又は、〈3〉当該ドメイン名のウェブサイトの中傷記事や猥褻な情報等を掲載して当該ドメイン名と関連性を推測される企業に損害を加える目的、を有する場合などが想定される」としている⁵¹³。

そして、同判決は、原告の設立者は、インターネット電話機器の開発、インターネット電話サービスの提供、MP 3 小型プレイヤーの開発等の業務を事業化しようと考えて、会社を設立し、原告設立の準備段階において、近い将来MP 3 という規格が日本国内で注目されることになると予想し、知人が代表取締役を務める別会社に「m p 3 . c o . j p」のドメイン名を取得してもらうことにして、別会社が登録した事案について、原告ドメイン名を登録しようとした時点においては将来被告に原告ドメイン名を不当に高額な値段で買い取らせたり、被告表示の顧客吸引力を不正に利用して原告の事業を行おうなどの不正の利益を得る目的を有していなかったとして、2 条 1 項 12 号の適用を否定している。

⁵¹² これらの判決について、水谷直樹「日本におけるドメイン名紛争」松尾＝佐藤編・前掲注 35・103-113 頁。

⁵¹³ 同判決が、「不正の利益を得る目的で」について「公序良俗に反する態様で、自己の利益を不当に図る目的がある場合」と解すべきしたことは、その後の裁判例においても踏襲するものがある（大阪地判平成 16.2.19 平成 15（ワ）7208・7993 [自由軒]）。

この他、裁判例では、ウェブサイトにおいて原告商品を紹介した後、価格が高いのがその唯一の弱点であると指摘し、同じ性能であるのに安いとして別会社商品を紹介し、その販売サイトへ誘導していたものについて、不正の利益を得る目的を肯定したものがある（東京地判平成 26.12.18 平成 26（ワ）18199 [ケノン]）。

さらに、近時の判決には、製品の批判をするサイトについて 2 条 1 項 12 号の適用を認めるものがある。すなわち、大阪地判平成 28.3.15 平成 27（ワ）7540 [アクシスフォーマー]は、ドメインを使用したウェブページの記載内容が、原告製品が問題のある商品というだけでなく、それを製造販売する原告さえも問題があるようにいうものであるとしたうえで、「…本件サイトでは、原告製品に興味を持ち、その購入を検討しようとしてインターネットを利用してアクセスしてきた需要者に対し、ウェブページの随所において、需要者の購入意欲を損なうことを意図しているとししか考えられない内容の記載をしているのであり、また、その記載は、併せて製造者としての原告の信用を損なうことをも意図していると解さざるを得ないものである」として、2 条 1 項 12 号に該当することを前提に発信者情報の開示を認容している。

イ 表現の自由の観点からの検討

単に、商品を販売し収入を得る目的でのドメイン名は、それが言論であるとしても営利的言論であることは否定できない。他方で、ドメイン名が自己のアイデンティティを表示し、個人及び団体の特定に大きな意味があるため一種の表現の自由とみることができるとする見解がある⁵¹⁴。また、パロディのドメイン名について、何らかのメッセージを伝達する場合には表現の自由の問題が生じることを認めるものもある⁵¹⁵。このように、パロディや批評を目的としたウェブサイトのドメイン名は、仮に広告収入を得ていたとしても、「商取引の提案を超えるもの」として、非営利的言論と見ることは可能であろう。

ただし、ドメイン名については表現の代替手段が全くないとは言い難い。企業の批判サイトであれば、ドメイン名で表現したい内容をウェブサイトへ書き込むことはできるのであり、それによって目的を達成できるという側面もないわけではない。その意味では、内容中立規制及び間接的規制としての側面を否定し切れない。そうすると、前述した LRA の基準（立法目的が表現内容に直接関わりのない高度に実質的な利益を追求するものであり、規制手段がその立法目的を達成するために必要な最小限度のものである場合に合憲）が参考になると思われる。

この基準を用いた場合、出所の混同の防止及び出所識別機能の保護は、高度に

⁵¹⁴ 松井・インターネットの憲法学 315 頁。市政梓「不正競争防止法への一示唆—ドメイン名のフェアユースから—」帝塚山法学 18 卷（2009）8 頁も参照。

