HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	表現規制としての標識法とその憲法的統制（4）
Author(s)	平澤，卓人
Citation	知的財産法政策学研究，54，143-180
Issue Date	2019-10
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/76027
Type	departmental bulletin paper
File Information	54_06-Hirasawa.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

論　説

表現規制としての標識法とその憲法的統制(4)

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（以上、第50号）
　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（以上、第51号）
　　３　混同を根拠とする請求に対する修正１条の制約（以上、第52号）
　　４　稀釈化を根拠とする請求に対する修正１条の制約
　　補論　ACPA における表現の自由の考慮（以上、本号）
　第４　商標登録場面における修正１条の規律
　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
　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２章　米国法の検討

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

４　稀釈化を根拠とする請求に対する修正１条の制約

(1) はじめに

本論文「第２章」「第３」においては、「２」で商標法に基づく権利行使が合衆国憲法修正１条（以下「修正１条」と略記する。）によって制約される可能性があり、特に稀釈化を根拠とする規制について大きな問題があることを指摘した。これを踏まえて、「３」では、混同を根拠とする請求権について、ロジャーズ・テスト等の表現の自由との調整法理を紹介した。そこで、この「４」では、稀釈化を根拠とする請求について、米国の裁判所がどのように表現の自由との調整を行っているのかを見ていきたい。

(2) L.L. Bean判決とその法理を用いる判決

ア　L.L. Bean判決

既に紹介したように、州法における稀釈化規制と修正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（以下「L.L. Bean判決」と略記する。）[1]。

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. Beam’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、メイン州の反稀釈化法等に基づき被告を提訴したというものである。一審判決は、略式判決を行い、上記記事の公刊と頒布を禁止する差止めを認めた。

控訴審判決は、まず、パロディが古代ギリシャにまで遡る社会的論評及び文学的批評の滑稽な形態であるとした。そして、チョーサーの「カンタベリ物語」やヴォルテールの「カンディード」が同時代の人に与えた衝撃から明らかなように、パロディが聖なる真理や普及した道徳を馬鹿にしよ

[1] 本論文「(2)」知的財産法政策学研究51号 (2018) 203-204頁及び216-218頁。

うとするため、不可避的に他人を攻撃するとした。他方で、商標は、広告や商取引に広い影響力を有していることは明らかであり、批評家の自然な標的となっているとした。

そのうえで、当裁判所が検討すべきは、被告のパロディの公刊を禁止することが、修正１条の表現の自由の保障に違反しないかどうかであるとした。

ところで、原判決は、代替手段の基準を用いたDallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979) を引用しているところ[2]、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。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からである。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手に奪われることを防ぐための権利を得るとした[3]。

さらに、判決は、商標権者の財産的権利の範囲の限界についての判断としてLucasfilm, Ltd. v. High Frontier, 622 F. Supp. 931 (D.D.C. 1985)[4]を挙げ、商標権は思想を伝達し観点を表現する他人の無許可での使用を差し止める権利を付与するものではないとする同判決の説示を引用した。

そして、原判決はメイン州の反稀釈化の請求を認容しているが、この解釈は反稀釈化法を商標権者に攻撃的、否定的又は有害と判断される当該名称の使用を文脈を問わず抑制する無制限の権利を付与するものであるとした。ここで、判決は、商標が商標権者又はその商品に注目を集める最も効果的な手段となり得る以上、包括的な排他権を認めることは歓迎されない議論を抑制することを認めることになるというRobert Denicolaの論文を引用した[5]。

---

[2] 同判決については、本論文「(2)」前掲注１・234頁を参照。

[3] 以上の説示は、既に本論文「(2)」前掲注１・236頁でも引用している。

[4] 同判決については、本論文「(1)」知的財産法政策学研究50号（2018）99頁。

[5] Robert C. Denicola, *Trademark as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 WIS. L. REV. 158, 195-96 (1982).

さらに、同判決は、脚注において、稀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た[6]。

そのうえで、判決は、「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」とし、さらに「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、反稀釈化法の適用は、Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980)（以下「Central Hudson Gas判決」と略記する。）の定義した『表現者と受け手の経済的利益のみに関係する表現』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、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、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、論評の目的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得るものではない。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

[6] 本論文「(2)」前掲注1・203-204頁。ステイト・アクションの点について、大日方信春「知的財産権論のためのステイト・アクション論再考：知的財産権と憲法訴訟の関わり」熊本法学145号(2019) 25-26頁。

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表現者と受け手の経済的利益のみに関係する表現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、後者に対して反稀釈化法を適用することは憲法に違反するとしたものである。

イ　修正1条に基づき稀釈化の請求を棄却する判決

L.L. Bean判決のように修正1条を適用して州法の稀釈化防止規定の適用を行った判決は多くないが、ニューヨーク南部地方裁判所において数件の判決がある。これらの判決は、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・テスト等を適用する一方で、州法の稀釈化防止規定を根拠とする請求も修正1条を根拠に退けている。

例えば、Yankee Publishing, Inc. v. News America Publishing, Inc., 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)（以下「Yankee Publishing判決」と略記する。）は、原告の暦の表紙のデザインをパロディしてクリスマス商戦用の広告を作成した事案について[7]、「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稀釈化防止規定の適用を否定している。ただし、同判決は、本件のパロディによって稀釈化や識別力の低下は発生しないとも判断している。

その後、ランハム法に稀釈化に関する請求権が立法された後も、州法の稀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。

例えば、Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330 (S.D.N.Y. 2000) は、原告の広告漫画を被告がパロディした事案について、混同のおそれに基づく請求は、被告の表現が修正1条が保護を求めるアイディアの伝達であり、混同のおそれは最小限度に止まるとして請求を棄却した[8]。他方で、ニューヨーク州の稀釈化規制に基づく請求については、Yankee Publishing判決を引用しつつ、原告の請求が同様に許容される行為に基づくものであるゆえに退けられるとした。

---

[7] 事案の詳細は、本論文「(3)」知的財産法政策学研究52号 (2018) 202頁。

[8] 詳細は、本論文「(3)」前掲注7・202-204頁。

さらに、Louis Vuitton Mallatier S.A. v. Warner Brothers Entertainment Inc., No. 611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. 2012) は、被告が映画の中で原告の商標に似た商標を付した商品を登場させた事案について、ロジャーズ・テストを用いて混同に関する請求を棄却した[9]。他方で、ニューヨーク州の稀釈化規制に基づく請求については、Yankee Publishing判決及びCharles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330 (S.D.N.Y. 2000) を引用しつつ、同じく許容される行為を請求の根拠とするものであるゆえに退けられるとした。

他方で、L.L. Bean判決の射程を限定し、稀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[10]。

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稀釈化の危険は、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。ただし、風刺する論評を加えつつ、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している[11]。以上を論じたうえで、判決は仮差止命令を認めた地裁の判断を維持した。

