



Title	表現規制としての標識法とその憲法的統制（6）
Author(s)	平澤, 卓人
Citation	知的財産法政策学研究, 69, 7-36
Issue Date	2024-10
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/93515
Type	departmental bulletin paper
File Information	69_02_Hirasawa.pdf



表現規制としての標識法とその憲法的統制（6）

平 澤 卓 人

目 次

第1章 問題の所在

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、第54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（以上、第60号）

補論2 Jack Daniel's Properties 連邦最高裁判決について（以上、本号）

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5 米国法についての小括

補論2 Jack Daniel's Properties 連邦最高裁判決について

1 はじめに

米国連邦最高裁は、2023 年 6 月 8 日、*Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140 (2023) (以下「本件連邦最高裁判決」と略記する)において、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989) (以下「*Rogers* 判決」と略記する)の説示したロジャーズ・テストについて連邦最高裁として最初の判断を行った。法廷意見は、被疑侵害者が出所を表示するものとして商標を使用する場合には原則としてロジャーズ・テストを適用しないと判示したうえで、パロディの当該事案についてロジャーズ・テストの適用を否定する判断をした¹。また、法廷意見は、稀釈化を根拠とする請求について広く適用されてきた非営利的使用の抗弁（ランハム法 43 条 (c) (3) (C) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(C)) の適用も否定した。このように、本件連邦最高裁判決は、合衆国憲法修正 1 条（以下「修正 1 条」と略記する）の表現の自由とランハム法上の権利を調整するロジャーズ・テスト及び非営利的使用の抗弁の適用範囲について大きな変更を加える可能性があるため、本稿において詳しく検討することにした。

¹ 本件連邦最高裁判決を論じるものとして、Lisa P. Ramsey, *Resolving Conflicts Between Trademark and Free Speech Rights After Jack Daniel's v. VIP Products*, Technology & Marketing Law Blog (June 21, 2023, <https://blog.ericgoldman.org/archives/2023/06/resolving-conflicts-between-trademark-and-free-speech-rights-after-jack-daniels-v-vip-products-guest-blog-post.htm>) (2023 年 9 月 3 日確認)、Michael Grynberg, *The Jack Daniel's Dialogues*, 34 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 307 (2024); Mark A. Lemley & Rebecca Tushnet, *First Amendment Neglect in Supreme Court Intellectual Property Cases* (January 11, 2024, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4691950>) (2024 年 1 月 17 日確認)。邦語文献では、ダン・ローゼン＝西口元「パロディとして製作された商品に表現的な内容が含まれているとしても、合衆国憲法修正第 1 条は、侵害者の商品の出所を特定するために商標が使用される場合には適用されないとされた事例」判時 2568 号 (2023) 120 頁、萩原弘之＝石新智規＝宮脇正晴「米国における知財の動き」高林龍＝三村量一＝上野達弘編『年報知的財産法 2023-2024』(2024、日本評論社) 187-188 頁（宮脇正晴執筆部分）。

2 本件連邦最高裁判決

(1) 事案の概要²

Y (VIP Products LLC) は、著名な飲料の容器に似たゴム製の犬用玩具 “Silly Squeakers” を製作し販売していたが、2014 年に Jack Daniel’s の容器 (図 1) に似せた Bad Spaniels を新たに導入した (図 2。Spaniel は犬種である³)。Jack Daniel’s の容器では “Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whiskey,” と記載されていたが、Y の製品には “The Old No. 2, On Your Tennessee Carpet.” と記載されていた (“No.2”には糞の意味がある⁴)。また、Y の製品には、“This product is not affiliated with Jack Daniel Distillery.” との表示が記載されていた (図 3)。

図 1



図 2



図 3



X (Jack Daniel’s Properties, Inc.) が Bad Spaniels の使用中止を求めたため、Y はアリゾナ連邦地方裁判所に Bad Spaniels が商標権を侵害せず、稀釈化に基づく請求も成立しないことの確認を求め提訴した。Y は、X の商標がトレード・ドレスとして機能的であり、識別力を有しないことを主張

² 同訴訟の経過について、Jelena Laketic, *Jack Daniel’s vs. Bad Spaniels – Does a Dog Toy Get Heightened First Amendment Protection?*, 37 BERKELEY TECH. L.J. 1413, 1442-48 (2022).

³ ローゼン＝西口／前掲注 1・120 頁。

⁴ ローゼン＝西口／前掲注 1・120 頁。

するとともに、指示的フェア・ユース及び修正 1 条の抗弁を主張した⁵。アリゾナ連邦地方裁判所の *VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc.*, No. CV-14-2057-PHX-SMM (D. Ariz. 2016) は、X の商標が識別力があり、機能的ではないことを認定したうえで、指示的フェアユースの抗弁及び修正 1 条の抗弁を退け、X に有利な部分的略式判決 (summary judgment) をするとともに、Y に不利な略式判決を否定した。その後、*VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc.*, 291 F. Supp. 3d 891 (D. Ariz. 2018) は、アンケート証拠 (survey evidence) などによって混同のおそれを認定し、商標権及びトレード・ドレスの侵害を認めるとともに、連邦商標稀釈化改正法 (TDRA) 及びアリゾナ州法における稀釈化による請求も認め、Y に対し、差止めを命じた。

これに対し、2020 年 3 月 31 日、第 9 巡回控訴裁判所の *VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc.*, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020) は、以下のよう

に判断し、差し戻した。

まず、判決は、X の商標の識別力と非機能性を認めるとともに、指示的フェア・ユースの抗弁を退けた。他方で、修正 1 条の主張については、*Bad Spaniels* の犬の玩具が、言葉遊びにより滑稽なメッセージを伝達するものであり、表現する作品 (expressive work) に該当するとして、ロジャーズ・テストを適用できるとした。また、稀釈化に基づく請求については、標章の当該使用が「商取引の提案を超えるもの」であり保護された表現を含むのであれば、それが商品を販売するものであっても「非営利的」になり得るとしたうえで、X のデザインは滑稽なメッセージを伝達するものであり、このメッセージは修正 1 条によって保護され、非営利的使用に該当するとした。

もっとも、同判決に対しては、玩具について表現物とすれば、食品におけるマスコットやスローガンなどあらゆるものが包含されてしまうのではないかと指摘されていた⁶。

⁵ 指示的フェア・ユースの抗弁については、本論文「(1)」知的財産法政策学研究 50 号 (2018) 104-111 頁及び同論文に引用した各文献を参照。

⁶ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 31:144.50 (5th ed., 2024). また、同事案については、営利的な使用ゆえ伝統的な混同のおそれの基準で判断すべきことを説くものとして、Olivia Wogon, *Trademark*

これに対し、裁量上訴の申立てが行われたが、2021年1月11日、連邦最高裁は受理しない旨の決定をした(141 S. Ct. 1054 (2021))。

その後、2021年10月8日、アリゾナ連邦地方裁判所はYに有利な略式判決を行い(VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., No. CV-14-02057-PHX-SMM (D. Ariz. 2021))、この判断に対し控訴がなされたが、2022年3月18日、第9巡回控訴裁判所は地裁判決を肯定する判断を行った(VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., No. 21-16969 (9th Cir. 2022))。2022年11月21日、連邦最高裁は裁量上訴を受理した(143 S. Ct. 476 (2022))。

(2) 法廷意見(Kagan 判事執筆、全員一致)

ア 「I」「A」の部分

「ランハム法は、連邦商標法の中核であるが、商標を次のように定義している。『全ての語、名称、象徴もしくは図形、又はこれらの組み合わせ』⁷であり、人が、『自己の商品を同定し、他人の製造又は販売する商品から自己の商品を区別し、商品の出所を指し示すために』用いるものである。この定義の最初の部分…は広く、言葉…やグラフィックデザイン…、商品やその包装の全体的外観であるいわゆるトレード・ドレスを含む。」「この定義の第2の部分は、商標の『主要な』機能、すなわち『それが付される商品の出所又は帰属を同定する』という機能を記述している(Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403 (1916))。商標は、もちろん、他のことができ、例えば、需要者の注意を惹き付け、その嗜好に訴え、あらゆる種類のメッセージを伝達することができる。しかし、商標がそれ以外のことができるとしても、商標は、商品の出所…を同定し、その出所を他人のものと区別しない限り、それは商標ではない。…言い換えると、商標は、公衆に対し、誰が製品について責任を負うかを伝達する。」

「この機能に資することで、商標は消費者及び生産者に同様に利益を与える。出所を同定する商標は、消費者に、彼らが購入を望む商品及び役務

Infringement after VIP Products v. Jack Daniel's: Is Imitation Really the Sincerest Form of Flattery?, 60 HOUS. L. REV. 989, 1015 (2023).