⁵¹⁵ 大林啓吾「表現の自由と知的財産—ドメイン名をめぐる憲法問題—」大沢秀介＝葛西まゆこ＝大林啓吾編著『憲法.com』（2010、成文堂）134-151 頁。

実質的な利益を追求する立法目的といってよい。他方で、稀釈化又は汚染の防止は、法益としてより抽象的であり、高度に実質的な利益とすることは困難であると思われるため、この点を保護法益とする不正競争防止法 2 条 1 項 2 号に基づく権利行使を認めることは憲法 21 条に反すると考えられる。

また、規制手段としても、前述のように商標法及び不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に基づくドメイン名に対する請求については、商標的使用及び商品等表示としての使用の要件を通じて、ドメイン名が需要者に出所として認識される限度において責任を肯定する傾向がある。このような場合に権利行使を認めることは、出所の混同の防止、出所識別機能の確保の目的を達成する手段として必要最小限の規制といってよい。

ただし、ドメイン名以外のインターネット上の使用の事案では、購買前の混同のみをもって責任を肯定したかのように読める判決もある（原告商品を探す消費者が被告サイトに到達し得ることを、類似性の判断における取引の実情で考慮する東京地判平成 19.5.16 平成 18（ワ）4029 [ELLEGARDEN 一審]、ディスクリプション・メタタグとしての使用について東京地判平成 27.1.29 平成 24（ワ）21067 [IKEA]）。しかし、意見表明のためのウェブサイトであれば、仮にドメイン名により購買前の混同が生じたとしてもそのサイトを訪れればその混同は解消されるのであるから、このような場合に権利行使を認めることは、（購買時の）混同を防止するのに必要な限度を超えることになると考えられる。

他方で、不正競争防止法 2 条 1 項 13 号については、より問題が生じ得る。同条は商品等表示に信用を化体する努力に対するインセンティブが損なわれないことを目的としており、これは高度に実質的な政府利益ということではできない⁵¹⁶。ところで、企業の批判サイトに類似するドメイン名を用いられることは、ある種の信用を下げる可能性のあるものであるとは言える。もっとも、名誉毀損や信用毀損に該当しない正当な言論活動は憲法の保障するものであり、そのような批判によって信用が損なわれることは憲法が予定しているものである。そうであれば、批判サイトにおける使用の禁止は、憲法上保護に値しない信用の維持にしか役立たないのであり、本来の信用を化体する努力に対するインセンティブを保護するという目的からは過剰な規制であり、必要最小限度の規制とは言えない⁵¹⁷。

⁵¹⁶ 田村・不正競争法（前掲注 32）267 頁。

⁵¹⁷ 米国における著作権のフェア・ユース規定の適用が争われた *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569（1994）において、「痛烈な劇評のような致命的なパロディーが原作の需要を失わせる場合、それは著作権法の下で問題となる被害を生み出しているのではない」と判示されている点が参考になると思われる。同判決の訳文は、ポール・エドワード・ゲラー＝メルビル・B・ニマー編・エリック・J・シュワルツ著（高林龍翻訳監修、安藤和宏＝今村哲也訳）『英和对訳 アメリカ著作権法とその実務』（2004、雄松堂出版）301 頁による。

本来、不正競争防止法 2 条 1 項 13 号は、図利加害目的を要件として、商品等表示の主体が被るべき不利益とドメイン名選択の自由を比較衡量することができる⁵¹⁸。また、同号は不正競争防止法 2 条 1 項 1 号及び 2 号と異なり、適用除外の規定が設けられていないが、これは図利加害目的の認定によって妥当な結論を導き得ることが理由とされている⁵¹⁹。そうすると、同要件を用いて、表現の自由との調整を図ることが期待されており、直接に商品役務の提供を行わない批判サイト等については図利加害目的を否定すべきであろう⁵²⁰。その意味では、他の条項と比べて合憲限定解釈が容易であると考えられる。