(3)「非営利的使用」における修正１条の考慮

ア　FTDAにおける非営利的使用の抗弁の創設とその際の議論

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（ランハム法43条(c)(4)）。

FTDAが制定された際には以下のような説明がなされていた（141 Cong. Rec. S19310）。

---

[9] 詳細は、本論文「(3)」前掲注７・193-194頁。

[10] 同判決について、ディビット・E・ケース（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）360頁。

[11] 同判決は、上記の説示をするにあたり、Yankee Publishing 判決を引用している。

「この提案は、放送業界やメディアから提起された修正１条に関する正当な懸念に適切に対応するものである。この法案は、非営利的な表現（noncommercial expression）、例えばパロディ、風刺（satire）、営利的な取引の一部に属しない論説その他の形態の表現を、禁止ないし脅かすものではない。この法案は、営利的な比較広告や宣伝の文脈における標章のフェア・ユースについての責任を免除する規定を有している。」

このように、立法過程では、パロディや風刺等の表現が禁止の対象とならない「非営利的な表現」に含まれる旨が説明されていた。この説明は後の判決においてたびたび引用されることになる。

イ　「非営利的使用」の解釈において憲法（修正１条）を考慮する判決

(ア)　Mattel v. MCA判決以前の判決

まず、Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc., 924 F. Supp. 1559 (C.D. Cal. 1996)（以下「Dr. Seuss判決」と略記する。）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事案である。判決は「非営利使用」には「パロディ、風刺、営利的な取引の一部に属しない論説その他の形態の表現」（141 Cong. Rec. S19310）が含まれるとする立法過程の資料を参照した。そして、Central Hudson Gas判決が営利的言論は単なる商取引の提案としている点を引用しながら、表現的使用（expressive use）は、使用による売上への影響によって営利的なものに変容されないとした[12]。そして、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[13]。

---

[12] Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980) について、本論文「(2)」前掲注１・206-207頁を参照。

[13] 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。同判決の著作権侵害の判断については、山本隆司＝奥邨弘司『フェア・ユースの考え方』(2010、太田出版) 135-139頁。

次に、Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996)（以下「Panavision判決」と略記する。）は、原告から報酬を得る目的のいわゆるサイバースクワッティングとしてのドメイン名の登録の事案について、立法過程の議論を参照しながら「著名標章の非営利的使用の適用除外は、裁判所が憲法上保護された言論（constitutionally-protected speech）を禁止することを防止することを意図したものである」と説示した（ただし、そのような使用と本件被告の使用とは全く異なるとして非営利的使用を否定している。）[14]。

同判決は、FTDAの「非営利的使用」を憲法（修正1条）と結び付けた判決として、その後の判決でも引用されている（Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998)（以下「Bally Total Fitness判決」と略記する。））。

(イ)　Mattel v. MCA判決

そして、「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（以下「Mattel v. MCA判決」と略記する。）。

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、稀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稀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、稀釈化の場合には、商品及び役務が離れていればいるほど稀釈化を引き起こす。また、Central Hudson Gas判決

[14] 同判決を紹介するものとして、中山健一「2005年商標ダイリューション改正法（The Trademark Dilutuion 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）529頁脚注41。

を引用しつつ、商標法の差止めは需要者の混同を防止するため必要であるとされているところ、このような正当化根拠は、修正1条が商業的詐欺を保護しないことと完全に整合するとした[15]。他方で、稀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。

そして、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[16]。

そのうえで、本件のBarbie Girlがこの「非営利的使用」にあてはまるかどうかを決するためには、修正1条の判例法における営利的言論の定義を参照するとした。そして、Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001)[17]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[18]。

---

[15] 既に論じたとおり、Central Hudson Gas & Elec. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980) は、セントラルハドソン・テストを定立し、その第1要件において、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を要求している。本論文「(2)」前掲注1・206-207頁。

[16] ただし、同判決は脚注において、「非営利的使用」の適用除外は、FTDAと修正1条の全ての緊張関係を解消するものではなく、それは営利的言論への適用がないためであるとした。そして、稀釈化に基づく純粋な営利的言論の差止めは修正1条に違反し得るが、本件ではこれを論じる必要はないとしている。

[17] なお、Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001) の説示部分は、営利的言論に関する最高裁判決であるBolger v. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60 (1983) からの引用部分である。同最高裁判決については、本論文「(2)」前掲注1・211頁において紹介した。

[18] 以上の点につき、本論文「(2)」前掲注1・219-220頁。

さらに、Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001) は、商業的目的と表現的要素が分かち難く結び付いており、修正1条の完全な保護を受けるとしていたが、本件も同様の理があてはまるとしている[19]。

このように、同判決は、FTDAの「非営利的使用」の解釈について、修正1条の営利的言論の議論を参照し、「商取引の提案を超えるもの」であれば同要件にあてはまるとして、憲法上の営利的言論とリンクさせて「非営利的使用」の範囲を画することを明らかにした。

(ウ)　Mattel v. MCA判決以降の判決

その後、政治的パロディを扱ったAmerican Family Life Insurance Company v. Hagan, 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002) が「非営利的使用」と修正1条の関係について説示している（以下「American Family Life Insurance Company判決」と略記する。）。

判決は、ランハム法43条(c)(1)の「取引上の営利的使用」(commercial use in commerce）と「非営利的使用」の抗弁の関係について、「営利的使用」ならば「非営利的使用」の要件を満たさないとするものなのかとの疑問を呈したうえで、その答えは、議会は「非営利的使用」の語を、いくらか不正確で簡単ではあるが、「修正1条によって保護された言論」（speech protected by the First Amendment）を意味するものとして用いているとした。

そして、議会は、この「非営利的使用」の適用除外によって、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、「商取引の提案を超えるもの」であれば「非営利的使用」の範囲に含まれるとした。

また、他の判決も、Mattel v. MCA判決を引用しつつ「商取引の提案を超えるもの」かどうかの基準によって、「非営利的使用」の判断をするものが見られる（Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group, Ltd., 182 F.2d 897 (N.D. Cal. 2002); Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp., 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004)）。

さらに、Nissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp., 378 F.3d 1002 (9th Cir.