⁷ ランハム法の訳は、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/us-shouhyou.pdf> を参考にしている。

を選択することを可能とするとともに、購入を避けたい商品・役務を選択することを可能とする。」「商標は、潜在的顧客に、この商品すなわち商標の付されたこの商品が、消費者が過去に気に入った（又は気に入らなかった）商品に類似の商標を付した同じ生産者によって作られていることを迅速かつ簡易に保証する（*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 164(1995)）。そして、そうであるゆえ、品質のよい製品の生産者は、その商標から重要な価値を得ることができる。商標は、真似をする競争者ではなく、生産者自身が、商品の高い評価に伴う経済的な見返りを得ることを保証する。」

「商標を保護することを支援するため、ランハム法は任意の登録制度を創設している。全ての商標の権利者は、商標を連邦登録簿に登録するため特許商標庁に出願することができる。商標法の基本的な目的に従い、登録の主要な要件は、当該標章が実際に商品を同定し区別するため商標として機能することである…。もしそのように機能し、かつ他の基準も満たすならば、登録商標権者は、侵害訴訟において有益な特定の利益を享受する。…しかし、非登録商標の権利者であっても、当該標章を取引上使い、侵害者に対し権利を行使することができる。」

「ランハム法は、商標権侵害の連邦上の請求原因もまた創設している。典型的な事案において、標章の権利者は、当該標章とよく似ている標章を使用する者を訴える。裁判所は、被告の使用が、混同、誤認又は欺罔を引き起こすおそれがあるかを決定しなければならない（§ 1114(1)(A), § 1125(a)(1)(A)）。法定された要件で鍵となるのは、『混同のおそれ』である。…商標法において最も広く見られる混同の1つの類型は、商品又は役務の出所に関する混同である。…出所の混同は、商標法が敵視するものであり、商標法の2つの目的である消費者の選択の促進と生産者の信用の保護に真っ向から対立するものである。」

この後、法廷意見は、ランハム法における稀釈化の請求原因及び同請求原因に対する抗弁である標章の非営利的使用並びにパロディ、批評及び論評を含むフェア・ユースを説明している。

イ 「I」「B」の部分

事実関係なので省略。

ウ 「II」の冒頭の部分

「当裁判所は、ロジャーズ・テストが他の文脈で適用できるかを決することなく、被疑侵害者が商標をランハム法が最も問題視する方法、すなわち被疑侵害者の商品の出所を指し示すものとして商標を使用する場合において、ロジャーズ・テストは適用できないと判断する。Yは、Jack Daniel'sの商標から抜き出した商標をそのような方法において使用したものであり、侵害の主張は、混同のおそれによって決することになる。もっとも、混同のおそれの判断は、第9巡回控訴裁判所が焦点を当てた Bad Spanielのおもちゃの表現的な側面を評価しないものではない。出所の表示を超えて、Yは、Jack Daniel'sをパロディし又は楽しませる取組みにおいて問題となる商標を使用している。そして、消費者は、嘲笑された商品の製造者自身が嘲笑していると考えerことはそれほどなさそうであるから、その種のメッセージは混同を評価するうえで重要である。」

エ 「II」「A」の部分

法廷意見は、「本件でロジャーズ・テストを適用しない理由を確認するために、最初にロジャーズ・テストが登場した事案を考えるべきである」として、Rogers 判決を引用しつつ、「しかし、同裁判所は、これは一般的なルールを広めるものでないことを明確にしていた。典型的な事案において、同裁判所は、商品の名称が出所を指し示し消費者からもそのように受け取られる可能性がより高いと考えていた」と説示した。

法廷意見は、「過去数十年にわたって、下級審の裁判所は、ロジャーズ・テストを類似する事案、すなわち出所を指し示す目的で商標が使用されておらず、何らかの他の表現の機能を発揮するためのみに使用された事案にその適用を限定してきた」として、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)、Univ. of Ala. Bd. Of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)、Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Brothers Entertainment Inc., 868 F. Supp. 2d 172 (S.D.N.Y. 2012) を引用した。他方で、商標が出所を指し示すために商標として使用された事案において、ロジャーズ・テストに言及することなく、混同のおそれの基準で判断してきたとして、以下のように続けた。

「要は、どのようにロジャーズ・テストを理解しようとも（繰り返すが、

この点について当裁判所は特定の立場を採用しない)、ロジャーズ・テストは常に限定された法理であった。本件を脇に置くと、ロジャーズ・テストは、『非商標的使用』に関する事案、言い換えると、被告が、『出所を同定しない方法』において『被告が問題となる標章を使用した』事案においてのみ適用されてきた (S. Dogan & M. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669, 1684 (2007)…)。⁸「ロジャーズ・テストは、商標を商標として使用すること、つまり『商品もしくは役務を同定し、又はブランド化するため』の使用について、通常の商標法の基準を免れさせてはこなかった。」

そして、法廷意見は「このような限定をする最後の例として、本件と非常に類似性のある事案を示す。犬の商品であることは非常に近いが、おもちゃではなく香水の事案である」として、パロディについて混同のおそれの基準で判断した *Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002) を引用し、以下のとおり判示した。

「同判決の結論は、商標法に適合するものであり、商標法の主たる目的を反映するものである。」「『商標』の定義からすれば、ランハム法は、商標を、出所を同定するもの、すなわち、商品の『出所を指し示し』、そのことにより商品を『他人が製造し又は販売するもの』と区別する機能を果たすものとして見ている (§ 1127)。」「商標法における大罪は、既に論じたように、そのような機能を掘り崩すことである。」「それは、出所について需要者を混同させる、すなわちある生産者の商品を他の生産者の商品と需要者に思わせるということである。そして、このような混同は、誰かが他人の商標を、他の何らかの表現上の機能のためではなく商標として用いる、すなわち繰り返しになるが出所表示として使用する場合に起こり得るのである。上記の一事案にあてはめると、映画製作者がある登場人物に関して何かを伝えるためにルイ・ヴィトンのスーツケースを使用していると想定

⁸ 法廷意見は上記のように、Stacey L. Dogan & Mark. A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669, 1684 (2007) をここで引用している。もっとも、同論文は、ロジャーズ・テストが過去に非商標的使用のみに適用されてきた旨を指摘するものではなく、より広く非商標的使用を適法化することを論じている。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) 102-103 頁参照。

してみよう（その人物はスーツケースを見せびらかしたいが、商品名を正確に発音できないなど）。」「別のシナリオも想定してみよう。かばんの生産者がスーツケースの市場に参入するため LV のロゴをほんの少し改変したものを使用したというシナリオである。後者においてはより強い混同のおそれがあるが、それは誰が製品に責任を負うのかという正しい情報（又は虚偽の情報）を商標が伝達するからである。この種の使用は、G. Dinwoodie & M. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597, 1636 (2007) にいう『商標法の核心的な関心に関わるもの』であり、『典型的な侵害事案』を作り出す。そのため、混同のおそれの調査からの出口と却下への近道を提供するロジャーズ・テストは、適切にあてはめることができない。」