(6) 記述的表示、キャッチフレーズ、他人との関係を示すための使用

ア 日本法の状況

日本法では、記述的表示については、その品質や原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる場合には、商標法 3 条 1 項 3 号によって登録を阻却される。また、キャッチフレーズでも自他識別力を欠くものについては、商標法 3 条 1 項 3 号又は 6 号により登録を阻却される(3 号で阻却したものとして、知財高判平成 18.4.26 平成 17 (行ケ) 10851[ササッと]、6 号で阻却したものとして、東京高判平成 13.6.28 平成 13 (行ケ) 45 [習う楽しさ教える喜び]、知財高判平成 19.11.22 平成 19 (行ケ) 10127 [新しいタイプの居酒屋]、知財高判平成 25.11.27 平成 25 (行ケ) 10254 [お客様第一主義の])。

次に、侵害訴訟の場面を見ると、記述的表示に対する商標権に基づく請求については、商標的使用を否定するものと商標法 26 条 1 項 2 号又は 3 号を適用するものがある⁵²¹。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号に基づく請求については、商品等表示としての使用を否定するもの(知財高判平成 23.3.28 判時 2120 号 103 頁 [ドーナツ控訴審]、東京地判平成 16.5.31 平成 15 (ワ) 28645 [尿素とヒアルロン酸の化粧水]、東京地判平成 13.1.22 判時 1738 号 107 頁 [タカラ本みりん一審])がある一方、不正競争防止法 19 条 1 項 1 号を適用するものがある。

他方で、キャッチフレーズとしての使用については、商標的使用を否定して商

⁵¹⁸ 鈴木將文「ドメイン名紛争に関する不正競争防止法の改正」松尾＝佐藤編・前掲注 35・147 頁、田村・不正競争法(前掲注 32) 274 頁。

⁵¹⁹ 小野編・前掲注 463・647 頁(鈴木將文執筆部分)、茶園編・前掲注 377・102 頁(村上画里執筆部分)。

⁵²⁰ 不正競争防止法 2 条 1 項 13 号について、表現の自由の抗弁を認めることが困難であるとしつつ、他人に対する批判ないし抗議を行う目的で開設されているウェブサイトについて、特定商品等表示と類似するドメイン名が用いられているというだけでは「加害目的」を認めない等の方法によって表現の自由との調整を図るべきとする見解として、金井重彦＝山口三恵子＝小倉秀夫『不正競争防止法コメンタール〈改訂版〉』(2014、レクシスネクシス・ジャパン) 156 頁(小倉秀夫執筆部分)。

⁵²¹ 裁判例については、平澤／前掲注 375・240-265 頁。

標権侵害を否定するものがある（東京地判平成 10.7.22 判時 1651 号 130 頁 [オールウエイ一審]、東京高判平成 11.4.22 平成 10（ネ） 3599 [同控訴審]、名古屋地判平成 12.9.22 平成 11（ワ） 2823 [Happy Wedding II]、東京地判平成 22.11.25 判時 2111 号 122 頁 [塾なのに家庭教師]）。

さらに、他人との関係を示すための使用態様についても、商標的使用を否定するものがある（適合関係を示す表示について、東京地判平成 16.6.23 判時 1872 号 109 頁 [brother]、他人の商品を買い取る旨の表示について、東京地判平成 12.3.10 平成 11（ワ） 18949 [A BATHING APE]、自己の営業に関する過去の経歴等を示すための使用について、東京地判平成 19.12.27 平成 18（ワ） 5272・8460 [ガトーしらはま]、自己の所属していた音楽グループ名の表示について、東京地判平成 22.3.26 平成 21（ワ） 1992 [クリスタルキング]、比較広告としての使用について、東京地判平成 20.12.26 判時 2032 号 11 頁 [黒烏龍茶]⁵²²）。商品等表示としての使用ではないとして、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号の適用を否定したもの（他人の商品を買い取る旨の表示について、前掲東京地判 [A BATHING APE]）、同 2 号の適用を否定したものもある（ロコミサイトでの使用について、札幌地判平成 26.9.4 平成 25（ワ） 886 [食ベログー一審]、札幌高判平成 27.6.23 平成 26（ネ） 365 [同控訴審]）。

このように、記述的表示については、商標法 3 条 1 項 3 号で商標登録を阻却しつつ、侵害訴訟では商標的使用・商品等表示としての使用を否定するものや商標法 26 条 1 項 2 号・3 号、不正競争防止法 19 条 1 項 1 号を適用するものがある。キャッチフレーズについては、商標法 3 条 1 項 3 号・6 号で商標登録を否定するものや、侵害訴訟において商標的使用を否定するものがある。他人との関係を示すための指示的な使用については、商標的使用・商品等表示としての使用を否定するものがある。