[19] 同判決については、本論文「(2)」前掲注1・212-213頁。

2004) は、原告商標に類似するドメイン名を登録し、そのサイトで原告を批判するサイトにリンクを貼った行為の差止めについて、これはメッセージの統制を目的とするものであり、かつWard v. Rock Against Racism, 491 U.S. 781 (1989)[20] において説示した「規制される表現の内容に言及することなく正当化される」の要件を満たさないから、内容規制（content-based）であるとした。そして、このような内容規制は、規制目的がやむにやまれぬ利益を保護するためのものであり、その手段は最小限度の規制的でないものでなければ違憲であるとした。さらに、R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377 (1992)[21] を引用しながら、内容規制は違憲性の推定が働くとした。また、批判的な論評を他のウェブサイトに投稿することが可能であることは非本質的であるとした。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、差止めは見解に基づくもの（viewpoint-based）でもあるとしつつ、永久的差止め（permanent injunction）が修正 1 条に違反するとしている（詳細は後述する。）。

他方で、「非営利的使用」の抗弁を判断せずに、被告の修正 1 条の主張について、高められた審査基準にあてはまる言論ではないとして退けた判決として、Kraft Foods Holdings, Inc. v. Helm, 205 F. Supp. 2d 942 (N.D. Ill. 2002) がある。事案は、原告がVelveetaという名称でチーズ製品を販売していたのに対し、被告が自身のことをKing Veleedaと呼び、その名称のウェブサイトでヌード写真や絵を販売していたというものである。判決は、FTDAに基づく請求を認容したが、被告の修正 1 条の主張については、被告のVeleedaの表示は原告のパロディではなく、特に被告はその表示を使う必要もない。そして、被告ウェブサイトは非営利的な娯楽である無料の芸術を提供している一方、同サイトでは被告の芸術作品を販売しており、非営利的要素がウェブサイトの営利的な部分と分かち難く結び付いてい

[20] 同判決は、公園での音量規制が修正 1 条に違反しないか争われ、内容中立である時間・場所・方法の規制として合憲とされたものである。本論文「(2)」前掲注 1・212-213頁。

[21] 同判決は、差別的な象徴の展示を禁じた条例が内容規制かつ観点規制として修正 1 条に違反するとされたものである。本論文「(2)」前掲注 1・224-225頁。

る（inextricably intertwined）わけではないとし、それゆえ被告の名称の使用は高められた審査基準（heightened scrutiny）に値しないとした。このように、同判決は、稀釈化の請求に対し「非営利的使用」の抗弁の判断をせずに修正1条の議論を行っているが、他に同様の判断をしているものは見当たらず、例外的な判決のようである[22]。

(エ)　小括

以上のとおり、「非営利的使用」を修正1条と結び付けるという考え方は、Dr. Seuss判決及びPanavision判決で示された。このうち、Dr. Seuss判決では、営利的言論が単なる商取引の提案であるとのCentral Hudson Gas判決の説示が引用されていたが、これは売上への悪影響によって使用が営利的とはならないことの根拠として用いられていたものであり、「非営利的使用」の要件として用いられていたわけではなかった。

その後、Mattel v. MCA判決は、修正1条の営利的言論の判断で用いられた「商取引の提案を超えるもの」の基準を「非営利的使用」の要件として用いるという考え方を示した。その後は、American Family Life Insurance Company判決がこの考え方を踏襲している。

これらの判決を踏まえて、「非営利的使用」が様々な分野において適用されることになった。そこで、以下では、使用類型毎に、この「非営利的使用」に関する裁判例を紹介していきたい[23]。

---

[22] 同判決が、FTDAの「非営利的使用」の抗弁を判断していないことを指摘するものとして、Michael K. Cantwell, *Confusion, Dilution and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate: An Update*, 94 TMR 547, 569 (2004).

[23] 非営利的使用の判決については、J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §24:97.2 (4th ed., 2005); MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 231-33 (2d ed., 2009); Cantwell, *supra* note 22, at 565; Patrick D. Curran, *Diluting the Commercial Speech Doctrine: "Noncommercial Use" and the Federal Trademark Dilution Act*, 71 U. CHI. L. REV. 1077 (2004); 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 (2005); Giulio Ernesto Yaquinto, *The Social Significance of Modern Trademarks: Authorizing the Appropriation of Marks as Source Identifiers for Expressive Works*, 95 TEX. L. REV. 739, 750-52 (2017).

ウ　事案類型毎の裁判例における「非営利的使用」の適用

(ア)　芸術的使用に対する「非営利使用」の適用

前述したMattel v. MCA判決は、同音楽が純粋に営利的な言論ではないとして、十分に保護に値するとした。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るから、結論としてFTDAの「非営利的使用」に該当すると判断した[24]。

また、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、Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group, Ltd., 182 F.2d 897 (N.D. Cal. 2002) がある。

この事案は、原告が “Star Wars” の著作権及び商標権を有しているのに対し、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、原告が商標権の稀釈化、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、立法過程の説明を引用したうえで、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、判決はMattel v. MCA判決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[25]。

加えて、Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792 (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、Mattel v. MCA判決を引用しながら、パロディは、それが商取引の提案を超えるものであるならば非営利的な表現の一形態であるが、同作品は芸術的

---

[24] なお、同判決は、混同のおそれに基づく請求については、ロジャーズ・テストを用いたうえで、同要件を充足するとして適法と判断している。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) 197-198頁、本論文「(3)」前掲注7・201-210頁を参照。

[25] 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。

かつパロディの作品でありこれは非営利的言論に該当するため稀釈化規制の対象とならないと判断している（ただし、「非営利的使用」を適用したものかどうかは不明である。）[26]。

さらに、Sporting Times, LLC v. Orion Pictures, Corp., 291 F. Supp. 3d 817 (W.D. Ky. 2017) は、プロ野球選手の伝記映画において、モンタージュの中で “The Sporting Times” という雑誌の表紙を 9 秒間映したカットを登場させた事案について、議会は「非営利的使用」の語を、いくらか不正確で簡単ではあるが、「修正 1 条によって保護された言論」（speech protected by the First Amendment）を意味するものとして用いているとしたAmerican Family Life Insurance Company判決に同意するとしたうえで、本件の映画は単なる商取引の提案を超えるものであり、修正 1 条の保護を受けるとして稀釈化の主張を退けている[27]。

(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、前述したAmerican Family Life Insurance Company判決が重要である[28]。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、修正 1 条と「非営利的使用」について前述したように説示した

---

[26] 同判決では写真の使用が混同のおそれを有するとの主張については、指示的フェア・ユースの法理で適法とし、題号の使用もロジャーズ・テストのような枠組みで適法と判断している。本論文「(1)」前掲注 4・109-110頁及び本論文「(3)」前掲注 7・210頁。

[27] なお、同判決では、商標権侵害の主張についてはロジャーズ・テストの要件を満たすとして退けている。

[28] 同判決について、Lee Ann W. Lockridge, *When is a Use in Commerce a Noncommercial Use?*, 37 FLA. ST. UNIV. L. REV. 338, 386-87 (2010).

