

論 説

表現規制としての標識法とその憲法的統制(1)

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、本号）

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

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 4 章 総括

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合衆国憲法修正 1 条（以下単に「修正 1 条」という。）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し止められ得る。その意味では、商標権は、著作権と同様に表現の自由を制約し得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の関係につい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。

その背景には、規律される対象である表現・言論に関わる事情と規律する法の側に関わる事情の両方があると考えられる。以下では、どのように

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)(以下「横山・表現の自由」と略記する。)19頁、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、以下「山口・情報法の構造」と略記する。)、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)・49号25頁(2017)(以下「比良・制度論的研究(1)～(5)」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)(以下「大日方・商標(1)」と略記する。)71頁、同「知的財産権と表現の自由」阪口正二郎＝毛利透＝愛敬浩二『なぜ表現の自由か—理論的視座と現況への問い』(2017、法律文化社、以下「大日方・知的財産権と表現の自由」と略記する。)158頁。

表現活動や言論活動が変化し、標識法上の問題が生じるようになったかを概観することにする。

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

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、絵画に加えて、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いえるものであり、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 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。

(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」表現するのか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。

その1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持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

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 PROPERTY LAW 260 (2003).

⁶ Sonial 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、水野祐『法のデザイン 創造性とイノベーションは法によって加速する』(2017、フィルムアート社)133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、

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。そのような中において、商標は現代芸術の一部となることがある¹⁰。

例えば、Nadie Plesnerは、スーダンのダルフル地方における過酷な現実に向けさせるため、ルイ・ヴィトンのバッグを用いながら、過酷な現実と芸能・娯楽の要素を混同させた作品を制作したところ、ルイ・ヴィトンから訴訟を提起された¹¹。



<http://www.nadiaplesner.com/2011> から引用 (2018年1月3日確認)

2012) 201頁。

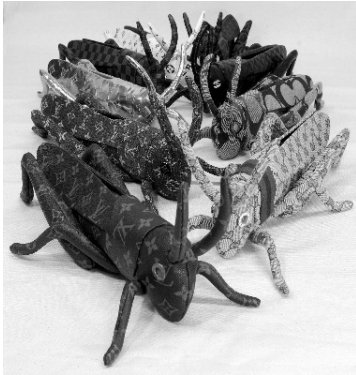
⁸ リンダ・ハッチオン(辻麻子訳)『パロディの理論』(1993、未来社)109頁。

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 プロかアマチュアを問わず、芸術家が商標とそのメッセージを芸術作品に変容させることを指摘するものとして、Wolfgang Sakulin, *Trademark Protection and Freedom of Expression, in AN INQUIRY INTO THE CONFLICT BETWEEN TRADEMARK RIGHTS AND FREEDOM OF EXPRESSION UNDER EUROPEAN LAW* 4 (2011).

¹¹ District Court of The Hague (Netherlands), 4 May 2011, case LNJ: BQ3525, Nadie Plesner/Louis Vuitton.

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）¹²。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。



朝日新聞デジタル2010年10月4日記事
から引用（2018年1月3日確認）
[http://www.asahi.com/culture/news_culture/
TKY201010040112.html](http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201010040112.html)

2 言論活動

(1) 批判対象の象徴としての商標

商標は、企業の権力、影響力やその姿勢を象徴するものであり、批評や論評の対象とされることがある¹³。そのため、ある論者は、商標が、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思想の伝達 (communication of ideas) を妨げることを指摘している¹⁴。そ

¹² 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 (2018年1月3日確認)。

¹³ Sakulin, *supra* note 10, at 3.

¹⁴ Robert C. Denicola, *Trademark as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 WIS. L. REV. 158, 195 (1982).

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¹⁵。

その一例として、グリーンピースが石油会社ESSOの環境に関するポリシーを批判するため、“E\$\$O”のデザインを作成してウェブサイトに掲載したところ、ESSOから訴訟を提起された事件がある¹⁶。



<http://www.greenpeace.org/luxembourg/fr/news/la-liberte-d-expression-contre/> から引用
(2018年1月3日確認)

(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¹⁷。米国の判決には、Tシャツが修正1条で保護される推定を受ける表現の媒体であり、それが販売されることによってその保護を失うわけではないことを指摘するものがある (*Ayers v. City of Chicago*, 125 F.3d 1010 (7th Cir. 1997)¹⁸)。

¹⁵ Denicola, *supra* note 14, at 197.

¹⁶ Grégoire Triet, *Interim Relief, Final Injunctions and freedom of Speech: The French Greenpeace and Danone Litigation*, in *TRADE MARKS AT THE LIMIT* 161-72 (Jeremy Phillips ed., 2006); モンルワ幸希=Guyène Kiesel 「フランスの知的財産制度におけるパロディ」 *パテント*66巻6号(2013)24頁。

¹⁷ Mary LaFrance, *No Reason to Live: Dilution Laws as Unconstitutional Restrictions on Commercial Speech*, 58 S.C. L. REV. 709, 712 (2007).

¹⁸ 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, 361 (2010).

(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、純粹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粹に非営利的と断ずることはできない¹⁹。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²⁰。特に、ドメイン名は、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されている²¹。

(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、デジタル革命によって情報の複製・拡散の費用を劇的に低減したこと、デジタル革命によって情報を文化的及び地理的に越境させることが可能となったこと、デジタル革命によって先行する情報の改変、批評及びそれに基づく創作の費用を低減することを指

¹⁹ 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).

²⁰ Nari Lee, *Public Domain at the Interface of Trade Mark and Unfair Competition Law - The Case of Referential Use of Trade Marks*, in INTELLECTUAL PROPERTY, UNFAIR COMPETITION AND PUBLICITY- CONVERGENCES AND DEVELOPMENT 309-39 (Nari Lee et al. eds., 2014).