「商標の使用が他の表現的な内容を有していることを理由として、すなわち、出所に重ねて何らかのメッセージを伝達していることを理由としてこの結論は変わらない。この点は、当裁判所が第9巡回控訴裁判所と劇的に道を分かつところであるが、第9巡回控訴裁判所は、Bad Spaniels が、『ユーモラスなメッセージを伝達』するため、ロジャーズ・テストの保護が自動的に認められると考えた。」「この考えに従うと、ロジャーズ・テストは、世界の大部分を支配してしまうかもしれない。商標はしばしば表現的であり、その方法は無数にある。ある酒のブランドのトレード・ドレスが、昔の修道院に商品のルーツがあることを含意する托鉢修道会の衣服の形態によって（出所の表示を超えて）物語を述べている。」⁹「主要な論文（McCarthy）が指摘するように、名称やフレーズ、象徴やデザインあるいはその多様な組合せがしばしば出所と関係のない表現上のメッセージを含むため、第9巡回区控訴裁判所のロジャーズ・テストの拡張は潜在的には全てを覆い尽くすことになる。」「このようなメッセージは、後で述べるとおり、2つの商標の混同のおそれを評価する際に重要であり得る。」「しかし、全ての表現的な内容がロジャーズ・テストを用いさせるならば、混

⁹ さらに、法廷意見は、*Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744 (2017) の「バンドを識別するもののみならず社会的問題への1つの見解を表現する」の説示や、*Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F. Supp. 2d 410 (S.D.N.Y. 2002) の商標は商標としても機能しながら同時にパロディ的な内容も有するとの認定にも言及している。

同のおそれの審査をする事案はほとんどなくなる。もしそうなれば、ロジャーズ・テストの例外は一般的なルールとなり、商標法の伝統的な考え方と衝突する。」

「第9巡回控訴裁判所は、修正1条がこのような結論を要求していると誤って信じていた。同裁判所は、さもなくば商標法は、表現の自由における公衆の利益に十分な重みを付けて判断することに失敗すると考えた。」
 「しかし、**Mattel 判決**¹⁰が述べたように、問題となる商標の使用が『出所を同定するもの』として機能するならば、商標権は『修正1条とうまく共存して働く』。『あなたが自分の浴槽で作る醸造酒を“Pepsi”と呼ぶいかなる修正1条の権利』も、『購入者がそれを騙されて購入させられない利益に劣後する』。¹¹「これらの使用において、修正1条は、ロジャーズ・テストのような入口における審査を要求するものではない。商標が商標として使用される場合（まれな状況で潜在的に例外はあり得るが）、混同のおそれの審査は修正1条の利益を考慮するよう十分に機能する。」

オ 「II」「B」の部分

法廷意見は、Yが **Bad Spaniels** の商標及びトレード・ドレスを保有し使用している旨を自ら主張していたこと、当該商品が販売され、下げ札（hangtag）において、**Silly Squeakers** のロゴの反対側に明確に **Bad Spaniels** が表示されていたこと、**VIP Products** が他のパロディの犬のおもちゃの名称を商標登録していたことなどを指摘しながら、Yが **Bad Spaniels** の商標を商標として出所を同定するために使用しているとしたうえで、以下のよ

¹⁰ *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

¹¹ 法廷意見は、また、「商標が（製品の出所について）混同を生じさせる限度で、法は需要者及び商標権者を保護できる」という *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744 (2017) の **Kennedy** 判事の意見を引用した。加えて、公衆を詐欺的又は誤導的な商号の使用から保護する「実質的な」利益ゆえ、商号を規制する法についての修正1条に違反しないとした *Friedman v. Rogers*, 440 U.S. 1, 15 (1979) を引用した。さらに、他人の商標（又は混同を生じさせるほど類似する商標）が許諾なく出所を同定するものとして使用されている場合に、商標法は一般的に修正1条に打ち勝つとした *Yankee Publishing Inc. v. News Am. Publishing Inc.*, 809 F. Supp. 267, 276 (S.D.N.Y. 1992) を引用した。

うに判示した。

「そのため、引き続き本訴訟における唯一の問題は、**Bad Spaniels** の商標が混同を生じさせるおそれがあるかどうかである。表現的な著作物に関する全ての事案を排除する入口要件は存在しない。しかし、商標の表現上のメッセージ、特にYが主張するパロディ的なメッセージは、混同のおそれを評価するうえで適切に役割を果たし得る。」「パロディは、『批判的なウィットの対象を認識可能にするよう、元のものを十分に想起させなければならない。』(Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994))」「ただし、パロディを成功させるためには、嘲りのメッセージや鋭いユーモアを明白にするよう、コントラストを作り出さなければならない。そして、それがひとたび成功すれば(もし成功すれば)、パロディは、混同を減多に生じさせるものではない。自らを低く評価すること(self-deprecation)は1つのものであるが、自らを嘲る(self-mockery)ことははるかに普通のことではない。そのため、VIP Products の Jack Daniel's を嘲る努力はロジャーズ・テストを使うことを正当化しないとしても、標準的な商標の審理において違いを生じさせ得る。」

カ 「Ⅲ」の部分

第9巡回控訴裁判所における「非営利的使用」の抗弁を認めた判断には、①商品売るための商標の使用であったとしても「非営利的使用」となり得ること、②本件でYの使用は、パロディして、**Jack Daniel's** に関する滑稽なメッセージを伝達しているがゆえに、「非営利的使用」となることが含まれているが、法廷意見は②の点が誤りであると考えているとした。

『「非営利的使用」の除外の範囲が広いとしても、第9巡回控訴裁判所が考えるように、全てのパロディ又はユーモアのある論評が含まれるものではない。』

「これがなぜかを考えるにあたり、ランハム法の他の例外である『全てのフェア・ユース』の範囲を考えてみよう。既に述べたように、このフェア・ユースは特に著名な標章の権利者について『パロディし、批評し、又は論評すること』を含んでいる (§ 1125(c)(3)(A) (ii)).」「しかしそれは全ての状況に及ぶものではない。このフェア・ユースの例外は、自身の例外を定めており、それは、『当該人の商品又は役務の出所表示として』使用さ

れる場合に適用されないというものである (§ 1125(c)(3)(A))。」「この場合にはパロディ、批評又は論評は被疑稀釈者を救済せず、責任を負う対象となる。」

「第 9 巡回控訴裁判所のアプローチの問題点は、制定法が命じた結果を覆すということにあり、本件はそれを明らかにしている。フェア・ユース条項のうち、パロディ（批評や論評を含む）は、それが出所を指し示すために使用されない限りで責任を免除している。一方で、第 9 巡回控訴裁判所の見解では、パロディ等は、出所を指し示すかどうかに関係なく常に免責されることになる。『非営利的使用』の例外についての拡張的な見解は、パロディ等のフェア・ユースの例外についての連邦議会が表明した限界を事実上無効化する…。」

キ 「IV」の部分

「本日の意見は狭いものである。ロジャーズ・テストが適切なのか、『非営利的使用』の例外の範囲がどこまで及ぶかについて当裁判所は判断しない。商標権侵害については、ロジャーズ・テストは、問題となる標章の使用が標章としてのものである場合に適用しないことのみを判断した。また、稀釈化についても、『非営利的使用』の例外は、商標の使用が同様に出所の同定をする場合にはパロディや他の論評を保護するものではないと判断するのみである。当該商標の使用が出所表示機能に資するかどうかによって両方の判断が決まるのは偶然の一致ではない。ランハム法は、消費者が商品がどこから来るのかを見分けることができることを保証するための取組みにおいて、その事実を決定的なものとしている。」

(3) Sotomayor 判事の補足意見

Sotomayor 判事は以下の補足意見を述べている（Alito 判事が賛同）。

「本件でXが行っているように、商標権侵害の事案における原告は、消費者が被疑侵害品によって混同するおそれがあることを示すため、しばしばアンケート（surveys）を依頼する。他の全ての証拠と同様に、アンケートは混同のおそれの多面的な分析の単なる 1 つのピースとして理解されるべきである。」「裁判所は、既に多くの下級審判決が行っているように、アンケートの方法論及び代表性もまた注意深く評価しなければならない。」

「しかしながら、被疑侵害標章がパロディに関わるものである場合、アンケートに無批判かつ不当に重きが置かれる特別な危険がある。アンケートの回答は、全てのパロディが商標権者の許諾を要するという回答者の誤った考えを反映する可能性がある。本件のアンケートへの回答のいくつかはその可能性を示している。」「賢くデザインされたアンケートは、世界で自然に生じるものではない許諾をめぐる複雑な法的問題を消費者に考えさせ、このような混同を促す。」