うえで、被告の言論は公共的な事柄を議論するものであり、かつ選挙の候補者の適正を問題視するものであるとした。また、被告はその名称を用いたドメイン名で選挙の寄付金を集めているが、「選挙における寄附及び支出の制限は修正 1 条の最も基本的な活動の領域で機能する」という Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976) の説示を引用した[29]。これらの理由から、被告の標章の使用は、「商取引の提案を超えるもの」であるとしたうえで、修正 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[30]。

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（以下「Mastercard 判決」と略記する。）。

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、「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

---

[29] Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976) は政治献金の規制が修正 1 条に違反しないか争われた事件である。詳細は、大沢秀介「選挙運動の自由」憲法訴訟研究会＝芦部信喜編『アメリカ憲法判例』（1998、有斐閣）2 頁、松井茂記『アメリカ憲法入門』（第 8 版、2018、有斐閣）275頁。

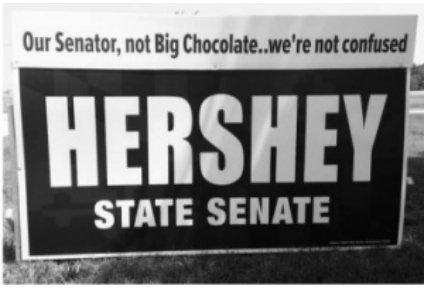
[30] 同事案において、原告は、Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979) や Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987) の代替手段の基準を引用し、被告が Taftquack を用いなくとも彼の見解が表現可能であると主張したが、不動産の所有権者の権利と商標権者の権利は同列に扱えないとする L.L. Bean 判決の説示等を引用しながら、この見解は採用できないとした。この点について、Lockridge, *supra* note 28, at 387.

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、判決は、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[31]。

このほか、Scholz v. Goudreau, 132 F. Supp. 3d 239 (D. Mass. 2015) は、ロックバンド“Boston”の元メンバーが、政治的集会で“Barry Goudreau from Boston. I like Mike（大統領候補者の名前）”と発言するメッセージを流したことが“Boston”を稀釈化するとしてメンバーから稀釈化等を根拠に提訴された事件について、Mastercard判決を引用しながら政治的文脈における標章の使用は営利的なものではないとした。

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を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。

被告の表示



http://www.schwimmerlegal.com/2014/09/hershey-v-friends-of-steve-hershey.html から引用（2019年８月７日確認）

[31] 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。

判決は、稀釈化の主張について、American Family Life Insurance Company 判決の説示は、被告の行為が修正 1 条の保護に値する場合にのみあてはまるところ、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。

(ウ)　インターネット上の使用

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。

もっとも、当初は、当該ウェブサイトの営利的な要素に着目して、「非営利的使用」を否定する判決も見られた。

例えば、Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y. 1997) を見てみよう（以下「Planned Parenthood 判決」と略記する。）。これは、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 “plannedparenthood.com” を含むドメイン名を用いて “Planned Parenthood” の名称のサイトを立ち上げ、堕胎に反対する内容を記載していた事案についての判断である[32]。

判決は、①被告が書籍の宣伝を行っていること、②被告が非営利的な政治的活動家であるが、その活動のために資金を集めていること、③被告の活動は、原告に対し商業的な害悪を与えることを目的としており、かつ実際に害悪を与えていることを根拠に被告の使用は営利的であるとし、FTDA の「非営利的使用」に該当しないと判断した。

また、Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F. Supp. 282 (D.N.J. 1998)（以下「Jews for Jesus 判決」と略記する。）も、“jewsforjesus.org”、“jews-for-jesus.com” のドメイン名を登録し、原告への批判を記載していた事件において、被告自身のウェブサイトにおいては商品の販売を行っていなかったが、リンク先のウェブサイトにおいてテープや書籍その他の物の販売が行われていることを根拠にしてFTDA の「非営利的使用」には該当しないと判断した。

[32] 同判決がロジャーズ・テストの適用を否定したことについて、本論文「(3)」前掲注 7・222頁を参照。同判決については、ケース・前掲注10・300-303頁にも紹介がある。

これに対し、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を含むドメイン名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（以下「Bally Total Fitness判決」と略記する。）[33]。

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[34]。立法過程における「この法案は、非営利的な表現、例えばパロディ、風刺、営利的な取引の一部に属しない論説その他の形態の表現を、禁止ないし脅かすものではない」（141 Cong. Rec. S19306, S19310）との説明を引用したうえで、Panavision判決も引用しつつ、「非営利的使用」にパロディと消費者の商品評価が含まれるとした。

そのうえで、原告は被告サイトにおいて被告の提供可能なサービスを列挙していると主張したが、判決は、被告が原告商標を被告のサービスを販売するために用いておらず、被告の商品を市場で同定するためにも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[35]。

このように、同判決は、批判サイトにおける原告標章の使用が商品役務の特定に用いられていないことを根拠に「非営利的使用」を適用しており、ウェブサイトで書籍の宣伝を行っていたこと等を根拠に「非営利的使用」

---

[33] 同判決を紹介するものとして、松井茂記『インターネットの憲法学』（新版、2014、岩波書店）315・325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号（2009）7－8頁、中山／前掲注14・529頁。

[34] 他人の商標のドメイン名への登録はそれ自体で営利的と判断されるわけではないことを論じるものとして、MCCARTHY, *supra* note 23, §24:97.2.

[35] 同判決は、Coca-Cola Company, etc. v. Purdy, 382 F.3d 774 (8th Cir. 2004)及びMutual of Omaha Insurance Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)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。

を否定したPlanned Parenthood判決とは異なる立場を示した[36]。

同じように、Northland Ins. Co. v. Blaylock, 115 F. Supp. 2d 1108 (D. Minn. 2000) は、被告が原告保険会社とのヨットの保険金を巡る紛争に至ったため“northlandinsurance.com”を登録し、自身の経験を広め同様の被害者のためのフォーラムを作成しようとしていた事案において、被告が営利的な動機や目的を有していたかは証拠上不明であり非営利的な論評の目的を有していたとして「非営利的使用」が適用されると判断した。

また、同様の判断を行ったものとして、Savannah College of Art and Design, Inc. v. Houeix, 369 F. Supp. 2d 929 (S.D. Ohio 2004) がある。この事案も、原告の略称SCADに対し、被告と被告の妻が原告と雇用契約を結んでいたところ、原告被告間でトラブルがあり、被告の妻が解雇されるなどしたため、被告が“scad.info”を登録し、同校を批判するウェブサイトを営んでいたというものである。

判決は、マルチファクター・テストによって混同のおそれを否定しつつ、稀釈化の主張については、Bally Total Fitness判決を引用しながら、被告のウェブサイトが同校の批判や同様の見解を持つ他の人の投稿を掲載するものであり、「非営利的使用」に該当するとした。

さらに、Mattel判決を引用しながら修正1条を適用して差止めを否定したものとして、前述したNissan Motor Co. v. Nissan Computer Corp., 378 F.3d 1002 (9th Cir. 2004) がある[37]。

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

[36] Travis, *supra* note 23, at 76は、Bally Total Fitness判決を、Planned Parenthood判決以来のインターネット上の使用につき営利性を肯定する傾向を転換した判決として位置付けている。