²¹ Dawn C. Nunziato, *Freedom of Expression, Democratic Norms, and Internet Governance*, 52 EMORY L.J. 187 (2003).

摘した²²。そして、これらの情報の改変や拡散の費用が小さくなることは、言論を民主化させるものと位置付けた²³。また、既存のマス・メディアは情報の受領者との関係が非対称のかつ一方向的であったのに対し、インターネットは、“routing around”（ゲートキーパーや仲介者なしに情報の受領者に直接情報を伝達できること）と“glomming on”（情報を革新のためのプラットフォームとして使用すること）という新たな戦略を提示するとした²⁴。そして、民主的統治に止まらず、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²⁵、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するとしている²⁶。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²⁷。

(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²⁸。

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

²² 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, 6-7 (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拠枠構築」駒村圭吾＝鈴木秀美編『表現の自由 I - 状況へ』(2011、尚学社) 33-35頁。

²³ Balkin, *supra* note 22, at 8.

²⁴ *Id.* at 9-12.

²⁵ *Id.* at 31-39.

²⁶ *Id.* at 44.

²⁷ *Id.* at 11. 小島／前掲注7・200頁も参照。

²⁸ 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(1983) 37頁、田村善之『著作権法概説』(第2版、2001、有斐閣) 240頁、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—」コピライト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。

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²⁹。

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³⁰。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³¹。

例えば、ドイツでは、原告が“Milka”の名称と薄紫色のイメージカラーで菓子を販売していたところ、被告が紫色のポストカードにおいて“Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh!”(全ての梢に静けさがある、どこかで雄牛が鳴く、モー)と記載し、その末尾に詩人である Rainer Maria Rilke をパロディした“Rainer Maria Milka”と記載されたものを販売



<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/LatestEuropeanCasesonWellKnownMarks.aspx>
から引用 (2017年7月31日確認)

²⁹ 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。

³⁰ 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 知的財産権法理の提言』(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、福井健策＝中川隆太郎「ビジネスにおけるパロディ利用の現在地：企業によるパロディと著作権・商標権・不正競争・パブリシティ権」知財管理64巻8号(2014) 1167頁。

³¹ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Parody as Brand*, 47 U.C.D. L. REV. 473, 486 (2013).

していたところ、原告から訴訟を提起されたという事案がある。訴訟では、基本法の芸術家の自由 (Kunstfreiheit) を根拠に被告が勝訴している (BGH, Urteil vom 3.2.2005, Az.:I ZR 159/02)³²。

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³³。

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、その媒体も多様化し、営利的な表現と非営利的な表現の境界もあいまいになってきている。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。

³² 同判決について、上野／前掲注30・192頁、土肥／前掲注30・893頁。

³³ 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。

第3 商標・標章保護の拡大

1 はじめに

ここまで見てきた表現活動と言論活動の変容に加えて、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。そこで、日本における標識法の拡大の状況を概観しておこう。

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³⁴。

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号に該当するとしうえて、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て、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いえないとして商標法3条1項3号に該当するとしうえて、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〕³⁵。

³⁴ 鈴木將文「新しい形態の商標の保護」日本工業所有権法学会年報31号(2008)49頁。

³⁵ 日本の立体商標の登録適格について、劉曉倩〔判批〕(ひよ子事件)知的財産法政策学研究16号(2007)311頁、田村善之＝劉曉倩「立体商標の登録要件について(その1)(その2)(完)」知財管理58巻10号1267頁・11号1393頁(2008)、堀江亜以子「立体商標の登録要件」日本工業所有権法学会年報33号(2010)1頁、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、小島立「立体商標について－ヨーロッパの動向を素材に」パテント64巻5号(別冊5号、2011)

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きている。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(チョコレートの形状について新規で個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。さらに、立体商標に基づく権利行使を認める裁判例も登場している(東京地判平成26.5.21平成25(ワ)31446[エルメス・バーキン]³⁶)。

そして、2014年の商標法改正により、色彩のみからなる商標、音商標、動き商標、ホログラム商標、位置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)³⁷。

78頁、土肥一史「立体商標の登録要件」L&T54号(2012)54頁、青木博通『新しい商標と商標権侵害』(2015、青林書院)222-257頁。

³⁶ 同判決の問題点につき、大友信秀「非伝統的商標と著名商標の関係：エルメス・バーキン事件を契機に」特許研究61号(2016)31頁。

³⁷ 詳細は、土肥一史「新商標の識別性と類似性」小泉直樹＝田村善之編『はばたきー21世紀の知的財産法』(2015、弘文堂)779頁、青木・前掲注35・321頁。その出願

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³⁸。そして、平成27年度の商標審査基準の改訂により、従来は「標語（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³⁹。

加えて、地模様についても、平成27年度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⁴⁰。

このように、平成27年度の商標審査基準の改訂は、キャッチフレーズや地模様の登録を許容する方向のものとなっている。

この他、2005年の商標法改正により、地域団体商標の登録が可能となり、2006年の商標法改正により小売役務商標の出願が可能なが明示された⁴¹。

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

及び登録の状況について、佐藤俊司「新しいタイプの商標の出願・審査状況について」ジュリスト1488号(2016)29頁、宮川美津子「新しい商標」ジュリスト1504号(2017)16頁。

³⁸ 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、小谷武『新・商標教室』（2013、LABO）251頁。

³⁹ 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。

⁴⁰ 林／前掲注39・24頁。地模様については、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。

⁴¹ 両者の意義について、田村善之「知財立国下における商標法の改正とその理論的な含意—地域団体商標と小売商標の導入の理論的分析」ジュリスト1326号(2007)94頁。

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]、組立て式の棚の形態について、東京地判平成29.8.31平成28(ワ)25472[ユニットシェルフ])⁴²。