「侵害の結論を働きかけるアンケート結果を許容することは、偉大な多くのパロディー他の基準ではランハム法の核心的な関心である出所の混同を生じさせないものを含む—を沈黙させる危険に晒す。アンケートを提出するリソースを有する裕福なブランドはまねごとに対する効果的な拒否権が与えられることになる。」「これは、商品の生産者としての識別の必要性和自由なコミュニケーション及び議論のための社会的必要性とをランハム法が注意深く衡量したことを覆し得る。」「裁判所は、市場における現実の消費者の経験をより正確に探知し得る他の混同のおそれの要素をアンケートが完全に代替するものではないことを保障すべきである。裁判所は、アンケートが、法についてのそのような混同を人工的に引き起こし、又はそのような混同を十分に管理することを失敗し得ることにも注意を払うべきである。」

(4) Gorsuch 判事の補足意見

Gorsuch 判事は以下の補足意見を述べている (Thomas 判事、Barrett 判事が賛同)。

「私は、下級審が **Rogers** 判決を注意して扱うことを強調するためのみに、法廷意見とは別に補足意見を書く。本日、裁判所は、**Rogers** 判決を言葉のとおり理解したとしても、**Rogers** 判決を正しくも本件のような事案に適用しなかった。しかし、そうすることで、当裁判所は **Rogers** 判決について多くを説明されないままにした。例えば、ロジャーズ・テストがどこから来たのか、修正 1 条の要請なのか、おそらく憲法判断回避の理論に示唆を受けたであろう単なるランハム法の解釈なのか全く明らかではない。他にも、**Rogers** 判決が全ての点で正しいのか—特に訟務長官がこの決定に関して深刻な疑義を呈している—は明らかではない」(ここで、同意見は米国政

府のアミカスを引用している)。「全ては、他日の解決に残されており、下級審裁判所はその事実に注意を払う必要がある。」

3 本件連邦最高裁判決の検討

(1) 本件連邦最高裁判決の意義

本件連邦最高裁判決は、下級審で用いられてきたロジャーズ・テストについて、連邦最高裁として初めて判断を行うものであった。結論として、法廷意見は、ロジャーズ・テストを肯定も否定もせず、「被疑侵害者の商品の出所を指し示すものとして (as a designation of source for the infringer's own goods) 商標を使用する場合」にはロジャーズ・テストが適用されないと判断した。そして、希釈化の主張に対する非営利的使用の抗弁について、滑稽なメッセージを伝達していることを理由に非営利的使用を認めた原判決の立場では、法がパロディ、批評及び論評について、当該人の商品又は役務の出所表示としていないものに限って適法とした趣旨に反するとした。これらを判示し、原判決を取り消して差し戻した。

(2) 商標法に対する法廷意見の理解

本件連邦最高裁判決以前の連邦最高裁の判決も、商標の出所識別機能を強調していた。古くは、*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) が「商標の第一にして妥当な機能は、商標が付された品物の出所又は所有を同定することである」としていた。その後も、*B&B Hardware, Inc. v. Hargis Indus., Inc.*, 575 U.S. 138 (2015) は、「語、名称、象徴その他識別力のある商標は特定の商人の商品を他の商人の商品と区別するのを助けることができ、これが商標保護の背景にある原理である」、*United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B.V.*, 591 U.S. 549 (2020) は、「商標はある生産者の商品・役務を他の生産者のものと区別する」と説示していた。

本件連邦最高裁判決の法廷意見は、*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916) の説示の一部も引用しつつ、新たに「…商標がそれ以外のことができるとしても、商標は、商品の出所…を同定し、その出所を他人のものと区別…しない限り、それは商標ではない」と説示して、商標の主要な機能が出所の識別であることを詳述している。

また、商標の最終的な役割に関しては、*Qualitex Co. v. Jacobson Products*

Co., 514 U.S. 159 (1995) が、①消費者が購入を望む商品及び役務を選択することを可能にすること、②生産者が商品の高い評価に伴う経済的な見返りを得ることを保証することを挙げており、本件連邦最高裁判決の法廷意見もこの説示を引用している。

これらの説示は、被告の標章の使用が出所表示として用いられる場合に最も混同が起り得る（ゆえに、ロジャーズ・テストを用いることができない）との判断の前提となっていると考えられる。

(3) ロジャーズ・テストの扱い

ア ロジャーズ・テストについての第9巡回区の新傾向

従前、ロジャーズ・テストは、映画、曲などの著作物の題号における表示の使用、映画や映像ゲームなどの著作物中における表示の使用の事案において適用されてきた¹²。他方で、表示が通常の商品について用いられている場合には、ロジャーズ・テストは適用されない傾向があった¹³。例えば、Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012) は、大学のアメフトのユニフォームを同大学の試合の場面の絵に用い、複製画やカレンダーとして販売したものはロジャーズ・テストで適法とする一方、旗、タオル、Tシャツ、マグカップその他日常の商品（mundane products）に利用したものにはロジャーズ・テストを適用しなかった。A.V.E.L.A., Inc. v. Estate of Marilyn Monroe, LLC, 364 F. Supp. 3d 291 (S.D.N.Y. 2019) も、ロジャーズ・テストは、通常の商品について判断するには適切な基準ではないとして、Tシャツにマリリン・モンローの肖像を用いた件についてロジャーズ・テストの適用を否定した。

また、他人の商標をパロディして商品に付す場合には、マルチファクター・テストにより「混同のおそれ」を判断するものがほとんどであった（Schieffelin & Co., v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994); Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410

¹² 本論文「(3)」知的財産法政策学研究 52 号 (2018) 192-222 頁。

¹³ Jennifer E. Rothman, *Valuing the Freedom of Speech and the Freedom to Compete in Defenses to Trademark and Related Claims in the United States*, in INTERNATIONAL AND COMPARATIVE TRADEMARK LAW 539, 552 (Irene Calboli & Jane C. Ginsburg eds., 2020).

(S.D.N.Y. 2002))¹⁴。

ところが、近時の第9巡回区では、通常の商品等を含めて、ロジャーズ・テストの適用範囲を広げるような傾向もあった。まず、*Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.*, 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017) では、“Empire”というテレビ番組の題号についてロジャーズ・テストを適用したが、同テストを同番組の宣伝品であるシャツやシャンパングラスにも適用した¹⁵。そして、*Gordon v. Drape Creative, Inc.*, 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018) は、滑稽なグリーティングカードのメッセージが争われた事案について、「侵害と主張されている使用が、修正1条で保護された表現物 (expressive work) の一部である」¹⁶ 場合にロジャーズ・テストを適用できると判示して、同事案についてロジャーズ・テストの適用を肯定した。さらに、本件連邦最高裁判決の事案である *VIP Products LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc.*, 953 F.3d 1170 (9th Cir. 2020) は、「表現物 (expressive works)」にロジャーズ・テストを適用するとしたうえで、表現的 (expressive) かどうかは「当該物がアイディアを伝達し、又は観点を表現するかどうか」¹⁷ という基準で判断するとして、犬用の玩具についてロジャーズ・テストを適用した。この他、NFTを用いたデジタルデータにロジャーズ・テスト適用の余地を認めた *Hermès Int’l v. Rothschild*, 603 F. Supp. 3d 98 (S.D.N.Y. 2022) もある¹⁸。

このように、第9巡回区では通常の商品の事案においてもロジャーズ・テストを適用するという従前と異なる傾向が登場しており、これに対しては批判もなされていた。本裁判で提出されたアミカスには、第9巡回区に

¹⁴ 諸判決について、本論文「(3)」前掲注12・226-228頁。

¹⁵ *Christine Haight Farley & Lisa P. Ramsey, Raising the Threshold for Trademark Infringement to Protect Free Expression*, 72 AM. U. L. REV. 1225, 1243 (2023). この点について、同判決を批判するものとして、*Zachary Shufro, Based on a True Story: The Ever-Expanding Progeny of Rogers v. Grimaldi*, 32 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 391, 402 (2022).