[37] 同判決について、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）78-79頁。

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。

前述のとおり、判決は、批判的サイトにリンクを貼ることの制限は内容規制であり、差止め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、原告は、Jews for Jesus判決を引用しつつ、論評が商取引に負の影響を与えると主張したが、判決は言論が営利的かどうかを決する際「商取引への影響」の基準を用いないとした。

さらに、判決は、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」の記載を引用しながら、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、永久的差止めは修正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。

判決は、パロディのみならず批評や論評もフェア・ユースに該当し得るとしたうえで、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下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い、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」に該当することを認めた。

このほか、やや特殊の事案について「非営利的使用」を肯定したものとして、Ford Motor Co. v. 2600 Enters., 177 F. Supp. 2d 661 (E.D. Mich. 2001) がある。この事案は、被告が “fuckganeralmotors.com” のドメイン名を登録し、被告にリンクを貼って、これが滑稽なサイバーアートであると主張していたものである。

判決は、本件はPlanned Parenthood判決とは異なり、被告はfordの文字をプログラミングコードとして用い、リンクを貼る以外のことを行っていないことを指摘し、さらにMattel v. MCA判決を引用しながら、表現の媒体が販売されていてもコメディやパロディのための商標の使用は免責されており、商品の批評も反稀釈化法の適用除外に該当するとして「非営利的使用」に該当すると判断した。

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. 2007)[38]、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. 2008)）[39]。

(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稀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、州法における稀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稀釈化を認めた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

[38] 同判決は、報道・論評条項に該当するか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いたことにも注目している。

[39] LAFRANCE, *supra* note 23, at 233.

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たNew York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002)[40]）が存在していた。

他方で、パロディの場合に稀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)[41]; 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)[42]）。

---

[40] 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。

[41] 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を強めるであろう」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。

[42] 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付きを弱める可能性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し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はな

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)[43]）。

その後、TDRAでは、不鮮明化と汚染の2類型について、その定義が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。

いとした。

[43] 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（以下「Smith判決」という。）。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、Ayers v. City of Chicago, 125 F.3d 1010 (7th Cir. 1997) が、特定の団体が営利目的で公衆に社会的な主張を行うTシャツを販売していても、当該Tシャツが当該団体の社会的メッセージを記載しているものであれば、これは非営利的言論に従事していると判断したことを指摘した。さらに、

Heffron v. Int'l Soc'y for Krishna Consciousness, Inc., 452 U.S. 640, 647 (1981)[44]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。そのうえで、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るとした。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呼び起こす意図でWalocaustのデザインを創作したとした。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、標章の稀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。特に、L.L. Bean判決は、非営利的言論に対する稀釈化規制の適用が憲法違反になることを判示した。その後も、ニューヨーク南部地方裁判所では、州法の稀釈化規制について、修正1条を直接の根拠にして請求を退ける判決がある。

他方で、連邦法であるFTDAについては、修正1条との調整を図る目的で「非営利的使用」の適用除外が設けられたため、営利的言論やそれ以外の修正1条に関する憲法判例（Central Hudson Gas判決やHoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001)）が引用され、多くの判決は営利的言論の基準で登場した「商取引の提案を超えるもの」との基準を用いて「非営利的使用」に該当するかを検討している。このような構成を用いることで、「非営利的使用」は芸術的なパロディや政治的表現、批評サイ

[44] 同判決は、州の博覧会において申込者に先着順で貸し出されるブース以外の場所での物品の販売や頒布を禁じた規制について内容中立規制として合憲としたものである。同判決は、文書が販売されたことによって修正1条の保護が失われるものではないことは争いがないとしている。本論文「(2)」前掲注1・226-227頁。

トのドメイン名等で広く用いられることになった[45]。

ところで、混同を根拠とする請求に対するロジャーズ・テストの適用範囲と比べて、「非営利的使用」の適用範囲は広いのであろうか。判決の中には、混同を根拠とする請求についてロジャーズ・テストを適用し、稀釈化を根拠とする請求には「非営利的使用」を適用したものもある（Mattel v. MCA 判決）が、少数に止まっている。他方で、政治的パロディについての Mastercard 判決、批判サイトに関する Bally Total Fitness 判決や商品へのパロディ名称の使用の Smith 判決は、修正 1 条を用いず混同のおそれの有無について判断する一方、稀釈化の主張については「非営利的使用」と判断しており、「非営利的使用」はロジャーズ・テストよりも広い適用範囲を有することも窺われる。

このような「非営利的使用」の抗弁は、稀釈化規制の合憲性を高めるものであるとともに[46]、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[47]。

いずれにしても、稀釈化を根拠とする請求について、混同を根拠とする請求よりも修正 1 条との関係が強く問題視されたうえ、憲法上の営利的言論に該当しない言論・表現を「非営利的使用」として稀釈化の適用対象から除外していることは、日本法の解釈にも参照すべきところがあると考えられる。

補論　ACPA における表現の自由の考慮

1　ACPA の規制

ここまで、混同と稀釈化それぞれの請求権についての修正 1 条の考慮を見てきた。ところで、ドメイン名についても、修正 1 条の表現の自由の問

---

[45]「非営利的使用」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するものとして、Pratheepan Gulasekaram, *Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works*, 80 WASH. L. REV. 887, 898 (2005).

[46] Lockridge, *supra* note 28, at 376.

[47] *Id.* at 384-85.

題に属することが指摘されてきた[48]。前述したように、ドメイン名について修正1条の保護が及ぶことを指摘した判決も複数存在している（Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998); Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003)）。それでは、サイバースクワッティングを防止するためのドメイン名の取得等について規制したACPAにおいて、表現の自由はどのように考慮されているのか。

既に論じたように、ACPAにおいて、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不正目的（bad faith intent）を有することが必要となる（同(d)(1)(A)(i)）[49]。

この不正目的の判断には以下の9つの考慮要素が列挙されている（以下これらの考慮要素を「第1要素」～「第9要素」という。）[50]。

（Ⅰ）もしあれば、当該ドメイン名における同人の商標又は他の知的財産権
（Ⅱ）そのドメイン名が同人の正式な名前又は同人を特定するために広く使用されている名称を構成する程度
（Ⅲ）もしあれば、同人が先行して当該ドメイン名を善意で（in the bona

---

48 ドメイン名が、伝統的な著作物の題号と同様に、それ自体として強力な表現的機能を有し、修正1条で保護される言論を構成することを指摘するものとして、Dawn C. Nunziato, *Freedom of Expression, Democratic Norms, and Internet Governance*, 52 EMORY L.J. 187 (2003). 邦語文献において、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見ることができると指摘するものとして、松井・前掲注33・315頁。

49 本論文「(1)」前掲注4・121-122頁、佐藤恵太「アメリカ合衆国におけるドメイン名紛争」松尾和子＝佐藤恵太『ドメインネーム紛争』(2001、弘文堂) 137-138頁、土肥一史「ドメイン名の標識法上の問題」同『商標法の研究』(2016、中央経済社) 292頁。Zohar Efroni, *Names as Domains, Names as Marks: Issues Concerning the Interface between Internet Domain Names and Trademark Rights*, *in* INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION WEALTH: ISSUES AND PRACTICES IN THE DIGITAL AGE 373 (Peter K. Yu ed., 2007).

