

## 表現規制としての標識法とその憲法的統制(3)

平 澤 卓 人

### 目 次

#### 第1章 問題の所在

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

#### 第2章 米国法の検討

- 第1 総論
- 第2 米国における商標法等の適用範囲の拡大（以上、第50号）
- 第3 憲法上の表現の自由を用いた標識法の権利行使の制限
  - 1 はじめに
  - 2 憲法理論上の課題とその解決（以上、第51号）
  - 3 混同を根拠とする請求に対する修正1条の制約（以上、本号）
  - 4 稀積化を根拠とする請求に対する修正1条の制約
- 第4 商標登録場面における修正1条の規律
- 第5 米国法についての小括

#### 第3章 日本法の再検討

- 第1 総論
- 第2 標識法の権利行使と表現の自由
- 第3 商標登録の場面における憲法上の統制の可能性について

#### 第4章 総括

## 第2章 米国法の検討

### 第3 憲法上の表現の自由を用いた標識法の権利行使の制限

#### 3 混同を根拠とする請求に対する修正1条の制約

##### (1) 総論

ここまで見てきたように、米国では商標権等の行使が表現の自由を保障する修正1条の問題を引き起こすと考えられている。そこで、以下では、商標権等の行使を修正1条に基づき制限した実際の判断とその展開を見ていきたい。

まず、混同防止を根拠とするランハム法32条、43条(a)による請求に対する修正1条の制約を概観する。

混同防止を根拠とする請求に対し、表現の自由を考慮した利益衡量(balancing)を打ち出したのは後述するRogers判決である。同判決は、ロジャーズ・テストと呼ばれる基準を打ち出し、多くの判決がこの手法を踏襲している。他方で、修正1条に言及しつつも、ロジャーズ・テストを用いずに利益衡量を行う判決や、表現の自由を考慮しながら混同のおそれの有無によって侵害の成否を判断する判決も見られる。

そこで、以下では、Rogers判決を紹介したうえで、表現の自由が問題となり得る商標の使用態様それぞれについて、ロジャーズ・テストを用いているのか、用いているとすれば適法と判断しているのか、用いていないとすればどのような判断方法に基づいて結論を出しているかをそれぞれ検討していきたい。

##### (2) Rogers判決

題号の事案について、利益衡量を行ったうえ、表現の自由が商標保護の利益に勝る場合に権利行使が許されない旨を説示し、その基準としてロジャーズ・テストを定立した判決が、Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) である(以下「Rogers判決」と略記する。)<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> 同判決について、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)186-187頁、宮脇正晴「標識法と

事案は、原告 Ginger Rogers と Fred Astire はハリウッドミュージカルで著名な 2 人組のパフォーマーであったところ、被告は、“Ginger and Fred” と題する映画を作成したが、その内容は、架空のイタリアのパフォーマーである Pippo と Amelia を描いたもので、同人らは Ginger Rogers と Fred Astire を真似し、イタリアにおける Ginger Rogers と Fred Astire として有名になっていくというものである。Ginger Rogers はランハム法43条の虚偽表示、パブリシティ権及びプライバシー権に基づいて提訴した。前述したように、一審判決 (Rogers v. Grimaldi, 695 F. Supp. 112 (S.D.N.Y. 1988)) は、問題となっている言論は主として商業的目的に役立つことを意図したものではなく、同映画は修正 1 条の完全なる保護に値し、ランハム法は適用されないとした。

控訴審判決は、Central Hudson Gas 判決を引用しつつ、映画等の芸術的表現であっても、他の商品と同様に市場で提供されるゆえ、需要者が欺罔されるおそれがあれば、このことは政府の規制を根拠付ける正当な関心事となるとした。判決は、修正 1 条により芸術的な著作物の題号 (titles) に対するランハム法の適用が全て否定されるわけではないが、同法を題号に適用するにあたり考慮されるべきであるとした。そして、題号は、芸術的な表現と商業的な普及促進との混成的 (hybrid) な性質を有している。なかでも、映画の題名は、映画を製作する者の表現の不可欠な要素であると同時に、当該作品を市場に出すための重要な手段であり、両方の要素は解くことのできない絡み合い (inextricably intertwined) となっているとした。また、映画を製作する者は、映画の題名を付ける際にしばしば、言葉遊び (word-play)、多義的にとれるもの (ambiguity)、皮肉 (irony)、ほのめか