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[コマダ珈琲])⁴³。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号3頁[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])⁴⁴。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(結論としては保護を否定した判決であるが、

⁴² 裁判例につき、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。)119-124頁、小野昌延編著『新・注解 不正競争防止法』(第3版、上巻、2012、青林書院)204-241頁(芹田幸子執筆部分)、横山久芳「商品形態の標識法上の保護」*パテント*69巻4号(別冊14号、2016)60頁、坂本優「容器・包装の商品表示性」小野昌延＝山上和則＝松村信夫編『不正競争の法律相談Ⅰ』(2016、青林書院)81-89頁。

⁴³ 店舗外観について、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、大向尚子「トレードドレス、店舗の外観・内装・陳列方法の保護」小野他編・前掲注42・116-123頁。

⁴⁴ 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」松尾和子＝佐藤恵太『ドメインネーム紛争』(2001、弘文堂)103-113頁。

知財高判平成27. 11. 10平成27(ネ)10049 [スピードラーニング控訴審]⁴⁵。

そして、詳細は後述するが、著作物の題号についても、商品等表示としての保護の可能性を認めるものがある（雑誌の題号について、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]）。

3 標識法の権利範囲の拡大

次に、標章に関する権利の範囲が拡大していることが挙げられる。

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巻7＝8号719頁 [ヤシカ]）。その後、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] 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、広義の混同も「混同」に含めて解釈した⁴⁶。

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大きく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 [スナックチャンネル上告審]、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]⁴⁷）。特に、東京

⁴⁵ 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巻4号（別冊1号、2009）22頁、大向尚子「スローガン、モットー（標語）の保護」小野他編・前掲注42・137-145頁。

⁴⁶ 田村・不正競争法（前掲注42）88頁。

⁴⁷ 裁判例について、才原慶道「判批」知的財産法政策学研究12号（2006）301頁、田村・不正競争法（前掲注42）87-91頁、茶園成樹「混同要件」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

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⁴⁸。

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⁴⁹。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ささないが、使用者が混同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]⁵⁰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[ELLEGARDEN一審]⁵¹が登場している。

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⁵²。例えば、ホームペー

論社) 405頁。

⁴⁸ 詳細は、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。)、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権法研究会編『ブランドと法』(2010、商事法務) 235頁。

⁴⁹ 購買後の混同について、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。)、大西育子「商標権侵害と販売後の混同—英国裁判例の検討に基づく考察—」パテント65巻13号(別冊8号、2012) 182頁。

⁵⁰ 同判決について、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。

⁵¹ 同判決について、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。

⁵² 購買前の混同について、外川英明「サイバー空間における商標の混同—イニシャル・インタレスト・コンフュージョンに焦点をあわせて—」パテント65巻13号(別冊8号、2012) 166頁。

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[ELLEGARDEN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]がある⁵³。

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⁵⁴。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。

加えて、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⁵⁵。

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、混同のおそれを前提としない請求権が付与され、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。

⁵³ メタタグと標識法の権利侵害について、酒井順子「メタタグの使用と商標権侵害」パテント60巻3号(2007)21頁、島並良[判批](中古車の110番事件)小松陽一郎先生還暦記念論文集刊行会編『最新判例知財法(小松陽一郎先生還暦記念論文集)』(2008、青林書院)373頁、宮脇正晴「メタタグと『商標としての使用』」パテント62巻4号(別冊1号、2009)179頁、駒田泰土「インターネットと知的財産法」松井茂記＝鈴木秀美＝山口いつ子編『インターネット法』(2015、有斐閣)267頁。

⁵⁴ 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)68-69頁。ただし、同条項が広く活用されていない点について、土肥一史「不正競争防止法の現状と課題」ジュリスト1326号(2007)108頁。

⁵⁵ その趣旨について、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＝佐藤・前掲注44・147頁。

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、標識法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、標識法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、標識法を言論活動、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。

もっとも、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⁵⁶。しかし、本当に不正競争防止法2条1項1号や商標法は表現の自由の問題を生じさせないといえるのだろうか。

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修正1条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に対する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、憲法上どのような問題が生じ、どのように解決を図るべきかを検討する。

⁵⁶ 同判決に言及するものとして、大林啓吾「表現の自由と著作権—欧米の動向と日本の状況」中山信弘編集代表『知的財産・コンピュータと法—野村豊弘先生古稀記念論文集』(2016、商事法務)11頁。

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には、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)、稀積化に基づく請求を定める43条(b)、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)(反サイバースクワッティング消費者保護法(Anticybersquatting Consumer Protection Act(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、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稀積化に基づく場合に分けて検討する。最後に「第4」において、近時のMatal v. Tam, 582 U.S.(2017)を素材に、商標登録要件に対する違憲審査を検討する。

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

米国における商標及び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⁵⁷。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⁵⁸。また、他の論者も、詐欺ベースの正当化

⁵⁷ 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 19, at 14-17.