¹⁶ その後の *Betty’s Foundation for Elimination of Alzheimer’s Disease v. Trinity Christian Center of Santa Ana, Inc.*, No. 21-55553 (9th Cir. 2022) もこの基準を用いている。

¹⁷ これは、*Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC*, 52 F.4th 1091 (9th Cir. 2021) でも説示されている。

¹⁸ 同判断は、デジタルデータについて、ロジャーズ・テストを用いることを肯定しつつも、同テストに基づく訴えの却下を求める申立てを否定した。

おけるロジャーズ・テストの対象となる表現物の定義は広すぎて妥当ではなく、表現が商品それ自体と分離不能になっているものに限定すべきとするものがあつた¹⁹。

イ 法廷意見の内容

法廷意見は、他の事案でロジャーズ・テストが適用できるかどうかを判断することなく、ランハム法が最も注意を払う方法である「被疑侵害者の商品の出所を指し示すものとして (as a designation of source for the infringer's own goods) 商標を使用する場合」にはロジャーズ・テストが適用されない旨を判断した²⁰。従前は、ロジャーズ・テストが適用される対象たる物(表現物 (expressive work) かどうか) の範囲をめぐる議論がなされていた一方、法廷意見は商標の用いられ方に着目するという特徴がある。

その理由として、法廷意見は、**Rogers** 判決は一般的なルールを広めるものでなかったこと、過去の下級審判決は出所を指し示す目的で商標が使用されていない事案にロジャーズ・テストを適用しており、商標が出所を指し示すために商標として使用された事案においては適用していなかったことを指摘した。

さらに、法廷意見は、商標の機能が商品の出所を表示し他と区別することとあり、この機能を害するのが出所に関する消費者の混同であるところ、このような混同は他人が出所表示として別人の商標を使用する場合に最も起こり得るとした。また、その後の説示で、被告が出所表示として商標を使用する場合には混同のおそれの要件が修正 1 条の利益を考慮できるよう十分に機能するとしている。

このような理由から、法廷意見は、被疑侵害者が出所を指し示すものとして商標を使用する場合にはロジャーズ・テストが適用できないとしている。

¹⁹ Brief of the International Trademark Association in Support of Neither Party at 12, *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S.140 (2023).

²⁰ 出所表示として使用された場合に適用されないとの扱いは、記述的フェア・ユースの抗弁と共通するものであることを指摘するものとして、*Farley & Ramsey, supra* note 15, at 1247.

ウ 法廷意見についての疑問

以上の法廷意見の理由付けは、一定程度説得力があるものの、なお、以下のような疑問もある。

第一に、法廷意見は、被疑侵害者が出所表示として標章を用いる場合と、他の表現的な機能を果たす場合（for some other expressive function）などそうでない場合を区別し、両者が異なることを前提に議論している。しかし、ある表示が出所を示しつつ、表現的な機能も果たす場合もあり得るように思われる。例えば、衣服等の商品に書かれた政治的・社会的メッセージなどは、出所表示としても認識され得ると考えられるが、この場合に混同のおそれの有無があれば侵害としてよいのか²¹。もちろん、その場合に商品とメッセージを分離することは観念的には可能であるが、衣服に付すことができないとすればメッセージの重要な伝達手段を失うことにもなりかねない²²。このように、出所表示として標章を用いる場合と、他の表現的な機能を果たす場合は両立し得るのであるから、問題となる商標の使用をどちらかに明確に分類できるわけではないように思われる。

第二に、現代において商標法上の混同の概念が拡張していることを法廷意見が考慮しているか定かではない²³。

まず、商標法の混同概念には、出所の混同のみならず、経済的援助（sponsorship）や承認（approval）の混同も規定されている（ランハム法 43 条(a)（15 U.S.C. § 1125(a)））。このような経済的援助や承認の混同は、過去にはパロディや批評と見られる事案においても請求を認める根拠として用いられていた（Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.,

²¹ 法廷意見について、教育機関や政治団体がTシャツに付されたパロディや政治的メッセージを伴う商標の使用について懸念するものとして、*id.* at 1252. また、パブリシティ権の文脈であるが、Tシャツやコースターその他の商品が場合によっては公共討議（public discourse）を構成し得ることについて、Robert C. Post & Jennifer E. Rothman, *The First Amendment and the Right(s) of Publicity*, 130 YALE L.J. 86, 143 (2020).

²² ロジャーズ・テストの適用対象を表現が商品それ自体と分離不能になっているものに限定すべきとするアミカスとして、Brief, *supra* note 19. これに対し、パロディのメッセージを付した商品について、このメッセージを除去した商品はより望ましくないものとなることを指摘するものとして、Farley & Ramsey, *supra* note 15, at 1251.

²³ Lemley & Tushnet, *supra* note 1, at 33.

604 F.2d 200 (2d Cir. 1979); *Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak*, 648 F. Supp. 905 (D. Neb. 1986))²⁴。次に、購買時点における混同のみならず、購買前の混同や購買後の混同についても責任を認める判決も数多くある²⁵。特に、購買前の混同については、批判、批評のためのウェブサイトでのドメイン名の使用について責任を肯定する根拠となっており (*Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci*, 42 U.S.P.Q.2d 1430 (S.D.N.Y. 1997))、表現の自由の観点から批判を受けている²⁶。混同のおそれにこのような拡張された混同概念が含まれるとするならば、同要件によって表現の自由との調整を十分に図ることができるとは考えにくい²⁷。法廷意見は、このような拡張的な混同概念について一切触れていない。

第三に、混同のおそれの要件は需要者の認識によって変動する一方で、出所表示として商標を使用しているかどうかと同様に需要者の認識によって左右される。そうすると、被告が出所表示として商標を使用している場合には混同のおそれの要件によって表現の自由の保護を図るとすると、自由な表現活動の領域が需要者の認識によって後退してしまうのではないかという懸念がある²⁸。例えば、伝統的な著作物の題号が出所を表示す

²⁴ これらの判決の詳細は、本論文「(1)」前掲注5・94-95頁。

²⁵ 米国における混同概念を拡張する判決の検討として、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)。

²⁶ 購買前の混同について、消費者を保護するという要素が弱く必要以上に広範な規制となるため修正1条に違反するものであることを論じるものとして、Jennifer E. Rothman, *Initial Interest Confusion: Standing at the Crossroads of Trademark Law*, 27 CARDOZO L. REV. 105, 158 (2005)。同様の指摘として、Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, in *INTELLECTUAL PROPERTY AND INFORMATION WEALTH: ISSUES AND PRACTICES IN THE DIGITAL AGE* 161 (Peter K. Yu, ed., 2007)。

²⁷ 許諾の混同は、ロジャーズ・テストのような安全弁の必要性をもたらしたものであるが、法廷意見は許諾の混同の問題について何ら述べていないことを指摘するものとして、Grynberg, *supra* note 1, at 319, 343-46。パロディの性質がある場合に、提携関係の混同や購買前の混同のみによっては責任を肯定すべきではないことを論じるものとして、William McGeeveran, *The Imaginary Trademark Parody Crisis (and the Real One)*, 90 WASH. L. REV. 713, 751 (2015)も参照。

²⁸ この点は、2022年8月9日のパブリック・ドメイン研究会における宮脇正晴立

るものと需要者が認識するようになった場合には、被告が題号として商標を用いたとしても出所表示としての使用となり、混同のおそれも認められることになる。

ただし、法廷意見は後の説示で「商標が商標として使用される場合（まれな状況で潜在的に例外はあり得るが（*except, potentially, in rare situations*））、混同のおそれの審査は修正 1 条の利益を考慮するよう十分に機能する」とも説示しており、出所を示す場合でも例外的にロジャーズ・テストのような修正 1 条による調整を行う余地も残している²⁹。

(4) ロジャーズ・テストの今後の扱い

それでは、ロジャーズ・テストが適用される範囲は本件連邦最高裁判決によってどれだけ変わるのか。本件連邦最高裁判決は、「被疑侵害者の商品の出所を指し示すものとして商標を使用する場合」にロジャーズ・テストの適用が否定されたとしたが、これはどのような場合を指すのか。