---

表現の自由—米国商標法におけるロジャース・テストを題材に」日本工業所有権法学会年報37号(2014)175-177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 USQ 米国商標審判決百選』(2011、経済産業調査会)100頁、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(2012)201頁、安藤和宏「アメリカにおけるパロディ商標の一考察」特許研究59号(2015)25頁。なお、パブリシティ権の事案に対するロジャース・テストの適用については、関真也「いかなる場合にパブリシティ権は表現の自由に優越するか—米国における近時のビデオゲーム関連判決を参考に—」パテント68巻7号(2015)78頁。

し (allusion) を用いる。さらに、芸術的な表現の自由による利益は需要者にも共有される。題名の巧みさ (subtleties) は需要者の作品への理解を豊富にする。そして、需要者は、「誤って導かれない利益」 (an interest in not being misled) と、「作者の表現の自由の成果を享受する利益」の二重の利益を有するとした。

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

そして、前述した代替手段の基準は文学的な表現に不十分な余地しか与えないとした。他方で地裁のように、ランハム法が芸術的表現と考えられる全ての題号に適用されないとすれば、欺罔から公衆を保護するのに十分ではないとした。そして、一般的に、需要者の混同を防止する公共的利益が表現の自由による公共的利益を上回る場合においてのみ、ランハム法は芸術的な著作物に適用されるよう解釈されるべきとした (in general the Act should be construed to apply to artistic works only where the public interest in avoiding consumer confusion outweighs the public interest in free expression)<sup>2</sup>。

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

同様に、著作物について誤導させる場合にはランハム法は適用されるところでも、多くの有名人の氏名を用いた題号においては、当該著作物が直接

---

<sup>2</sup> 同説示を紹介するものとして、小島／前掲注1・20頁、安藤／前掲注1・25頁。同説示を引用するものとして、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002); *ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc.*, 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)。

的な意味においてその人に関するものであるという明白な言及がなく、遠回しの表現に過ぎないことがしばしばである。そのような場合、需要者は、当該著作物の内容を判断するために題号に着目するが、通常の商品の名称とは異なるものとして認識するものであるから、需要者の混同を防止する利益はわずかであり、ランハム法は適用されないとした。

以上から、ランハム法は、題号が多義的であるか単に暗黙的に誤導させるなど (ambiguous or only implicitly misleading)、最小限度の芸術的な重要性を有する題号には適用されないが、出所又は内容につき明示的に誤導させる (explicitly misleading) 場合や何ら芸術的な重要性を有しない場合にはその限りではないとした<sup>3</sup>。

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

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

### (3) ロジャーズ・テストの展開

このように、Rogers 判決は、①最小限度の芸術的な重要性を有するものか、②出所又は内容につき明示的に誤導させるものではないか、との2要件を示し、この要件を満たす場合にはランハム法が適用できないとするロジャーズ・テストを打ち立てた。

それでは、Rogers 判決が打ち出したロジャーズ・テストがその後どのよ

---

<sup>3</sup> なお、同判決は脚注において、本判決のような限定解釈は、他の題号と混同するほど類似する誤導的な題号については適用されないことも指摘している。後述するように、同脚注を引用してロジャーズ・テストの適用を否定する判決がある (Dr. Seuss Enterprises v. Comicmix 判決)。