⁵⁸ 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

(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⁵⁹。

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。

Rochelle Cooper Dreyfuss 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⁶⁰。また、同論者は、インターネット上において、商標が、消費者が販売者を探したり、販売者が消費者を探したりする探索手段にもなっていることを指摘している⁶¹。

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

⁵⁹ Glynn Luoney, *Trademark Monopolies*, 48 EMORY L.J. 367 (1999). Keith Aoki, *How the World Dreams Itself to be American: Reflections on the Relationship between the Expanding Scope of Trademark Protection and Free Speech Norms*, 17 LOY. L.A. ENT. L.J. 523, 528-31 (1996) も参照。さらに、商標法が消費者の利益を保護する法から商標権者の利益の追求に移行し、財産権主義 (proprietaryism) に徐々にシフトしていることを説くものとして、PETER DRAHOS, A PHILOSOPHY OF INTELLECTUAL PROPERTY 204-06 (1996) (同書の邦語訳として、Peter Drahos (山根崇邦訳) 「A Philosophy of Intellectual Property (1~8・完)」知的財産法政策学研究34号 1頁(2011)・35号271頁(2011)・36号261頁(2011)・37号91頁(2012)・38号313頁(2012)・39号229頁(2012)・42号259頁(2013)・43号219頁(2013))。

⁶⁰ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 NOTRE DAME L. REV. 397, 400-08 (1990)。また、商標だけでなく他の知的財産にも二面的性格があり、著作権や特許でもこのような性格を有することについて、Rochelle Cooper Dreyfuss (前田健訳) 「米国の法と政策における遺伝子診断の特許適格性(2・完)」知的財産法政策学研究36号(2011) 206-208頁。大日方・知的財産権と表現の自由(前掲注2)も参照。

⁶¹ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Reconciling Trademark Rights and Expressive Values: How to Stop Worrying and Learn to Love Ambiguity*, in TRADEMARK LAW AND THEORY: A HANDBOOKS OF CONTEMPORARY RESEARCH 132, 161 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D.

また、Ralph S. Brownは、広告の情報提供機能（informative function）と説得的機能（persuasive function）の区別に依拠しながら⁶²、後者は全体的な需要を増加させるものではなく⁶³、単に人工的に商品の差別化をするものとした⁶⁴。そして、商標の稀釈化の防止保護は後者を保護するものと位置付けている⁶⁵。結局のところ、商標は、①商品の出所、②出所の評判、③商品それ自体への満足、④説得的広告価値、⑤固有の象徴としての価値を体現し、①、②及び③は望ましい私的利益であり保護に値するが、④及び⑤はそうではないとした⁶⁶。もっとも、これらは1つに結合しており必然的に他の意味を体現するとしている。そして、既に名声を得たブランド名への過度な尊重は、産業のパターンを凍結するとしている⁶⁷。

Janis eds., 2007). インターネット上の標章の利用は、需要者に標識を認識させて意思決定に影響を与えるのみならず、機械に標章を認識させることにより、機械における作動を変化させるという側面があることについて、Dan L. Burk, *Cybermarks*, 94 MINNESOTA L. REV. 1375 (2010).

⁶² Ralph S. Brown, *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L.J. 1165, 1168 (1948); 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）477-478頁、田村善之「市場と組織と法をめぐる一考察－民法と競争法の出会い」同『市場・自由・知的財産』（2003、有斐閣、初出2000）12-13頁、西内康人『消費者契約の経済分析』（2016、有斐閣）112-114頁。

⁶³ Brown, *supra* note 62, at 1168-70. 選好に変化があった場合、選好が誘導された商品の需要が増えたとしても効率性が増大したと即断できず、かつブランド間の価格弾力性を低下させることでブランド間の価格競争を減殺させ得ることについて、川濱昇「再販売価格維持規制の再検討(三)」法学論叢137巻1号(1995)22頁。

⁶⁴ Brown, *supra* note 62, at 1170-72. これに対し、Lisa P. Ramsey, *Intellectual Property Rights in Advertising*, 12 MICH. TELECOM. & TECH. L. REV. 189, 231 (2006) は、現在は広告の情報提供機能によって社会の福祉を向上させることが説かれており、広告が商品の価格、信頼性、販売期間等の情報や市場占有の状況の情報を伝達したり、過去の購買経験を思い出させるという機能を果たすことを指摘している。

⁶⁵ Brown, *supra* note 62, at 1191-94.

⁶⁶ *Id.* at 1205.

⁶⁷ *Id.* at 1206.

さらに、Jessica Litmanは、Ralph S. Brownの議論について、規範的にはともかく記述的にはもはや妥当せず、商標が商品の出所を示すに止まらず、それ自体に価値を見出していることを指摘した⁶⁸。つまり、商品に付された商標は、商品を市場に出すうえで、商品のいかなる特徴とも離れて、想像上の価値を有している⁶⁹。もともと、このような価値は、単に事業者の投資によるものではなく事業者と消費者の相互的な投資によるものであるとした⁷⁰。そして、そうだとすれば、インセンティブ理論であっても道徳的功績 (moral desert) の議論であっても、自由な競争と切り離してそれらの価値を保護する理由を提供しないと⁷¹。

このように、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⁷²。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⁷³。ただし、価値があることから、そこに権利を認めるという論法は、その価値の根拠が法的保護の存在に依拠しているという意味で循環論法 (vicious circle) に陥っているとの批判もなされていた⁷⁴。

⁶⁸ Jessica Litman, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 YALE L.J. 1717, 1727-28 (1999).

⁶⁹ *Id.* at 1726.

⁷⁰ *Id.* at 1733.

⁷¹ *Id.* at 1734-35. 功績 (desert) に基づく財産権の正当化の議論とその限界について、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。) 124-128頁。さらに、功績に基づく知的財産の正当化の議論について、功績があるからといって財産権を与える必然性がないことや、費やした労苦との釣り合いが取れないことについて、山根崇邦「知的財産権の正当化根拠論の現代的意義(2)」知的財産法政策学研究30号(2010) 183-187頁。功績に基づく議論は、知的財産制度を包括的に正当化するものではないことを説くものとして、山口・情報法の構造(前掲注1) 302-306頁。

⁷² 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の設定に失敗することを指摘するものであるが、Dreyfuss, *supra* note 60, at 409.

⁷³ Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L.J. 1687 (1999).

⁷⁴ Felix Cohen, *Transcendental Nonsense and Functional Approach*, 35 COLUM. L. REV.