50 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) を参考にしつつ変更を加えている。

fide) 何らかの商品又は役務を提供するのに結び付けて使用していること

(Ⅳ) 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

(Ⅴ) 経済的に利益を得る目的か当該標章を汚染し又は侮辱する目的で、出所、経済的援助、提携関係若しくは承認についての混同のおそれを惹起させることで、標章の権利者のオンライン上の場所から、当該標章に化体した信用を毀損させ得る当該ドメイン名の下でアクセスできるサイトへ消費者の注意を向けさせる意図

(Ⅵ) 経済的利益を得る目的を持ち、当該標章の権利者又は第三者に対する同人の当該ドメイン名の移転、売却その他譲渡の申出であり、何らかの商品又は役務を提供するために善意で (in the bona fide) ドメイン名をそれ以前に使用せず、又は使用の意思を有していないもの、若しくはそのような行為の類型を指し示す同人の先行する行為

(Ⅶ) 同人が当該ドメイン名の登録を申し込んだ際に、重要でありかつ誤導する連絡先情報を提供すること、同人の正確な連絡先情報を維持することを故意に行わないこと、若しくはそのような行為の類型を指し示す同人の先行する行為

(Ⅷ) 当事者の商品役務とは無関係に、同人が、当該ドメイン名が登録時において識別力のある他人の標章と同一又は混同を引き起こす程度に類似しているか、あるいは登録時において有名である (famous) 他人の標章を稀釈化することを知りながら、複数のこれらのドメイン名を登録又は取得すること

(Ⅸ) 同人のドメイン名に組み込まれた当該標章が識別力を有し又は有していない、又は(c) (筆者注：43条(c)の稀釈化条項のこと) の意味において著名である又は著名ではない程度

ACPA の立法過程においては、9 つの考慮要素について「これらの要素は、商標権者の財産的利益と、比較広告、論評、批評、パロディ、ニュース報道、フェア・ユースその他の目的で他人の標章を適法に使用しようとするインターネット利用者その他の者の利益を衡量 (balance) するよう設計されている」と説明がされた (H.R. 3028 1999)。

また、第4要素の「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」について、「この要素は、商標権者の利益と、比較広告、論評、批評、パロディ、ニュース報道その他のような他人の標章をオンライン上で適法な非営利的使用又はフェア・ユースをしようとする者の利益を衡量することが意図されている。この法案の下では、比較広告、論評、批評、パロディ、ニュース報道等のドメイン名の使用は、それが利益（profit）のために行われたとしても、それだけで不正目的の要件を満たすものではない。」と説明されていた（同上）。さらに、「同様に、この法案は、商標法が修正1条の保護と商標権者の権利の相互関係を扱った範囲では、存在する商標法に影響を与えるものではない」としている（同上）。

なお、ACPAでは、「この法律は、被告が1946年の商標法において利用可能な全ての抗弁（43条(c)(4)又はフェア・ユースに関する全ての抗弁を含む。）、若しくは連邦憲法の修正1条の下での自由な言論又は表現に関する個人の権利について影響を与えるものではない」としている。

このように、ACPAの立法過程においても、修正1条との関係が意識され、9つの要素、特に第4要素において、比較広告や論評等の正当な目的で使用する利益と商標権者の利益を衡量することが論じられていた。

そこで、以下では、裁判所が不正目的の要件においてどのような判断を行っているのかを概観する。

2　判決におけるACPAの実際の適用[51]

(1) 不正目的が認定される類型

最初に、どのような場合にACPAにおける不正目的（bad faith intent）が肯定されているのかを概観する。

まず、特定の権利者に売却する目的でのドメイン名の取得・使用の事案がある（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

[51] 判決について、MCCARTHY, *supra* note 23, §25:78; LAFRANCE, *supra* note 23, at 237-42.

トを運営し、被告はパロディ目的と主張していたが、被告がwww.NameIsForSale.comのドメイン名を使用していることからドメイン名を売却する意思があるとされたMorrison & Foerster LLP v. Wick, 94 F. Supp. 2d 1125 (D. Colo. 2000)[52]、“vw.net” について、原告が被告に譲渡を持ち掛け、被告に対し24時間以内に応じない場合には最も高い金額を付けた人に売却する旨を告げていた事案について、不正目的が肯定されたVirtual Works, Inc. v. Volkswagen of America, 238 F.3d 264 (4th Cir. 2001)[53]、被告が3, 000から4, 000のドメイン名を登録し、430を売却していた事案について不正目的を肯定したPinehurst, Inc. v. Wick, 256 F. Supp. 2d 424 (M.D.N.C. 2003)[54]）。

さらに、競争関係にある会社にドメイン名を使用させないため、競争相手と類似する名称の別会社を立ち上げドメイン名を使用する場合にも不正目的が肯定されている（Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportsman’s Market, Inc., 202 F.3d 489 (2d Cir. 2000)[55]）。また、南アメリカで事業を行っている会社が、南アメリカ以外の地域で類似する名称で活動する企業の顧客を混同させるためにドメイン名を登録する場合も不正目的が認定されている（Harrods, Ltd. v. Sixty Internet Domain Names, 302 F.3d 214 (4th Cir. 2002)）。紛争当事者間において、紛争を有利にするためにドメイン名を取得する場合も不正目

[52] 同事案で被告は修正1条の抗弁を主張したが、Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996) の「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」との説示（もともとは、Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) の説示）を引用したうえで、本件は同時かつ矛盾したメッセージではないとし、さらに表現の自由は他人の商標権を侵害するラベルや広告商品に及ばないとして主張を退けている。

[53] 同判決について、佐藤／前掲注49・139頁。

[54] 同事案で被告はパロディである旨を主張したが、ウェブサイトにはパロディの表示はあるがドメイン名それ自体にはパロディの示唆はなく、Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) の「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」の要件を満たさないとした。

[55] 同判決について、佐藤／前掲注49・140頁。

的が肯定され得る（報酬に関する金銭的問題が解決した後にドメイン名を移転する旨証言していた事案について、DSPT Intern. Inc. v. Nahum, 624 F.3d 1213 (9th Cir. 2010)）。