法廷意見は、本件の *Bad Spaniels* の商標が出所を表示するものと認めたが、その根拠としては、Y が *Bad Spaniels* の商標及びトレード・ドレスを所有し使用している旨を自ら主張していたこと、当該商品が販売され、下げ札（*hangtag*）において、*Silly Squeakers* のロゴの反対側に明確に *Bad Spaniels* が表示されていたこと、Y が他のパロディの犬のおもちゃの名称を商標登録していたことなどを挙げている。もっとも、法廷意見は、出所を指し示すものとしての使用がどのようなものを指すかについて一般論を述べてはいない。

他方で、法廷意見は、「…下級審の裁判所は、ロジャーズ・テストを適用しつつも、類似する事案、すなわち出所を指し示す目的で商標が使用されておらず、何らかの他の表現の機能を発揮するためのみに使用された事案にその適用を限定してきた」として、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296

命館大学教授の指摘に示唆を受けたものである。混同のおそれが、需要者の認識によって変わり、法によっても変動することについて、*Dogan & Lemley, supra note 8, at 1693-98*; *Mark A. Lemley & Mark McKenna, Irrelevant Confusion*, 62 *STAN. L. REV.* 413, 438-39 (2010). 日本法につき、宮脇正晴「商標的使用論の再構成」日本工業所有権法学会年報 42 号（2019）80-83 頁。

²⁹ *Ramsey, supra note 1.*

F.3d 894 (9th Cir. 2002); Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012); Louis Vuitton Malletier S.A. v. Warner Brothers Entertainment Inc., 868 F. Supp. 2d 172 (S.D.N.Y. 2012) を引用している。

このうち、Louis Vuitton Malletier S.A., v. Warner Brothers Entertainment Inc., 868 F. Supp. 2d 172 (S.D.N.Y. 2012) は映画中の使用の事案であり、Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012) は、大学のアメフトのユニフォームを同大学の試合の場面の絵に用いた事案であった。このような著作物中の使用についてはこれまで同様にロジャーズ・テストが適用される可能性が高いと考えられる。ただし、映像ゲーム中の使用については、これまで数多くのロジャーズ・テストが用いられてきた類型であるが (E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008); Brown v. Electronic Arts, Inc., 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013) など³⁰)、法廷意見がこれらの判決に一切言及していない点は気になるところである。

次に、Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) は曲の題号の事案であることからすると、法廷意見は曲の題号としての使用についても「出所を指し示す目的で商標が使用されて」いないと考えていることが窺われる。そうすると、少なくとも曲の題号についても、ロジャーズ・テストが適用される可能性は高そうである。

他方で、第9巡回区では、テレビ番組の題号についてロジャーズ・テストを適用するもの (Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc., 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017))、電子出版のニュースの題号についてロジャーズ・テストを適用するもの (Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC, 52 F.4th 1091 (9th Cir. 2021)) もあった。法廷意見はこれらの判決に言及しておらず、これらの事案のような出所識別の意味合いの強い題号について今後もロ

³⁰ 地裁レベルの判決では、映像ゲームへのロジャーズ・テストの適用例として、Electronic Arts, Inc. v. Textron Inc., No.C 12-00118 WHA (N.D. Cal. 2012); Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard Inc., 74 F. Supp. 3d 1134 (N.D. Cal. 2014); VIRAG, S.R.L. v. Sony Computer Entertainment America LLC, No.3:15-CV-01729-LB (N.D. Cal. 2016); Miller v. Easy Day Studios Pty Ltd., No.20CV02187-LAB-DEB (S.D. Cal. 2021) がある。

ジャーズ・テストが適用されるかは明らかではなかった³¹。本件連邦最高裁判決後の *Punchbowl, Inc. v. AJ Press, LLC*, 90 F.4th 1022 (9th Cir. 2024) は、以前の判断を覆し、電子出版のニュースの題号を *Punchbowl News* と名付けて使用していた事案（*Punchbowl* はシークレットサービスにおける国会議事堂を指す言葉）について出所表示のために商標を用いているとしてロジャーズ・テストの適用を否定した。

他方で、グリーティングカードのメッセージについての *Gordon v. Drape Creative, Inc.*, 909 F.3d 257 (9th Cir. 2018) や、NFT を用いたデジタルデータの *Hermès Int'l v. Rothschild*, 603 F. Supp. 3d 98 (S.D.N.Y. 2022) はいずれもロジャーズ・テストを用いて判断されたが、本件連邦最高裁判決以降においては、出所を表示するものとして通常の混同のおそれの基準で判断される可能性が高いと思われる。

加えて、出所識別を目的としたパロディ商標については、これまでもロジャーズ・テストの対象となっていなかったが、法廷意見も「商品の出所を指し示すものとして商標を使用する場合」として、ロジャーズ・テストの適用対象から除外する趣旨と考えられる。本件連邦最高裁判決後の *Vans, Inc. v. MSCHF Prod. Studio, Inc.*, 88 F.4th 125 (2d Cir. 2023) は、有名な原告商標に歪みを加えたものを靴の箱等に使用した事案において、本件連邦最高裁判決を引用しつつ、被告は出所表示として標章を使用しているとしてロジャーズ・テストの適用を否定し、マルチファクター・テストで侵害を肯定した地裁判決の結論を維持している。

原告商標



被告標章



³¹ Ramsey, *supra* note 1 は、*Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.*, 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017)、*Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC*, 549 F. Supp. 3d 1061 (C.D. Cal. 2021) について、出所を識別する可能性を認めつつ、法廷意見が例外と認める *rare situations* としてロジャーズ・テスト等が適用される可能性を認めている。

以上からすると、本件連邦最高裁判決は、引用されている下級審判決に着目する限りでは、ロジャーズ・テストの適用範囲を狭めるものの、抜本的に変えるものではないと考えられる³²。他方で、法廷意見が混同のおそれを重視する判断をしており、混同のおそれの判断において修正 1 条の利益を考慮する可能性を示していることや、Gorsuch 判事の補足意見においてロジャーズ・テストに懐疑的な内容が述べられていること等からすると、下級審においてロジャーズ・テストによる判断を従来よりも控えるといった可能性も考えられる。実際に、本件連邦最高裁判決以降の *Vans, Inc. v. MSCHF Prod. Studio, Inc.*, 88 F.4th 125 (2d Cir. 2023) や *Punchbowl, Inc. v. AJ Press LLC*, 90 F.4th 1022 (9th Cir. 2024) はロジャーズ・テストの適用を否定している。

(5) 修正 1 条との関係

さらに、法廷意見は、「商標が商標として使用される場合（まれな状況で潜在的に例外はあり得るが）、混同のおそれの審査は修正 1 条の利益を考慮するよう十分に機能する」とも説示した。これは、著作権法において、アイデア・表現二分論及びフェア・ユースの法理が修正 1 条との関係を調整する内在的調整原理 (built-in First Amendment Accommodations) であるとした *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003) の説示を想起させるものである³³。

過去の下級審判決でも、混同のおそれの基準は、一般的には表現による公衆の利益と商標権者の財産権との適切な均衡を保つと説示するものがある (*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002); *Lamparello*

³² 法廷意見における過去の判決との区別は常識的な見解を示しており、この見解によると人が通常商標が付されていると予想する位置での使用や、ブランド又は役務の名称としての使用などあからさまなブランドとしての使用ではない場合には、ロジャーズ・テストが従来のまま機能する旨論じるものとして、Grynberg, *supra* note 1, at 325.