さらに、Barton Beebeは、その消費を通じて他者との差異及び類似性を示すための奢侈禁止法 (sumptuary code) が近代化以前の様々な社会において存在していたところ、知的財産法は、複製や模倣が容易な現代社会において、稀釈化防止及び真正担保によって差別化を維持することによって現代の奢侈禁止法として機能していることを論じた⁷⁵。その中で、商標法は、稀釈化の防止をまさに担うはずの稀釈化規制自体に止まらず、購買後の混同の理論、経済的援助の混同の理論によって稀釈化を招くコピーを禁じており、商標法が当該商標の差別的識別性を保護することに移行していることを論じている⁷⁶。もっとも、現代型奢侈禁止法としての知的財産法の機能は、効率性を正当化根拠とする知的財産法よりも広範囲な保護を帰結し、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⁷⁷。

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、商標が不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⁷⁸。

2 商標法等の適用範囲の拡大

(1) 保護対象の拡大

次に、米国商標法における権利の拡大について、表現の自由への制約と

809 (1935). 同論文を引用しながら、価値と財産化の循環に警鐘を鳴らすものとして、山口・情報法の構造 (前掲注1) 322-323頁。

⁷⁵ Barton Beebe, *Intellectual Property Law and the Sumptuary Code*, 123 HARV. L. REV. 809, 836-40 (2010). 邦訳として、Barton Beebe (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)。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。

⁷⁶ Beebe, *supra* note 75, at 848-59.

⁷⁷ *Id.* at 878-84.

⁷⁸ Lemley, *supra* note 73, at 1710-11.

いう観点から概観する。

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⁷⁹。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た。*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⁸⁰。もっとも、その後の *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brotheres, 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. Genti 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))⁸¹。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

⁷⁹ MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 55 (2d ed. 2009).

⁸⁰ *Id.* at 65; Lemley, *supra* note 73, at 12.

⁸¹ 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＝高部真規子＝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43・153頁。

のも存在する（暦のデザインに基づく権利行使の例として、*Yankee Publishing, Inc. v. News America Publishing, Inc.*, 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992)、パ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⁸²。

その後、連邦希釈化法 (*Federal Trademark Dilution Act (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があったのに対し、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、連邦商標希釈化改正法 (*Trademark Dilution Revision Act (いわゆる TDRA)*) において、当該トレード・ドレスが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)は以下の場合に民事上の責任を負うことを定める⁸³。

- (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

⁸² LAFRANCE, *supra* note 79, at 68.

⁸³ 訳は、特許庁「アメリカ合衆国商標法」(http://www.jpo.go.jp/shiryu/s_sonota/fips/pdf/us/shouhyou.pdf) (2018年1月3日確認)を参考にしてている。

を商品又は役務の販売、販売の申出、頒布又は広告に関連して使用し、その商品又は役務に付して又は関連しての当該使用が混同、誤認又は欺罔を生じさせるおそれがある場合

次に、43条(a)(1)の虚偽表示の規制は、以下の場合に民事上の責任を負うことを定める。

何人も、取引において商品、役務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、又は虚偽の原産地表示、虚偽の若しくは誤認を生じさせる事実についての記述、又は虚偽の若しくは誤認を生じさせる事実についての表示を使用し、それが、

- (A) 当該人と他人との提携関係、つながり又は共同関係について、又は当該人の商品、役務若しくは経済的活動に関する出所、承認について、混同、誤認又は欺罔のおそれがあるとき、又は
- (B) 商業広告若しくは宣伝活動において、当該人若しくは他人の商品、役務又は商業活動の性質、特徴、品質又は原産地を誤認させる表示をするとき

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⁸⁴。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。

もともと、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⁸⁵。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。もともと、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⁸⁶。

他方で、第9巡回控訴裁判所においては、AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats,

⁸⁴ JANE C. GINSBURG, JESSICA LITMAN & MARY L. KEVIN, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW 391 (3d ed. 2001); イーサン・ホーウィッツ (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。

⁸⁵ GINSBURG ET AL., *supra* note 84, at 391.

⁸⁶ *Id.* at 393.

599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) で判示された Sleekcraft ファクターを用いる⁸⁷。Sleekcraft ファクターは、①標章の識別力 (strength of the mark)、②両商品の近似性 (proximity of the goods)、③原告標章と被告標章の類似性 (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⁸⁸。

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、购买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, Schulz, Th. Steinweg Nachf. v. Steinway & Sons, Inc., 523 F.2d 1331 (2d Cir. 1975)⁸⁹)、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

⁸⁷ 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48) 22頁。

⁸⁸ 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48) 23頁。

⁸⁹ 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48) 56頁。

254 (2d Cir. 1987)⁹⁰) 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⁹¹。

さらに、*Playboy Enters., Inc. v. Netscape Commc'ns. 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⁹²。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

⁹⁰ 同判決について、*Rothman, supra note 89, at 116*; 小嶋・混同概念の拡張(前掲注48) 57頁。

⁹¹ 小嶋・混同概念の拡張(前掲注48) 60頁。

⁹² 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44・137-138頁。

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 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場合に、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も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⁹³。

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め命令を肯定した。

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⁹⁴。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ともに、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⁹⁵。

ウ 購買後の混同⁹⁶

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、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

⁹³ 小嶋・混同概念の拡張(前掲注48)78頁。

⁹⁴ Travis, *supra* note 19, at 52-54.

⁹⁵ Brian R. Laudry, *From Book Covers to Domain Nams: Searching for the True Meaning of the Cliffs Notes Temporal Test for Parody*, 7 J. HIGH TECH. L. 19, 28 (2007).

⁹⁶ 井上・購買後の混同(前掲注49)417頁、小嶋・混同概念の拡張(前掲注48)25頁。

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⁹⁷。

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する類型がある。これは、「傍観者の混同」(bystander confusion) などと呼ばれる⁹⁸。裁判例では、ジーンズのステ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))。学説では、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ものがある⁹⁹。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対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TDRAによる救済で足りるとしている¹⁰⁰。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))。

⁹⁷ Jeremy N. Sheff, *Veblen Brands*, 96 MINN. L. REV. 769, 785 (2012).