これに対し、当該ドメイン名を先行して使用し商品役務を提供していた場合には不正目的が否定される方向に働く。当該ドメイン名でデジタル写真を発信していた場合にも不正の意図を否定したものがある（Interstellar Starship Service, Ltd. v. Epix, Inc., 304 F.3d 936 (9th Cir. 2002)）。ライセンス契約を締結し当該ブランドの商品を販売していた場合におけるドメイン名の登録も不正目的が否定される場合がある（Grumpy Cat Limited v. Grenade Beverage LLC, Case No. 15-2063-DOC (DFMx) (C.D. Cal. 2018)）。これに対し、当該ドメイン名を使用し特定の商品役務に先行して使用していたが、その後先行して使用していた商品役務の提供を止め、原告の商品役務に類似する商品役務の提供を開始した場合には不正目的が肯定され得る（当初は情報提供サービスにドメイン名を使用していたが、その後原告と同じ女性のファッションを提供した事案について不正目的を肯定したNewport News Holdings Corp. v. Virtual City Vision, 650 F.3d 423 (4th Cir. 2011)）。

(2) 企業批判のウェブサイト・パロディの事案

他方で、特定の企業を批判したりパロディするためのドメイン名の使用について、不正目的を満たさないとした判決が数多く見られる。

まず、Northland Ins. Co. v. Blaylock, 115 F. Supp. 2d 1108 (D. Minn. 2000) が重要な判断を行っている。これは、被告が原告保険会社とヨットの保険金を巡る紛争に至ったため “northlandinsurance.com” を登録し、自身の経験を広め同様の被害者のためのフォーラムを作成しようとしていたため、商標権侵害、稀釈化を主張するとともにACPAを根拠に仮差止命令を求めたものである。

判決は第1要素ないし第3要素は原告に有利であるが、非営利的使用に関する第4要素は被告に大きく有利に働くとした。また、被告はドメイン名の買取りの申出をしておらず、経済的利益のためにドメイン名の登録をしていないとした。そして、判決は、証拠によれば、被告は原告の営業上の行いを批判するためにウェブサイトを立ち上げることについて不正な目的を有するものの、利益を得るという意図は十分に明確ではないとして、

仮差止命令を発しなかった。

また、同時期のLucent Technologies, Inc. v. Lucentsucks.com, 95 F. Supp. 2d 528 (E.D. Va. 2000) は、原告の名称の一部に “suck” の語を加えたドメイン名について、効果的なパロディかつ批判的な論評として適法となる可能性を示した（もっとも、判決は、ドメイン名を訴訟対象とする対物（in rem）訴訟管轄が認められないとしている。[56]）。

これに対し、パロディや批評に対しより消極的な立場を示したと思われるPeople for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)（以下「PETA判決」と略記する。）[57]が登場した。これは、動物の権利保護を求める原告（PETAと呼ばれる。）に対し、以前はその主張に共感していた被告が “peta.org” を登録し、当該ドメイン名で “People Eating Tasty Animals” と題するウェブサイトを運営し、同ウェブサイトが肉を食べ、毛皮を着て、狩りを行い、又は科学研究の成果を享受する者向けの情報を提供するものであることを同ウェブサイトに記載し、食肉、毛皮、狩猟、動物実験その他の団体へリンクを貼っていたというものである（ただし、被告は50〜60のドメイン名を登録していた。）。

判決は、第4要素ではパロディや批評の点に一切言及することなく、被告がPETAの標章を営利的な方法において使用しているとして、原告に有利に考慮するとした。また、それ以外の要素も全て原告に有利であるとした。そして、被告は原告標章と同一のドメイン名を登録し、インターネット利用者を混同させ、原告の公式ウェブサイトではなく被告のウェブサイトにアクセスさせる明確な意図を有していたとして、不正目的を認定している。

同判決は、被告が多数のドメイン名を登録しており、かつウェブサイト上で原告に買取りの提案をすることを促す記載があった事案であるが、第4要素で批評やパロディの要素を考慮せず、被告がウェブサイトで商品役

[56] ACPAにおいて、対物訴訟の管轄が認められ、ドメイン名そのものを訴訟対象とできることについて、佐藤／前掲注49・129頁、土肥／前掲注49・293頁。

[57] 本論文「(1)」前掲注4・90-91頁でも言及したが、同判決は商標権侵害の主張について購買前の混同を根拠として請求を認めている。同判決の位置付けについて、小嶋／前掲注37・78頁。

務を販売していなかったにもかかわらず、インターネット利用者を混同させ自分のウェブサイトにアクセスさせる目的を持って不正目的を認定しているなど、批評やパロディに厳しい立場を示したものとして理解できる。

もっとも、その後は企業批判のウェブサイトについて、不正目的を否定した判決が複数登場している。

まず、批判サイトについてより詳細な判断を行ったものとして、Lucas Nursery & Landscaping, Inc. v. Grosse, 359 F.3d 806 (6th Cir. 2004)（以下「Lucas Nursery 判決」と略記する。）がある。事案は、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というものである。

判決は、不正目的の第 1 から第 3 の要素について、①被告が同ドメイン名についての知的財産権を有していないこと、②彼女を示す他の名称でもないこと、③商品役務の提供にあたって同ドメイン名を使用したことがないことをそれぞれ認め、これらの要素は被告に不利であるとした。もっとも、第 4 要素について被告のサイトは非営利的に用いられているとして被告に有利であるとした。第 5 から第 8 の要素は、いずれも被告に不利ではないとした。すなわち、被告は原告の仕事について不平を述べるためにウェブサイトを作成したものであり、これは消費者の注意を商標権者からそらすことを目的とするものではない。また、被告が同サイトについて原告の経済的援助を受けているように思わせようとしている証拠もないとした。さらに、同サイトには原告の仕事についての体験を伝達する目的で原告が作成したことが明確に示されているとした。また、被告が同サイトを原告に販売しようとしたこともなく、被告がドメイン名の登録時に虚偽の情報を提供したこともない。最後に、他のドメイン名を取得したこともないため、ドメイン名を売り付ける目的で取得したものでもないとした。

そして、判決は、最も重要なのは、仕事が劣っていたと被告が信じる原告の業務を他の消費者に伝えようとする意図である。ACPA の主要な目的は、確立したブランドの名称と評判を取引するインターネット上の巧みな売人から消費者を守ることにあり、個人の経験を他の消費者に伝達する実践はこのような趣旨と合致しないとした。

以上から、原告の略式判決を認めなかった地裁判決を維持した[58]。

次に、TMI, Inc. v. Maxwell, 368 F.3d 433 (5th Cir. 2004) を見てみよう。

この事案は、原告が “TrendMaker Homes” の名称で住宅の建築を行う会社である。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。なお、ウェブサイトのトップページには打ち消し表示（disclaimer）があり、原告との紛争の話が掲載されていた。

判決は、Lucas Nursery判決を引用しながら、潜在的需要者に対し原告に関する否定的な体験についての情報を提供するというサイトの目的が鍵となるとした。そして、ACPAの主要な目的は、確立したブランドの名称と評判を取引するインターネット上の巧みな売人から消費者を守ることにあり、個人の経験を他の消費者に伝達する実践はこのような趣旨と合致しないとした。以上を考慮して、原告は被告の不正目的を有することを立証できなかったとした。また各ファクターを考慮しても同様の結論に至るとした。さらに、被告の行為がACPAの防止しようとした種類の害のあるものではないことも指摘し、ACPA違反を認めた地裁の判断を覆し差し戻した。