イ 表現の自由の観点からの検討

記述的表示、キャッチフレーズ、他人との関係を示すための標章の使用は、使用する者が需要者に対し情報・メッセージを伝達するものであり、営利的であっても言論としての性質を有することは前述のとおりである。それゆえ、標識法の権利行使によって、競業者らのこれらの使用が禁止されるとすれば、営利的表現ではあるものの、憲法上の問題が生じる可能性がある⁵²³。

ところで、このような営利的言論に対する制約は、通常の言論よりも弱い憲法上の保護を受けるとする見解が強いが、日本の学説は営利的言論に適用される違

⁵²² 裁判例の内容については、平澤／前掲注 375・278-287 頁。

⁵²³ 商標法において、商品の特徴等の記述的な表示が禁止されると、競業者の表現の自由の問題が生じることを指摘するものとして、青柳吟子「商標権の効力が及ばない範囲（競業者による自由使用の観点から）」中山信弘＝斉藤博＝飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』（2013、青林書院）827 頁。

憲審査基準については、米国のセントラルハドソン・テストを参照するものが多い。

仮にこの基準を用いて考えると、記述的表示、キャッチフレーズ、他人との関係を示すための標章の使用は、適法な活動に関するものであり、かつ誤解を招くものでもないため、セントラルハドソン・テストの第1要件を満たす。

次に、不正競争防止法2条1項1号及び商標法は、混同を抑止することを目的としており、その利益は実質的なものと言うことはできよう⁵²⁴。もっとも、記述的表示やキャッチフレーズ、他人との関係を示すための使用については、出所識別機能が低いとは言えず、文字商標や図形商標と比較して、出所の混同のおそれはそれほど高くない⁵²⁵。そうであるとすれば、出所識別機能の高い表示を規制すれば出所の混同の防止という目的の大部分は達成でき、記述的表示やキャッチフレーズ、指示的使用についてまで権利範囲に含める必要があるのか疑わしい⁵²⁶。そうすると、セントラルハドソン・テストの第3要件（当該規制が主張されている政府利益を直接に促進させるか）を満たすのかという疑問がある。さらに、記述的使用、指示的使用については、需要者に商品及び役務の品質等に関する情報を伝達し、需要者が商品役務を適切に選択する上で重要であり、そのような表現手段が特定の主体に独占されることは、探索費用の削減や競争の活性化の観点から問題である。そうすると、第4要件（当該規制が当該利益を達成するために必要以上に広汎でないか）を満たすのか微妙な問題を孕んでいる⁵²⁷。

稀釈化や汚染を根拠とする規制は、前述のように規制目的が実質的であると言うことはできる。しかし、記述的使用や指示的使用、キャッチフレーズとしての使用の場合の多くは、他人の標章を用いたとしてもその出所識別力は強くないため、これらの使用態様に対して権利行使を許容することは、立法目的の達成に直

⁵²⁴ 需要者が標章によって商品の出所を区別・同定することを可能にすることが、セントラルハドソン・テストの第2要件における実質的な政府利益にあたることを論じるものとして、Ramsey, *Descriptive Trademarks*, *supra* note 170, at 1153.

⁵²⁵ スローガンからなる商標について、識別機能、品質保証機能、広告機能のいずれも従来の枠組みから外れていることを指摘するものとして、加藤暁子「スローガンからなる標章の商標権による保護」外山他編・前掲注453・141頁。

⁵²⁶ 需要者が商品名や会社名によって商品・役務を識別する方法を有しているとすれば、スローガンに対する追加的な保護による限界効用の増大は僅かであり、スローガンは出所識別の情報を需要者にほとんど与えないうえ、同じスローガンが用いられたとしても、需要者はブランドネームで商品・役務を識別できることを論じるものとして、Ramsey, *supra* note 234, at 251.