⁹⁸ *Id.* at 778.

⁹⁹ *Id.* at 779.

¹⁰⁰ Connie Davis Powell, *We all Know It's a Knock-Off? Re-Evaluating the Need for the Post-Sale Confusion Doctrine in Trademark Law*, 14 N.C. J.L. & TECH. 1 (2012). 米国の連邦法について、稀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=小嶋/前掲注48・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)』(2007、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。

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、デザインに結び付いた排他的な連想が稀釈化され浸食されることを問題とするもの (Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche 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 (Hermés International v. Lederer de Paris Fifth Avenue, Inc., 219 F.3d 104 (2d Cir. 2000)) がある。

これらは、「地位の混同」(status confusion) などと呼ばれるが¹⁰¹、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¹⁰²。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¹⁰³。

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

¹⁰¹ Sheff, *supra* note 97, at 790. なお、社会的地位や名声を得るための顕示的消費の考え方については、ソースティン・ヴェブレン(高哲男訳)『有閑階級の理論』(1998、ちくま書房)82-117頁。

¹⁰² Sheff, *supra* note 97, at 828.

¹⁰³ Mark P. McKenna, *A Consumer Decision-Making Theory of Trademark Law*, 98 VA. L. REV. 67, 132 (2012). 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。

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 (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¹⁰⁴。

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¹⁰⁵。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¹⁰⁶。

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¹⁰⁷。

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¹⁰⁸。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、「当該人と他人との提携関係、つながり、共同関係（*affiliation, connection, or association*）について、又は当該人の商品、役務若しくは経済的活動に関する出所、経済的援助又は承認（*origin, sponsorship, or approval*）について、混同、誤認又は欺罔のおそれがある」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

¹⁰⁴ MERGES ET AL., *supra* note 87, at 764.

¹⁰⁵ LAFRANCE, *supra* note 79, at 2; Travis, *supra* note 19, at 14.

¹⁰⁶ Travis, *supra* note 19, at 14.

¹⁰⁷ 小嶋・混同概念の拡張（前掲注48）7頁。

¹⁰⁸ 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48）15頁を参照。

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¹⁰⁹。

次に、Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (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4,000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めを肯定した。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¹¹⁰。

¹⁰⁹ 同判決について、江口順一「商標の稀積化について」阪大法学106号(1978)11頁、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)352頁。

¹¹⁰ Travis, *supra* note 19, at 18-25.

オ 商標の「使用」に関する要件¹¹¹

(ア) 条文

ランハム法32条(1)(a)は下記のように定める。

記

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, Inc.*, 414 F.3d 400 (2d Cir. 2005)¹¹²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

¹¹¹ 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。

¹¹² 同判決について、ケース・前掲注109・305頁、金子・商標的使用(前掲注111)98頁。

用」を欠くのであればランハ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、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も配して (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、ランハ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¹¹³。

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、*Rescuecom Corp. v. Google, Inc.*, 562 F.3d 123 (2d Cir. 2009) である¹¹⁴。

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、被告は原告商標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)¹¹⁵は、「取引における使用」は、いかなる方法であれ (in any manner) 商標が商品に付着 (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、商取引との結び付きにおいて (in connection with a commercial transaction)、需要者に商標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

¹¹³ 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111)98頁。

¹¹⁴ 同判決について、金子・商標的使用(前掲注111)99頁。

¹¹⁵ 同判決につき、宮脇正晴「商標法・不正競争法」高林龍＝三村量＝竹中俊子編『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111)100頁。

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¹¹⁶。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コントロール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付ける者による需要者の混同を抑止するものである¹¹⁷。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¹¹⁸。

他方で、商標としての使用は、制定法上の根拠を欠き、探索費用の低減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説もある¹¹⁹。

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。

¹¹⁶ Stacey L. Dogan & Mark Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004).

¹¹⁷ *Id.* at 33.

¹¹⁸ *Id.* at 38.

¹¹⁹ Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 IOWA L. REV. 1597, 1622-61 (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、ランハ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 L. REV. 49, 80 (2008); 小嶋・混同概念の拡張 (前掲注48) 87頁、金子・商標的使用 (前掲注111) 101頁も参照。

(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. 931 (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、被告は思想を表現しているが、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¹²⁰。

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 86 (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、政治活動もランハム法の「取引」に該当するとした。そして、*Lucasfilm*判決は、原告商標が、表現される思想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

¹²⁰ 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。

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、本件では標章が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. 946 (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運搬するものと考えられないとして「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、後述するロジャーズ・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 (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 (2d Cir. 1996) も、「使用」の要件を問題にしていない。

他方において、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された。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) と記載された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付ける (connect) ことで足りるとした。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は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原産地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¹²¹。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¹²²。

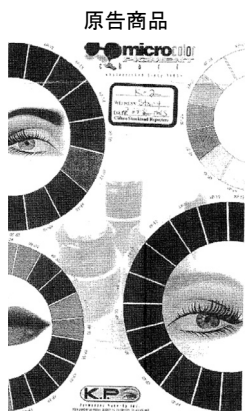
古典的フェア・ユースは、混同のおそれとの関係について争いがあったところ、連邦最高裁は、KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression 1, Inc., 543 U.S. 111 (2004) において判断をしている。事案は、Lasting Impression が“Micro Color”を商標登録し化粧品を販売していたところ、KP Permanent Make-Up が化粧品を販売する際、自己の商品を記述するため、“Micro Color”の語を用いたというものである。判決は、被告が混同のおそ

¹²¹ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §11:45 (4th ed. 2005); LAFRANCE, *supra* note 79, 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 121, §11:45 はこのような使用法は誤りであるとする。

¹²² LAFRANCE, *supra* note 79, at 317.