³³ 著作権法における修正 1 条との内在的調整原理の説示については、大日方信春『著作権と憲法理論』(2011、信山社) 218-224 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(4)」知的財産法政策学研究 48 号 (2016) 61-95 頁。

v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005))。より進んで、混同のおそれが、商標法における「修正 1 条の懸念を避ける内在的メカニズム」であるとする説示をするものもあった (Cardtoons, L.C. v. Major League Baseball Player's Ass'n, 95 F.3d 959 (10th Cir. 1996))³⁴。本件訴訟における米国政府のアミカスは、より進んで「ランダム法は、提訴可能な侵害を混同のおそれの基準を満足する許諾なき使用に限定することで全ての潜在的な修正 1 条の懸念を調整している」と主張していた³⁵。

もっとも、上記説示は、米国政府のアミカスとは異なり、「商標が商標として使用される場合 (まれな状況で例外はあり得るが)」との限定を付しており、出所識別機能を有しない使用の場合には混同のおそれの判断において修正 1 条の利益を十分考慮できず、ロジャーズ・テストなどの外在的な調整の余地を残す説示となっている。その意味では、著作権法における *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003) の内在的調整原理についての説示ほどの広い射程を有していない。

実質的にも、著作権法のフェア・ユース規定においては著作物の「利用の目的及び性質」が考慮される (米国著作権法 107 条) 一方、混同のおそれの判断では商標の利用の目的や性質は考慮しにくく、利用者側の利益が適切に考慮されるとは言い難い³⁶。それゆえ、米国政府のアミカスのように場面を問わず混同のおそれによって修正 1 条との調整がなされている旨を説示しなかったことは正しいと考えられる³⁷。

³⁴ 混同のおそれの要件が修正 1 条の利益との調整をしている旨を説く論文として、Pierre N. Leval, *Trademark: Champion of Free Speech*, 27 COLUM. J.L. & ARTS 187, 188-89 (2004); Michael K. Cantwell, *Confusion, Dilution and Speech: First Amendment Limitations on the Trademark Estate: An Update*, 94 TMR 547 (2004) がある。

³⁵ Brief for the United States as Amicus Curiae Supporting Petitioner, at 25, *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140 (2023)。

³⁶ 混同のおそれの判断に解消してしまった場合に、表現上の利益が明示的には考慮されないことを指摘するものとして、David A. Simon, *The Confusion Trap: Rethinking the Parody in Trademark Law*, 88 WASH. L. REV. 1021, 1036 (2013)。ただし、パロディである場合には、後述するように被告の意図の要件において考慮するものがある。

³⁷ 法廷意見は *Eldred v. Ashcroft*, 537 U.S. 186 (2003) と類似する説示をしているが、同判決がその説示の理由とした条文上の根拠、歴史的経緯及びフェア・ユースの保護を含む構造について言及していないことを指摘するものとして、Lemley &

そのうえで、法廷意見は、「商標の表現上のメッセージ、特に Y が主張するパロディ的なメッセージは、混同のおそれを評価するうえで適切に役割を果たし得る。」「ただし、パロディを成功させるためには、嘲りのメッセージや鋭いユーモアを明白にするよう、コントラストを作り出さなければならない。そして、それがひとたび成功すれば（もし成功すれば）、パロディは、混同を減多に生じさせるものではない」と説示をしている。これは、パロディであることが、混同のおそれの判断において混同を否定する方向に働くことを認めているものである。

下級審判決においては、パロディとして被疑侵害者が表示を用いる場合には、パロディする意図は混同から利益を得る意図とは異なるなどとして、混同のおそれを判断するマルチファクターのうち被告の意図において被告に不利に考慮しないものが多数存在していた³⁸。加えて、パロディの事案について、原告標章の識別力が強く広く認識されるならば消費者は被告の使用がパロディであると認識しやすくなるとして、原告標章の識別力の強さを原告に有利に考慮しない傾向もあった³⁹。

法廷意見は、パロディの場合にマルチファクター・テストの適用を変えることまでは述べていないものの⁴⁰、今後混同のおそれの判断においてこのようなパロディの考慮が強まる可能性があると考えられる⁴¹。また、Sotomayor 判事の補足意見は、特にパロディの場合においてアンケート証拠を慎重に検討すべきことを説いている。

(6) ロジャーズ・テストを用いず訴えの却下をする可能性

ロジャーズ・テストによって、混同のおそれの判断を経ることなく、訴

Tushnet, *supra* note 1, at 19.

³⁸ 米国政府のアミカスでは、混同のおそれのマルチファクターにおける被告の意図においてパロディの意図は混同の意図とは異なるところ、本件の地裁判決はこの点において誤っている旨を指摘している。Brief, *supra* note 35.

³⁹ 判決の詳細については、本論文「(2)」知的財産法政策学研究 51 号 (2018) 263-266 頁。

⁴⁰ Farley & Ramsey, *supra* note 15, at 1267.

⁴¹ ただし、前述した Vans, Inc. v. MSCHF Prod. Studio, Inc., 88 F.4th 125 (2d Cir. 2023) は、マルチファクターの中でパロディであることを全く考慮していない。

えの却下を求める申立て (motion to dismiss) を認め (連邦民事訴訟規則 12(b)(6))、又は被疑侵害者に有利な略式判決 (summary judgment) を下すことも可能である⁴²。マルチファクター・テストによる混同のおそれの審理においては、被疑侵害者の応訴に多くの時間と費用を要するところ⁴³、ロジャーズ・テストに基づく却下又は略式判決によって被疑侵害者がこのような負担を免れ、これにより表現活動への萎縮効果を低減できることが指摘されていた⁴⁴。この点は、本訴訟で提出されたアミカスでも指摘されている⁴⁵。

これに対し、法廷意見は、ロジャーズ・テストの適用範囲を前述のように限定しつつ、脚注 2 において、被告の標章の使用が出所表示として用いられている場合に、ロジャーズ・テストを用いることなく、商標が類似しない場合など原告が十分な混同のおそれを主張できなかった場合に、訴えの却下の申立てを認める可能性を指摘している。この説示は、表現の自由に資するものとなることが指摘されている⁴⁶。

既に、下級審では、多くの判決において、原告の混同のおそれの立証が十分ではない場合に、訴えの却下を認めている (消費者の不満を投稿する被告のウェブサイトにおいて原告商標が使用された事案について、MCW, Inc. v. Badbusinessbureau.com, L.L.C., 2004 WL 833595 (N.D. Tex. 2004)、大学

⁴² MCCARTHY, *supra* note 6, § 31:144.70; Lynn M. Jordan & David M. Kelly, *Another Decade of Rogers v. Grimaldi: Continuing to Balance the Lanham Act with the First Amendment Rights of Creators of Artistic Works*, 109 TMR 833, 871-72 (2019); Farley & Ramsey, *supra* note 15, at 1244.

⁴³ 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、審査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ことを指摘するものとして、William McGeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 119 (2008); Robert G. Bone, *Likelihood of Confusion and Trademark Infringement: A Constructively Critical Analysis*, in RESEARCH HANDBOOK ON TRADEMARK LAW REFORM 294 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2021).

⁴⁴ Jordan & Kelley, *supra* note 42, at 871.

⁴⁵ Brief of Amici Curiae 30 Trademark Law Professors in Support of Respondent, at 21-22, Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023).

⁴⁶ Ramsey, *supra* note 1.

の情報提供のウェブサイトにおいて大学の商標を使用した事案について、*Boarding School Review, LLC v. Delta Career Educ. Corp.*, 108 U.S.P.Q.2d 1785 (S.D.N.Y. 2013)、詩のフレーズを映画で使用した事案について、*Faulkner Literary Rights, LLC v. Sony Pictures Classics Inc.*, 953 F. Supp. 2d 701 (N.D. Miss. 2013)、“A World of Love, for You and Those You Love”の商標に対し、被告が広告で“Share the Love,”のフレーズを使用した事案について、*Mintz v. Subaru of America, Inc.*, 2016 WL 5909360 (N.D. Cal. 2016))⁴⁷。法廷意見が訴えの却下を認める旨を判示したことで、今後下級審においてそのような判決が増えていく可能性がある⁴⁸。

(7) 非営利的使用について

本件訴訟での米国政府のアミカスは、「商取引の提案を超えるもの」であり表現物を含むのであれば非営利的であるとする第 9 巡回控訴裁判所の解釈では、報道及び論評の例外の条項（ランハム法 43 条(c) (3) (B) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(B))）が無意味となり、さらにパロディ、批評及び論評の抗弁について「当該人の商品又は役務の出所表示（*designation of source*）としていないもの」に限って適法とするという議会が設けた限界を無にすると主張していた⁴⁹。

法廷意見は、この主張を概ね採用し、*Bad Spaniels* が滑稽なメッセージを伝達していることを理由に非営利的使用を認めた原判決の立場では、出所を指し示すものではないパロディ、批評及び論評に限ってフェア・ユースを認めたランハム法第 43 条(c) (3) (A) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(A)) の定めが無効化するとして、原判決の判断を覆した。

この点の判断は影響が非常に大きいように思われる。

非営利的使用の抗弁（ランハム法 43 条(c) (3) (C) (15 U.S.C. § 1125(c)(3)(C))）は、1996 年の連邦希釈化法（*Federal Trademark Dilution Act (FTDA)*）により初めて連邦レベルでの商標の希釈化規制が導入された際に、この規制が表現の自由に影響を与えるとの懸念から立法されたものであった⁵⁰。この

⁴⁷ MCCARTHY, *supra* note 6, § 32:121.75.