同様の判断をしたものとしてLamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005) がある。

同判決は、被告が原告の見解を批判するためにドメイン名を登録したものであるが、不正目的の第4要素の「非営利的な善意の使用又はフェア・ユース」には論評や批評が含まれているとする立法過程の資料を引用した。そして、被告は自己の書籍を販売して利益を得ようとしたものではないとして、第4要素は被告に顕著に有利であるとした。

また、判決は、被告は原告との出所、経済的援助等の混同を作り出そうとしたものではなく、この点は第5要素において考慮されるとした。さら

[58] なお、被告はPETA判決は本件にもあてはまる旨を主張したが、判決は、PETA判決の事案はウェブサイト上で原告に買取りの提案をすることを促す記載があり、かつ多数の著名な個人や団体の名称をドメイン名として登録していたという特殊性があり、本件の被告にはこのような事情はないとして、被告の主張を退けている。

に、判決は、第6及び第8要素についても、被告が原告や第三者にドメイン名を譲渡しようとした事実はなくこの点においても被告に有利であるとした。PETA判決では、原告に和解及び買取りを薦めていたが、本件ではそのような事実はなく混同のおそれを作り出そうともしていないとした。以上から、被告の不正目的は立証されていないとした。そして、Lucas Nursery判決及びTMI, Inc. v. Maxwell, 368 F.3d 433 (5th Cir. 2004)を引用しながら、標章の権利者を批判する批判サイト（grip site）のためのドメイン名の使用はサイバースクワッティングを構成しないとした。以上から、ウェブサイトの維持を禁止した地裁判決を覆し差し戻した。

同様に、批判サイトについて、不正目的を否定したものとして、Mayflower Transit, LLC v. Prince, 314 F. Supp. 2d 362 (D.N.J. 2004) がある。これは、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が解決した後、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という事案である。判決は、被告サイトにおいては、被告は被告に生じた問題に原告が対応することを期待しており、不正な意図ではなく批判によって影響を与えようとしていることから、本件はPETA判決とは大きく異なるとした。また、判決は、被告がウェブサイト上で何ら商品役務を提供したり広告を出しておらず、被告の活動の中で、利益を獲得しようとするものは認定できないなどとして、不正目的を否定した。

さらに、原告を批評するパロディのウェブサイトを運営していた事案について不正目的を否定したものとしてUtah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch., 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008) がある。これは、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、被告はその批判に応答する団体であったところ、被告は原告ウェブサイトと類似するパロディの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である[59]。判決は、被告のパロディは間接的な批評であり、営利的目的を有し

[59] 同事案について、混同を根拠とする請求については、「商品又は役務に関連した使用」を否定している。本論文「(3)」前掲注7・225頁を参照。

ていないことから、消費者による批評の事案と類似し、フェア・ユースを構成するとした。さらに、被告のウェブサイトが何ら混同のおそれを生じさせるものではないとして、不正目的を否定している。

これに対し、特定の意見を表明するサイトであっても、権利者を困惑させそれにより利益を得ようとしていた場合にも不正目的が認められ、ACPA に基づく責任が肯定されている（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” という堕胎に反対するウェブサイトをリンクさせ、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)[60]）。また、企業批判を内容とするウェブサイトに使用していたとしても、多数のドメイン名を登録し、原告顧客を混同させることで原告顧客の注意を被告ウェブサイトに向けさせようとしていた場合には不正目的が肯定されている（被告が原告銀行を批判していたが、ミススペルを含む16ものドメイン名を登録していた事案として、Toronto-Dominion Bank v. Karpachev, 188 F. Supp. 2d 110 (2002)[61]）。加えて、多数のドメイン名を登録している場合に、その 1 つが批判サイトであったとしても不正目的は肯定される（被告が66のドメイン名を登録しているうち 1 つにおいて企業批判の内容を含んでいた事件について、LeMond v. Stinchfield, Civil No.17-2071 (D. Minn. 2017)）。

なお、紛争が生じた後に意見表明のウェブサイトに変更したとしても、不正目的は肯定される（被告が多数のドメイン名を登録していたところ、

---

[60] 同事件において、被告は、政治的表現や原告の批評を含むウェブサイトにおいて類似するドメイン名を使用する修正 1 条の権利を有すると主張していた。これに対し、判決は、Taubman Co. v. Webfeats, 319 F.3d 770 (6th Cir. 2003) を引用しつつ（同判決については本論文「(3)」前掲注 7・223頁を参照）、被告は堕胎に抗議し原告を批判するためにインターネットを用い、混同のおそれのない表現的なドメイン名を使用する修正 1 条の権利はあるとしたうえで、修正 1 条は、当該ウェブサイトについて出所又は経済的援助について混同のおそれを惹起するドメイン名において商標を使用することを保護していないとした。

[61] 同判決がウェブサイトで商品役務を提供していないにもかかわらず責任を肯定したとしてやや批判的に紹介するものとして、Travis, *supra* note 23, at 69.

原告の訴訟提起後、ウェブサイトを原告の漫画に抗議する内容にした事案として、Shields v. Zuccarini, 89 F. Supp. 2d 634 (E.D. Pa. 2000)[62]。批評のためのウェブサイトと主張していても、実際はそれらしき題名があるだけで批評の内容がない場合も同様である（題名を “McAllister Olivarius TRUTH” としていたが、実際に論評や批評のためにウェブサイトを使用していなかった事案について、McAlister Olivarius v. Mermel, 298 F. Supp. 3d 661 (S.D.N.Y. 2018)）。

3　小括

以上のように、ACPAに基づく請求については、混同や稀釈化の請求のように、修正1条を直接の根拠として権利行使を制限するものは見られないものの、不正目的の要件を判断する9つの考慮要素、特に第4要素において比較広告、論評、パロディ等の正当な目的が考慮されることが立法過程で明らかになっていた。実際の判断としても、純粋な企業批判のサイトについては不正目的がないとして、ACPAに基づく請求を棄却している。このように、ACPAも、稀釈化における非営利的使用の抗弁と同様に、修正1条を考慮し得る柔軟な要件の解釈によって、表現の自由を確保しているものということができる[63]。

【謝辞】本研究はJSPS科研費JP18H05216「パブリック・ドメインの醸成と確保という観点からみた各種知的財産法の横断的検討」の助成を受けたものです。

[62] 同判決について、佐藤／前掲注49・138-139頁。

[63] ただし、Efroni, *supra* note 49, at 396は、ドメイン名の類似性の要件の判断において、パロディ・批評の憲法上の保護が考慮されていることを指摘している。