れ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¹²³。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¹²⁴。



Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook (<http://tmcasebook.org/>)
から引用 (2018年1月3日確認)

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)¹²⁵)、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)¹²⁶)、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

¹²³ *Id.* at 320.

¹²⁴ *Id.*

¹²⁵ 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”又は“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)。

¹²⁶ 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。

4 (2d Cir. 1976))、香水の商品名として“Love Potion Fragrance”や“Belly Button Love Potion Fragrance”の表示 (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における“Interview”の表示 (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¹²⁷。

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¹²⁸。

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。

¹²⁷ MCCARTHY, *supra* note 121, §11:45; LAFRANCE, *supra* note 79, at 322.

¹²⁸ 同判決について、小島／前掲注7・199頁。



Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook (<http://tmcasebook.org/>) から引用 (2018年1月3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))¹²⁹、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))があるとした。

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

¹²⁹ この点につき、LAFRANCE, *supra* note 79, at 326; John McDermott, *Permitted Use of Trademarks in the United States*, 日本知財学会誌 5 卷 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))。

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)¹³⁰、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¹³¹。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

¹³⁰ ケース・前掲注109・317頁、小嶋・混同概念の拡張(前掲注48)61頁。

¹³¹ 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。

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な限度に止まっているか (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 (判決は地裁へ差し戻している)¹³²。

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¹³³。また、第5巡回控訴裁判所は、ゴルフコースのトレ

¹³² McDermott, *supra* note 129, 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 Reality 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当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。

¹³³ 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

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¹³⁴。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¹³⁵。

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積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。

¹³⁴ 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ぬとして、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。

¹³⁵ 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積化が争われた *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

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のも存在する。まず、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 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要件を満たすとして適法であるとした¹³⁶。

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¹³⁷、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)であるとしよう。New Kids判決の3要素を引用し、本件の使用は、指示的フェア・ユースとして認められるとした¹³⁸。

(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, *supra* note 119, at 88-97.

¹³⁶ 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))。

¹³⁷ 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现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。

¹³⁸ 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=奥郵弘司著『フェア・ユースの考え方』(2010、太田出版)150頁、奥郵弘司「米国著作権法におけるParody」著作権研究37号(2011)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



JAMES BOYLE & JENNIFER JENKINS, *INTELLECTUAL PROPERTY: LAW & THE INFORMATION SOCIETY CASES & MATERIALS* 224 (3d ed. 2016) 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持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、商標が原告のストリップ・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ることを主張するものがある¹³⁹。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

(この点は後述する)。

¹³⁹ Dogan & Lemley, *supra* note 31, at 505-09.

ないおそれも指摘されている¹⁴⁰。

(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、著作権法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) 稀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

米国における稀釈化の規制は、Frank I. Schechterの“The Rational Basis of Trademark Protection”の論文に由来するといわれている¹⁴¹。もともと、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¹⁴²。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¹⁴³。それゆえ、直接の競業者による稀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稀釈化に対す

¹⁴⁰ Bruce P. Keller & Rebecca Tushnet, *Even More Parodic than the Real Thing*, 94 TRADEMARK REP. 979, 1006 (2004).

¹⁴¹ Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927); MCCARTHY *supra* note 121, § 23:135; Sandra L. Riererson, *The Myth and Reality of Dilution*, 11 DUKE L. & TECH. REV. (2012); 江口順一「アメリカ商標法における『稀釈化』(dilution)理論について」彦根論叢119・120号(1966)35-36頁、同・前掲注109・8頁、宮脇正晴「標識法の保護領域の拡大—稀釈化に関する米国法を題材として—」特許庁委託平成13年度工業所有権研究推進事業報告書(2002、知的財産研究所、以下「宮脇・保護領域の拡大」と略記する。)12頁、中山／前掲注100・510頁、青木博通「商標の稀釈化からの保護—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。

¹⁴² Riererson, *supra* note 141, at 4.

¹⁴³ MCCARTHY *supra* note 121, § 23:135; Riererson, *supra* note 141, at 3.

る保護が行われていた¹⁴⁴。最初にダイリューション規制を定めたのは、1947年のマサチューセッツ州であったとされている¹⁴⁵。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¹⁴⁶。また、州法の稀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¹⁴⁷。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¹⁴⁸。FTDA の制定以降は、著名性 (fame) を要求する傾向にある¹⁴⁹。また、各州法においては稀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、稀釈化が起こ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¹⁵⁰。

ところで、州の稀釈化防止規定においては、稀釈化の内容が明らかになっていないため、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、稀釈化について、(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) 方法で当該標章を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。

¹⁴⁴ MCCARTHY, *supra* note 121, § 23:134; ホーウィッツ・前掲注84・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稀釈化 (Dilution) 判例について」阪大法学47巻4・5号(1997)747-753頁。

¹⁴⁵ LAFRANCE, *supra* note 79, at 208; 宮脇・保護領域の拡大(前掲注141)13頁。

¹⁴⁶ Rierison, *supra* note 141, at 7.

¹⁴⁷ LAFRANCE, *supra* note 79, at 209.

¹⁴⁸ *Id.*

¹⁴⁹ *Id.*

¹⁵⁰ MCCARTHY, *supra* note 121, § 23:136.

他方で *Deere & Co. v. MTD Products*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994) は、「稀釈化」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) を弱めるものとして稀釈化の一類型であると判断した¹⁵¹。

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」の定義を用いる一方、同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、裁判例では稀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¹⁵²。

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 を稀釈化するとして、ニューヨーク州の反稀釈化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¹⁵³。 *Ringling Bros.-Barnum &*

¹⁵¹ 同判決について、江口/前掲注144・767-769頁。

¹⁵² MCCARTHY, *supra* note 121, § 23:176.