⁵²⁷ Ramsey, *Descriptive Trademarks*, *supra* note 170, at 1146-1169は、記述的用語について商標登録を認めることは、実質的な政府利益を欠くうえ、恣意的（arbitrary）又は示唆的（suggestive）な標章に比して需要者による商品の区別や同定を助けられないため、政府利益を直接に促進させるとは言えず、かつ固有の識別力のある標章のみに保護を与えれば足りるのであるから必要以上に広範な規制であり、営利的表現に対する違憲な規制であると結論付けている。

接的ではなく、必要以上に広汎な規制であるから、憲法 21 条に反し許容されない可能性がある。

以上の観点からすれば、記述的使用や指示的使用、キャッチフレーズとしての使用について標識法上の権利行使を許容することは、営利的言論に対する違憲な制約となる可能性を有している。

その意味では、上記の商標法 3 条 1 項 3 号や 6 号による登録拒絶、商標的使用、商品等表示としての使用の否定や商標法 26 条 1 項 2 号・3 号、不正競争防止法 19 号 1 項 1 号の普通名称の抗弁は、営利的言論の自由と権利者の利害を内在的に調整するものとして考えることができる。そして、このことは、これらの要件の解釈にあたって憲法 21 条に適合した解釈を義務付けると考えられる。

例えば、商標法 26 条 1 項 2 号・3 号については、その要件の解釈に大きな争いがある。まず、26 条 1 項 2 号又は 3 号の「普通名称」等の記述的表示に該当するためには、実際に使用されていて知られていることを要求する裁判例（神戸地判平成 9.10.15 平成 7(ワ)661 [茶福豆]、東京地判平成 15.6.27 判時 1840 号 92 頁 [花粉のど飴]）がある一方、当該名称が辞書や辞典に掲載されることまでは要しないばかりか、需要者の間で現に一般的な名称や記述的表示と認識されなくとも、そのように認識されることが自然かつ適切であれば足りるとするもの（大阪高判平成 22.1.22 判時 2077 号 145 頁 [招福巻控訴審]）もある⁵²⁸。また、商標法 26 条 1 項 2 号及び 3 号は、「普通に用いられる方法で表示する」との要件については、商品や広告に大きく書かれていれば同要件を満たさないとする裁判例（前掲東京地判 [花粉のど飴]）がある一方、出所識別機能を有する形で大きく商品に書かれている場合においても同要件を満たすとするものもある（東京地判平成 11.5.14 平成 10(ワ)18387 [システム ダイアリー]、広島高判平成 15.9.26 平成 15(ネ)44 [広島風お好み焼きせんべい控訴審]、大阪地判平成 18.7.27 判タ 1229 号 317 頁 [正露丸一審]、大阪高判平成 19.10.11 判時 1986 号 132 頁 [同控訴審]、前掲大阪高判 [招福巻控訴審]）。上記のように、記述的な表示を行うことも、営利的な表現の自由に含むことからすれば、かかる自由が不当に制約されないよう「普通名称」に該当する範囲を広く設定することや、「普通に用いられる方法で表示する」を広く解することが適切であることになる。

(7) 小括

以上のように、表現の自由の制約で論じられる違憲審査基準を用いて検討するとすれば、題号や商品役務に付される文脈で意味のある言論・表現については、標識法の権利行使によって非商業的なメッセージの伝達が規制され、かつ表現の代替手段を欠くゆえに、非営利的表現の内容規制の場合に用いられるやむにやまれぬ公共

⁵²⁸ 田村善之 [判批] (招福巻控訴審) 知的財産法政策学研究 29 号 (2010) 290 頁。

的利益の基準が妥当する。そのため、狭義の混同を防止する必要最小限度の規制のみが許容されると考えられ、それを超える規制や稀釈化・汚染に基づく規制は違憲であることになる。

次に、商品又は役務に付される文脈で意味のあるとは言えない言論・表現や批判サイト等のドメイン名については、出所識別機能に影響を与えない表現の代替手段が一応は存在していると言えるため、LRAの基準等より緩和された基準によって判断してよいと思われる。もっとも、この場合も混同の防止に必要最小限度の規制のみが許容され、稀釈化・汚染に基づく規制は違憲と判断されることになる。

最後に、パロディ商標や記述的表示等の営利的言論については、より緩やかなセントラルハドソン・テストで判断してよいと思われる。その場合、混同や稀釈化の防止の目的を直接促進させる必要以上に広汎な規制は許容されるものの、自他区別可能なパロディ商標や記述的表示、キャッチフレーズ、指示的使用に対する権利行使は必要以上に広汎な規制ではないかという疑問がある。