⁴⁸ Farley & Ramsey, *supra* note 15, at 1268.

⁴⁹ Brief, *supra* note 35.

⁵⁰ 141 Cong. Rec. S19310. 詳細は、本論文「(4)」知的財産法政策学研究 54 号 (2019)

時点ではパロディ、批評及び論評のフェア・ユースの規定はなかった。

そして、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) が、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」であれば非営利的使用にあてはまると説示した⁵¹。これにより、パロディと思われる著作物の題号の事案 (*Lucasfilm Ltd. v. Media Market Group, Ltd.*, 182 F.2d 897 (N.D. Cal. 2002)) や選挙時の宣伝におけるパロディの事案 (*American Family Life Insurance Company v. Hagan*, 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002); *Mastercard Int'l, Inc. v. Nader* 2000 Primary Comm., Inc., 70 U.S.P.Q.2d 1046 (S.D.N.Y. 2004))、企業に対する批評の意味を有する表示の使用の事案 (*Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber*, 29 F. Supp. 2d 1161 (C.D. Cal. 1998); *Smith v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 537 F. Supp. 2d 1302 (N.D. Ga. 2008)) にも非営利的使用が適用されてきた⁵²。その後、2006 年の連邦商標稀釈化改正法 (TDRA) において、パロディ、批評及び論評のフェア・ユースの抗弁を定めるランハム法第 43 条(c) (3) (A) が定められたが、これは稀釈化の請求範囲が広がることに伴い抗弁を拡張するものと認識されており⁵³、それ以前に定められた非営利的使用の解釈に影響を与えないと見られていた⁵⁴。

これに対し、本件連邦最高裁判決の上記説示では、少なくともパロディ、批評及び論評については非営利的使用の抗弁を用いることが制限されることになる⁵⁵。

すなわち、本件連邦最高裁判決の自然な読み方に従えば、ランハム法第 43 条(c) (3) (A) で定めのあるパロディ、批評及び論評に関しては、非営利的使用の抗弁を用いることができなくなる。そうすると、これまで非営利

148-149 頁。

⁵¹ 詳細は、本論文「(4)」前掲注 50・150-152 頁。

⁵² 詳細は、本論文「(4)」前掲注 50・155-168 頁。

⁵³ 43 条(c) (3) (A) を定めた議会の意図は抗弁を拡張させるということにあったことを指摘するものとして、Grynberg, *supra* note 1, at 358-59.

⁵⁴ MARY LaFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 243 (3d ed., 2016).

⁵⁵ 法廷意見の説示について、一方の規定に制限を課し他の隣接する規定に制限を課さない場合、議会の意図は前者のみを制限する趣旨であるから、制定法の解釈として無意味であると指摘するものとして、Lemley & Tushnet, *supra* note 1, at 22.

的使用の抗弁が適用されてきた政治的パロディの事案、批判サイトのドメイン名としての使用の事案、企業批判の名称の商品への使用の事案について、今後適用が否定される可能性があり得る⁵⁶。

このような本件連邦最高裁判決の判示は表現の自由の観点からは疑問が残る。

前述したように、パロディや批評について、政治的又は社会的メッセージを伝達しつつ出所表示としての性格を有する場合があり得る。法廷意見に従えば、このような場合には非営利的使用の抗弁を用いることができず、かつ出所表示として用いているためパロディ、批評及び論評のフェア・ユースの抗弁を用いることもできない。パロディ商標は稀釈化を生じさせないとする解釈も可能であるが (Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007); Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F. Supp. 3d 425 (S.D.N.Y. 2016))、このような表現活動への萎縮効果は否定できないように思われる⁵⁷。

以上のように、非営利的使用については、ロジャーズ・テスト以上に本件連邦最高裁判決の影響を受け、その適用範囲が大きく狭まるおそれがある。

4 小括

以上のとおり、本件連邦最高裁判決は、混同を根拠とする請求原因に対するロジャーズ・テスト、稀釈化の請求原因に対する非営利的使用の抗弁

⁵⁶ 法廷意見によると、エンターテインメント企業や出版社が著作物のシリーズに商標権者やその商品を対象とするパロディ、批評及び論評を含む題号を用いる場合、政治団体や宗教団体が商標権者を批判し論評するものを含む名称を用いる場合において非営利的使用の抗弁の適用が難しくなる旨を論じるものとして、Ramsey, *supra* note 1. また、法廷意見は、被疑侵害者の使用が「商取引の提案を超えるもの」であれば、非営利的使用に該当するとした *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) の解釈のうち、少なくともパロディについてこれを変更するものであることを指摘するものとして、Grynberg, *supra* note 1, at 355.

⁵⁷ パロディ、批評及び論評のフェア・ユースの規定が出所識別機能のないものに限定されており、この点が修正1条の問題を生じさせることを指摘していたものとして、Sandra L. Rierison, *The Myth and Reality of Dilution*, 11 DUKE L. & TECH. REV. 212, 267-68 (2012).

についていずれも適用範囲を制限する旨の説示を行っている。

ロジャーズ・テストについては、第9巡回区における適用範囲の拡大に歯止めをかけたただけであり、伝統的な著作物の題号としての使用や著作物中の使用については変更されないものとも考えることもできるが、予断を許さない。さらに、非営利的使用の抗弁に関しては、パロディや批評について非営利的使用の抗弁を用いることが困難になるため、その適用範囲は大きく縮減する可能性がある。

そして、これらの判断において、表現の自由、修正1条への言及は極めて少ないといえる。特に、非営利的使用の解釈では全く論じられておらず、制定法の解釈に終始している。これは、商標法の一部の登録阻却事由を修正1条違反とした *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744 (2017); *Iancu v. Brunetti*, 139 S. Ct. 2294 (2019) とは対照的である。この違いは、登録阻却は公権力による権利の制限である一方、本件は私人間の利害の衝突の問題であり別個のものと捉えられていることに起因するのかもしれない。しかし、この違いが本質的なものなのかは疑問もある⁵⁸。立法によって創設された権利が裁判所を通じエンフォースされ、その結果として表現の自由が制約されているのであれば、他の規制と同様の表現の自由の問題として扱われるべきものと思われる⁵⁹。

【付記】本論文は、2023年11月4日同志社大学知的財産法研究会において報告した内容に加筆したものです。同志社大学知的財産法研究会で参加者の皆様に貴重なご意見を頂きましたことに感謝申し上げます。また、「商標パロディと表現の自由 *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140 (2023)（合衆国最高裁判所2023年6月8日判決）の解説」IPジャーナル28号（2024）80頁と一部重なる部分があります。本研究はJSPS科研費JP18H05216及びJP24 K00209、JST ムーンショット型研究開発事業、JPMJMS2215の助成を受けたものです。

⁵⁸ 私人による権利行使の論点については、本論文「(2)」前掲注39・199-204頁。

⁵⁹ 本件連邦最高裁判決や *Andy Warhol Foundation v. Goldsmith*, 598 U.S. 508 (2023) について、私的な請求原因についての司法的エンフォースが修正1条の審査基準の対象とならないとする議論と整合的としつつ、そのような請求原因は制定法によって創設されていることを指摘するものとして、Lemley & Tushnet, *supra* note 1, at 51.