うに展開してきたか。

まず、どこの巡回区の裁判所においてロジャーズ・テストが用いられているかを見てみると、ロジャーズ・テストが明確に用いられているのは、第2巡回区、第6巡回区、第9巡回区、第11巡回区の控訴裁判所又は地方裁判所である<sup>4</sup>。特に、第9巡回区では映画やテレビゲーム等の分野において数多くの判決がある<sup>5</sup>。ただし、第9巡回区においても、後述するように、著作物の題号についてロジャーズ・テストを用いない判決もある(後述する *Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997); *Films of Distinction, Inc. v. Allegro Film Productions, Inc.*, 12 F. Supp. 2d 1068 (C.D. Cal. 1998))。

他方で、Rogers 判決を出した第2巡回区においては、後述する *Cliffs Notes* 判決が、ロジャーズ・テストを用いることなく、表現の自由を考慮しつつ混同のおそれを重視する判断を示した。その後もパロディの事案において、修正1条に言及しながら混同の有無を問う判決が登場している。さらに、第2巡回区では、著作物の題号に対する権利行使の事案において、ロジャーズ・テストを使うことなく、表現の自由を考慮して「特に強い」(particularly compelling) 混同のおそれを要求する判決も登場している。

また、後述するように、第4巡回区においても、ロジャーズ・テストに類似する基準を用いながら混同のおそのの有無を判断したものがある

---

<sup>4</sup> Daniel Jacobs Wright, *Explicitly Explicit: The Rogers Test and the Ninth Circuit*, 21 J. INTELL. PROP. L. 193 (2013) は、ロジャーズ・テスト又はその変形である基準を用いる巡回区として、第2巡回、第5巡回、第6巡回、第9巡回、第11巡回を挙げている。第5巡回については、「特に強い」混同のおそれを要求した *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000) を引用している。なお、第7巡回控訴裁判所では、Rogers 判決に言及しつつも、これを適用するかどうかを決定する必要はないと説示する判決がある (*Eastland Music Group, LLC v. Lionsgate Entertainment, Inc.*, 707 F.3d 869 (7th Cir. 2013); *Fortres Grand Co. v. Warner Bros. Entertainment Inc.*, 763 F.3d 696 (7th Cir. 2014))。この点については、Anthony Zangrillo, *The Split on the Rogers v. Grimaldi Gridiron: An Analysis of Unauthorized Trademark Use in Artistic Mediums*, 27 FORDHAM INTEL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 385, 417 (2017) を参照。

<sup>5</sup> 近時のロジャーズ・テストを用いる裁判例の展開について、Wright, *supra* note 4, at 206-15; Zangrillo, *supra* note 4, at 406-14.

(The Rediance Foundation, Inc. v. National Association for the Advancement of Colored People, No.14-1568 (4th Cir. 2015))。なお、第11巡回区では、ロジャーズ・テストを用いた判決がある一方 (Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012))、パロディの書籍の題号について通常の混同のおそれだけで判断するものもある (CCA and B, LLC v. F+W Media Inc., 819 F. Supp. 2d 1310 (N.D. Ga., Atlanta Division 2011))。

※ ロジャーズ・テストを用いる判決の巡回区毎の整理

	主な判決
第2巡回区	Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir.1989); Louis Vuitton Mallatier S.A. v. Warner Brothers Entertainment Inc., No.611 Civ. 9436 (S.D.N.Y. 2012)
第6巡回区	Rosa Parks v. LaFace Records, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003); ETW Corp. v. Jireh Pub., Inc., 332 F.3d 915 (6th Cir. 2003)
第9巡回区	Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002); E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos, 547 F.3d 1095 (9th Cir 2008); Roxbury Entertainment v. Penthouse Media Group, Inc., 669 F. Supp. 2d 1170 (C.D. Cal. 2009); Rebelution, LLC v. Perez, 732 F. Supp. 2d 883 (N.D. Cal. 2010); Brown v. Electronic Arts, Inc., 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013); Mil-Spec Monkey, Inc. v. Activision Blizzard Inc., Case No. 14-cv-02361-RS (N.D. Cal. 2014); VIRAG, S.R.L. v. Sony Computer Entertainment America LLC, No. 3:15-cv-01729-LB (N.D. Cal. 2016); Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc., No. 16-55577 (9th Cir. 2017)
第11巡回区	Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)