第3 商標登録の場面における憲法上の統制の可能性について

ここまでは、標識法上の権利の行使が、憲法上の表現の自由にに基づき制約される可能性について論じてきた。

これに対し、商標登録の場面において、商標登録の要件が違憲無効となる、あるいは特定の標章の登録を拒絶することが適用違憲となる可能性があるかを検討しておきたい。

まず、前述したように、商標登録を拒絶することによって、表現の自由を保護しているという側面がある⁵²⁹。すなわち、競業者の多くが使用したい普通名称や記述的表示について、商標登録を拒絶することによって、特定の者に排他権を行使させず、そのことによって競業者が普通名称や記述的表示を使用する自由が確保されている。このように、商標登録要件は、限定的にはあるが表現の自由を保護する機能を果たす。

逆に、商標登録を拒絶することが、出願人の表現の自由の侵害を構成する可能性はあるのか。

そもそも、商標登録がなされなかったとしても、標章をパロディした表現を商品又は役務と無関係に使用できることはもとより商品又は役務に付して用いることも許容される。それゆえ、商標登録を拒絶することは、表現を社会に発信することを直接に妨げるものではない。むしろ、商標登録を認めることによって、他人の表現の自由を制約する可能性を生じさせる⁵³⁰。これらの点も考慮すると、一定の表現について商標登録を受けさせる憲法

⁵²⁹ 米国法において普通名称や識別力を欠く記述的表示の登録を拒絶していることを、表現の自由の内在的な安全装置の1つと論じるものとして、*Ramsey, Trademark Protection*, *supra* note 185, at 838.

⁵³⁰ 攻撃的 (offensive) な単語の商標登録及び保護が他人の同一の表現を萎縮させ得るゆえに、このような単語を商標登録する表現の自由の利益は無意味であることを指摘するものとして、*Ramsey, Trademark Protection*, *supra* note 185, at 835.

上の利益を有しているとする根拠は見出しがたい。

ところで、前述した米国の *In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) は、登録要件であるランハム法 2 条(a)の侮辱的な内容の商標の登録を拒絶している点が修正 1 条に反するとの判断を行っている。同判決は、商標登録を受ける何らかの憲法上の権利を肯定するものではないが、侮辱的な内容の商標登録を禁じることが、観点差別 (viewpoint discrimination) であることを根拠としている。

そうすると、商標登録されることの憲法上の権利がないとしても、登録拒絶が見解規制となる場合には憲法上の問題が生じ得る。近時、憲法学においては、給付の場面であっても、思想内容に着目した恣意的な取り扱いが憲法問題を生じさせることが指摘されている⁵³¹。最高裁も、公立図書館における思想信条を理由とする不公正な取り扱いが著作者の人格的利益を侵害することを肯定している（最判平成 17.7.14 民集 59 巻 6 号 1569 頁 [船橋市立図書館]⁵³²）。

仮に、*In re Tam*, 808 F.3d 1321 (Fed. Cir. 2015) の立場を肯定するとしても、他の登録商標との類似性や混同のおそれ等のより観点中立的な登録拒絶要件については射程が及ばないと考えられる。それゆえ、パロディが商標法 4 条 1 項 11 号や 15 号に基づいて商標登録が拒絶される場合には、登録の拒絶をもって憲法 21 条の表現の自由を害するものということとはできないと思われる。

ただし、商標法 4 条 1 項 7 号については、なお問題は残るように思われる。同号は、「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」の登録の拒絶を定めている。もちろん、同号は、ランハム法 2 条(a)の侮辱的な内容の商標登録拒絶とは異なり、立法府において一定の見解に着目して規制を行っているわけではなく、その判断は最終的には裁判所に委ねられている。その意味では、違憲性の強い立法による见解規制と同視することはできない。もっとも、裁判所の判断が積み重ねられて、一定の表現に対する登録が典型的に拒絶される場合には、见解規制として作用することはあり得る。例えば、パロディ商標について、4 条 1 項 7 号の適用を認めたものがある（前掲知財高判 [KUMA]）。