¹⁵³ 同判決について、江口/前掲注144・760-762頁。

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¹⁵⁴。

イ 連邦法による保護の開始 (FTDA)

その後、1996年のFTDA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¹⁵⁵。

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取引におけ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るとしていた¹⁵⁶。

また、希釈化の定義について「希釈化とは、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、誤認又は欺罔のおそれの有無にかかわらず」(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¹⁵⁷。

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¹⁵⁸。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

¹⁵⁴ 同判決について、江口／前掲注144・757-760頁。

¹⁵⁵ 同条項について、ホーウィッツ・前掲注84・227頁、宮脇・保護領域の拡大(前掲注141)13-15頁、同／前掲注100・16頁、大林・視座転換(前掲注2)192頁。

¹⁵⁶ LAFRANCE, *supra* note 79, at 213.

¹⁵⁷ 宮脇・保護領域の拡大(前掲注141)16頁。

¹⁵⁸ これらの要件の意義について、宮脇・保護領域の拡大(前掲注141)17-23頁。

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¹⁵⁹。

また、稀釈化の具体的な内容について、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即して判断を行っている (Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410 (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¹⁶⁰。

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))¹⁶¹。

¹⁵⁹ LAFRANCE, *supra* note 79, at 217; 翻訳はホーウィッツ・前掲注84・229頁を参考にしている。

¹⁶⁰ LAFRANCE, *supra* note 79, at 222.

¹⁶¹ 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があった。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った。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得るとした。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た。また、稀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稀釈化が起こらない理由はないとした。また、稀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稀釈化の適用の範囲を広げるものとして認識されている(同判決について、宮脇・保護

ウ 連邦法の改正 (TDRA)

(ア) 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樣ではなかった。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¹⁶²。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。

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¹⁶³。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に毀損されていることの立証までは不要であるとした。

領域の拡大 (前掲注141) 29-30頁)。他方で、蛇口のトレード・ドレスについて、FTDA の立法にあたり連邦議会は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 (同判決について、宮脇・保護領域の拡大 (前掲注141) 29頁)。その後の TDRA では、トレード・ドレスへの適用があることが明示されている。

¹⁶² LAFRANCE, *supra* note 79, at 222.

¹⁶³ ホーウィッツ・前掲注84・231頁。



Barton Beebe - Trademark Law: An Open-Source Casebook (<http://tmcasebook.org/>)
から引用 (2018年1月3日確認)

同判例を変更し、稀釈化のおそれですりとするための法改正が、2006年の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稀釈化又は汚染による稀釈化を生じさせるおそれ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、現実の稀釈化までは要せず、稀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))¹⁶⁴。

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損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

¹⁶⁴ Rierison, *supra* note 141, at 31.

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)「その著名標章の権利者が、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)「その標章又は商号の使用者が、著名商標との連想を生じさせることを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¹⁶⁵。

¹⁶⁵ 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. sup. 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

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(nominal or descriptive)なフェア・ユースを含む)又は当該フェア・ユースの促進(facilitation)であって、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) 消費者が商品又は役務を比較できるようにするための広告若しくは宣伝活動
 - (ii) 著名標章の権利者、又は著名標章の権利者の商品又は役務を同定し、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 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) 標章のあらゆる非営利的使用

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。

もっとも、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表示(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の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

同一(nealy identical)であるとしている。

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¹⁶⁶。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表示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「わずかな風刺」(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得る。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。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表示 (designation of source) としていないも

¹⁶⁶ Rierson, *supra* note 141, at 37.

の」の要件を撤廃することを求めるものがある¹⁶⁷。

(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スクワッティング (cybersquatting) が多発したことを受けて、連邦議会は1999年にACPAを制定した¹⁶⁸。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、又はその標章を稀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稀釈化を根拠に侵害が成立し得る¹⁶⁹。また、ランハム法の商標権侵害が成立する場合には、「取引における使用」(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¹⁷⁰。

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))。

この悪意の意図の判断には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

¹⁶⁷ *Id.*

¹⁶⁸ ACPA について、MERGES ET AL., *supra* note 87, at 911; 佐藤/前掲注92・126頁。

¹⁶⁹ Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, in TRADEMARK LAW & THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH 132, 161 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2007); Travis, *supra* note 19, at 68.

¹⁷⁰ Travis, *supra* note 19, at 68.

な使用——例えば比較広告、論評、批評、パロディ、報道——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¹⁷¹。

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「取引における使用」(use in commerce)が要求されず、非営利的使用は悪意の意図の考慮要素に含まれるが決定的ではないとされている¹⁷²。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¹⁷³。

(5) 小括

以上のように、米国では、商標法による保護の対象が拡大すると同時に、標章についての権利の範囲も拡大する傾向にある。権利範囲の拡大には、混同概念が拡張されることによる拡大（購買前の混同、購買後の混同、経済的援助・提携関係の混同）に加えて、混同のおそれを必要としない請求権の創設（稀釈化からの保護、ACPAによるドメイン名の保護）による拡大の両方がある。

そして、これらの拡張に伴い、表現活動や言論活動に対し商標法に基づく権利行使がされる事案が多数現れている。このような傾向に対し、「使用」に関する要件によって権利範囲を制限しようとする判決や学説は存在するが、大勢を占めるものとはいえない。また、記述的及び指示的フェア・ユースの抗弁は存在するが、表現活動や言論活動への適用は限定的である。

¹⁷¹ H.R. Rep. No. 106-412, 1999 WL 970519, at 11 (Oct. 25, 1999).

¹⁷² Ramsey, *supra* note 169, at 161.

¹⁷³ Travis, *supra* note 19, at 68.