このように、ロジャーズ・テストの適用については、巡回区毎の傾向があり、米国では巡回区毎にロジャーズ・テストの傾向を分析する論文も複数存在している<sup>6</sup>。もっとも、日本法への接合を考えるのであれば、米国法において、巡回区毎の傾向よりも、いかなる使用類型に対し、いかなる法理(ロジャーズ・テストを含む)がどのように適用されているかが重要となる。そこで、以下では、商標の使用態様に着目し、著作物の表現における使用、題号としての使用、ドメイン名としての使用、商品の名称におけるパロディの順序で、ロジャーズ・テストその他利益衡量の適用の有無を含め各判決の内容を概観することにした。

<sup>6</sup> Wright, *supra* note 4, at 193; Zangrillo, *supra* note 4, at 417.

#### (4) 適用分野毎のロジャーズ・テストの展開

##### ア 総論

ここで、表現の自由が問題となる分野毎に、ロジャーズ・テストが適用されているのか、適用されていないとすればどのような法理で解決しているかを見ていきたい。以下では、著作物（テレビゲーム、映画等）の表現における使用、著作物の題号、商品名のパロディ、ドメイン名の順に論じていくことにする。

##### イ 著作物の表現における使用

###### (ア) ロジャーズ・テストを用いる判決

まず、ロジャーズ・テストによって適法とされることが多い著作物中の商標の使用の事案を検討する。

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

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



<http://www.tjcenter.org/ArtOnTrial/trademark.html> から引用（2016年7月26日確認）



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

また、大学のユニフォームを絵画に利用する行為にロジャーズ・テストを適用したものとして、Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc., 683 F.3d 1266 (11th Cir. 2012)がある<sup>7</sup>。事案は、被告のDaniel A. Mooreがアラバマ大学のアメフトの有名な試合の場面を描いた際、アラバマ大学のユニフォームを写実的に描き、絵画、複製画 (prints)、カレンダーやマグカップ等に用いていたため、原告が同ユニフォームの商標権に基づき提訴したものである。

絵画、複製画及びカレンダーは商業的なものであり、修正1条の保護は低い程度にしか受けられないとの原告の主張に対し、判決はCentral Hudson Gas判決を引用し、被告のこれらの商品は「商取引の申出を超えるもの」であり修正1条の保護を受けるとした。そして、判決は被告の表現はロジャーズ・テストで保護されるとした。すなわち、アラバマ大学のアメフトの歴史の有名な場面を写実的に描き出すうえでユニフォームの色彩とデザインは必要となるため、これらの商品において大学のユニフォームを描くことは芸術的関連性を有するとした。他方で、被告がこれらの商品を大学によって支援や財政的援助を受けたものとして販売したことの証拠はないとした。

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

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

事案は、被告の映画“Hangover Part II”内において、登場人物のアランが

---

<sup>7</sup> 同判決について、高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『年報知的財産法2011』(2011、日本評論社)230頁(宮脇正晴執筆部分)。

ロサンゼルス国際空港の待合で座っている際、登場人物のStuに対し、「注意しろ、それはルイ・ヴィトンだ」と話すのが、それはDiophy社の製作した偽物であったというものである。



<http://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204720204577128601837335404>  
から引用（2016年7月26日確認）

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

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

原告は、消費者が Diophy のバッグを原告のものと誤信し、さらに原告が承認していると誤信すると主張しているが、これらの混同はいずれも被告の著作物についての混同と関係しないとした。そして、有意な数の人々がコピー製品だと気付いた可能性は低く、登場したのは合計でも30秒以下であり、本物と安価のコピー品の違いに気付くのは困難であったとした。