確かに、商標法 4 条 1 項 7 号は、他の商標登録阻却事由に該当しないものの、商標登録を阻却することが適切である場合に有用な規定であると思われる⁵³³。ただし、パロディ商標については、他の商標と類似し又は混同のおそれがある場合に問題が生じることからすれば、4 条 1 項 11 号や 15 号による利害調整を行うことが妥当である。商標法 4 条 1 項 7 号では、類似性や混同のおそれが要件となるわけではないため、裁判官の恣意的な判断に陥りかねないという問題はあろう⁵³⁴。

⁵³¹ 給付の場面での憲法問題については、駒村／前掲注 317・168 頁、杉原周治「国家による芸術支援と憲法」駒村＝鈴木編・前掲注 17・387 頁、横大道・前掲注 295。

⁵³² 同事案を給付的作用に関する事案に位置付けるものとして、中林暁生 [判批] 高橋和之＝長谷部恭男＝石川健治編『憲法判例百選 I』（第 5 版、2007、有斐閣）155 頁

⁵³³ 田村・商標法（前掲注 428）106 頁。

⁵³⁴ 商標法 4 条 1 項 7 号について、他の 4 条 1 項各号の要件を満たさず、かつ公益的な理由

第4章 総括

第1 本論文で明らかにしたこと

商標法等の標識法は各国で拡大する傾向にある一方、言論活動や表現活動の多様化によって商標権その他標識法上の権利と表現の自由とが衝突し得る場面が増大している。米国法では、商標法の内在的な調整原理だけで表現の自由の問題を全て解決できているわけではないとの認識があり、判決においても、修正1条に基づくロジャーズ・テスト等の利益衡量論によって権利行使を制限するものや、稀釈化に基づく権利の行使を修正1条に違反するとして認めなかったものがあり、憲法上の表現の自由を根拠として標識法の権利範囲を制限することが行われている。特に、稀釈化に基づく請求は、表現の自由と強い緊張関係があるものとして捉えられている。

日本法においては、商標登録要件や商標的使用・商品等表示としての使用の要件によって、表現の自由と標識法上の権利の調整が図られているという側面があり、その意味では米国ほど問題が深刻化していない。もっとも、題号やドメイン名等、出所識別の意味を有しつつ同時に非商業的なメッセージの伝達を含む表現・言論は存在している。そのため、標識法の権利行使が非商業的なメッセージの伝達を抑制する可能性はある。そして、私人による権利行使の問題、営利的言論、間接的・付随的規制、内容規制／内容中立規制などの議論を検討すれば、日本法においても標識法の権利行使を許容することが、表現の自由に対する不当な制約として憲法21条に違反する可能性は十分に考えられうる。

そして、混同のおそれが現実に存在する場合は表現を制約することはやむを得ない。もっとも、購買前の混同や購買後の混同の中には、表現活動を制約し得る根拠となるものとそうではないものがある。また、商標法は、混同のおそれが直接の要件となっておらず、基本的には商標の類似性と商品役務の類似性で権利範囲を画されるため、出所の混同の防止の目的に照らすと規制手段として過大な部分があり、その点では厳格な違憲審査を要求される非営利的言論の制約を正当化するのに困難な部分がある。他方で、稀釈化の防止は、立法目的が弱く、非営利的言論の制約を正当化することは難しい。

以上のように、標識法は表現の自由と無関係な存在ではない。そのため、既存の標識法の解釈において、合憲限定解釈又は憲法適合的解釈が求められる。例えば、商標的使用又は商品等表示としての解釈、商標法3条及び26条の解釈、不正競争防止法の混同概念の解釈、不正競争防止法2条1項2号の営業上の利益の解釈、不正競争防止法2条1項13号の目的等の解釈において、憲法21条と抵触しないことが求められる。さらに、既存の法理で解決が困難な場合には、適用違憲の手法によって標識法の効力を制限すべきことになる。

が存在しない事案について適用することに反対するものとして、井関涼子〔判批〕同志社法学65巻1号（2013）195頁。

第2 標識法を違憲審査基準で検討する意義

本論文では違憲審査基準によって日本法の検討を行った。このようなアプローチを行う意義はどこにあるのか。

まず、標識法の拡大に対する1つの理論的な限界線を設定することができると考えられる。

本論文で論じたように、標識法の対象と権利範囲は日米とも拡大する傾向にある。著作権については、多国籍企業や権利者団体が立法過程に対し影響力を行使しやすい一方、著作物のユーザーの利益は集約しにくく立法過程に反映されにくいことが指摘されている⁵³⁵。他方で、商標権や不正競争防止法上の権利については、企業はその規模にかかわらず権利の拡大によって利益を受ける場合もあれば不利益を受けることもあり、その意味では著作権よりも立法上のバイアスは生じにくい可能性はある。もっとも、既に強いブランドを形成している企業の利益が反映されやすいという側面は否定できないと思われる⁵³⁶。

そのような状況において、ロビイング耐性の比較的強い司法が適切な調整を行う方法の1つが本稿のような憲法に依拠したアプローチということになる。

そして、違憲審査基準を用いる場合、改めて標識法の各規定の目的又は正当化根拠を問い直すことになる。本稿で論じたように、標識法の権利の拡大によって登場した権利の根拠、特に稀釈化や購買前の混同の防止は、その規制目的に疑問が呈されている。表現の自由を考慮することにより、そのような規制目的の弱い請求権を適切な範囲に限定する理論的な可能性を秘めている。

また、違憲審査基準は、単に司法の判断枠組みを提供するだけではない。違憲審査基準は、一定の場合に違憲判断が出されることによって、間接的に立法府の採用できる選択肢を限定する効果を有し得る。その意味では、標識法の立法（法改正含む）の妥当性を吟味する1つの理論的枠組みを提供できると考えられる⁵³⁷。表現の自由を単なるスローガンとするのではなく、違憲審査基準を用いることによって、他事案との理論的整合性を図りつつ、反論可能性の大きい議論を行うことが可能になるとと思われる⁵³⁸。

第3 本アプローチの限界

もっとも、本稿のような違憲審査基準を用いるアプローチには以下のような限界がある。

⁵³⁵ 田村善之「日本の著作権法のリフォーム論—デジタル化時代・インターネット時代の『構造的課題』の克服に向けて—」 知的財産法政策学研究 44 号（2014）30 頁。

⁵³⁶ 商標のプロプライエタリアニズム傾向とレント・シーキングの可能性について、DRAHOS, *supra* note 38, 227-231 頁。

⁵³⁷ 合憲性審査手法によって刑事立法の批判を行うための共通の議論枠組みを設定しようとするアプローチとして、上田正基『その行為、本当に処罰しますか—憲法的刑事立法論序説』（2016、弘文堂）1-5 頁、207-213 頁。

⁵³⁸ 反論可能性の大きな言明が良い法律論であることについて、平井宜雄『『議論』と法律家像』同『法律学基礎論の研究—平井宜雄著作集 I』（2010、有斐閣、初出 1989）163-173 頁。

第 1 に、日本においては、表現の自由について違憲審査基準を用いて違憲と判断した例が存在しない。その意味では、判例上の根拠が弱いことは否定しがたい。米国では、修正 1 条に基づき違憲判決を下したものが無数に存在し、営利的表現についても比較的厳格な違憲審査を行っているため、憲法判例に依拠したアプローチを採用しやすい一方、日本法では参照できる判例が極めて乏しい。

第 2 に、違憲審査による標識法の制約が可能なのは、本稿で論じたように、題号や表現としての使用等の限定された範囲に止まる。標識法の規制対象の大部分を占める営利的表現については、どのような違憲審査を行うべきか学説上定まるところがなく、憲法違反を論じるだけの根拠付けが乏しい。そうすると、違憲審査による制約は、あくまで標識法の超えてはならない最低限のラインの設定に止まるものとなる。その意味では、標識法のあり方は様々な政策的な考慮に委ねられる部分が大きく、本稿のアプローチはそのような政策的妥当性を検証する枠組みを提供するものではない⁵³⁹。また、商標登録要件については、違憲審査によって違憲とされる場合はほとんどなく、このようなアプローチはほとんど役に立たないと考えられる。

以 上

⁵³⁹ 上田・前掲注 537・212 頁も、合憲性審査手法を経てもそれが刑事政策的に望ましいことを帰結しないことを指摘している。