これらのことから、本件での混同のおそれは最小限度に止まり「特に強い」ものではないとした。以上から、被告の主張を認め、原告の請求を棄却した。

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

1095 (9th Cir. 2008) がある(以下「E.S.S. Entertainment 2000判決」と略記する。)

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

原告の店舗



被告ゲーム内の映像



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

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

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

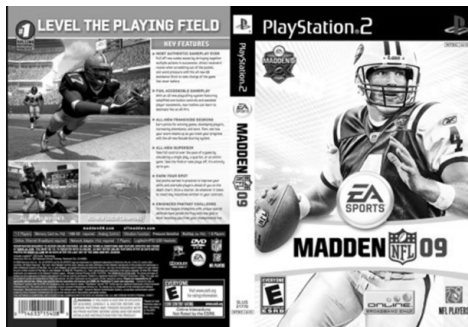
また、誤導するとの原告の主張については、後述する *Mattel v. MCA* 判決を引用し、単なる商標の使用だけでは、当該使用が需要者を誤導するというのに十分ではないとした。そして、テレビゲームとストリップ・クラブは同列に扱われるものではなく、購入者は、原告がテレビゲームを提供したり、被告がストリップ・クラブを経営したりすると信じることを示すものは何もないとした。

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

同判決は、ロジャーズ・テストの第1要件の芸術的関連性がゼロより大きければよいことを明らかにして、第1要件を緩やかに解したものと理解できる<sup>8</sup>。この説示は以降の判決でたびたび引用されている（Brown v. Electronic Arts, Inc., 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013); Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc., No. 16-55577 (9th Cir. 2017); Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. ComiMix LLC, Case No.: 16-cv-2779-JLS (S.D. Cal. 2017)）。

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

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



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

<sup>8</sup> 宮脇／前掲注1・180頁。

<sup>9</sup> 同判決につき、萩原弘之ほか「米国における知財の動き」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（宮脇正晴執筆部分）。

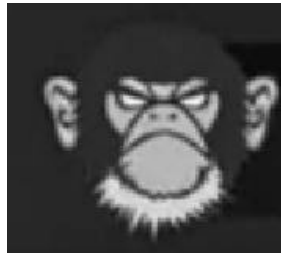
判決は、E.S.S. Entertainment 2000 判決を引用したうえで、ロジャーズ・テストの芸術的関連性は、わずかな芸術的関連性 (slightest artistic relevance) があれば足りるとし、被告のゲームは高度のリアリズムを売りにしており、そのリアリズムの中心において、原告の生き写しがゲームの中にリアルに再現されることは重要であるとし、原告の生き写しは被告の著作物において芸術的関連性を有しているとした。また、出所又は内容について誤導することもないとしてロジャーズ・テストを満たすとした。

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

原告のモラルパッチ



被告画面



被告画面の表示



<http://tushnet.blogspot.jp/2014/12/actual-confusion-irrelevant-when-rogers.html>  
から引用 (2016年7月26日確認)

判決は、テレビゲームが修正1条によって保護される言論であるとしたうえで、利用者に自己同一性と本物感を感じさせることを可能にするというゲーム製作者の目的が芸術的関連性を有しているとしてロジャーズ・テストの第1要件を満たすとした。第2要件についても原告が被告作品を承認しているとの誤信を与えるだけでは明白に誤導させるとはいえないとした。そして、「怒れる猿」の使用は修正1条の保護を受けるとの主張を原告は覆せないとして、被告に有利な部分的略式判決を認めた。

さらに、VIRAG, S.R.L. v. Sony Computer Entertainment America LLC, No. 3:15-cv-01729-LB (N.D. Cal. 2016) も、テレビゲームについてロジャーズ・テストを適用している。事案は被告のテレビゲーム「グランツーリスモ」のモンツァ・サーキット（イタリア）の描写において、同サーキット上の橋に描かれている原告（モンツァ・ラリーのスポンサーであった）の商標を用いたというものである。判決は、同ゲームが、ヨーロッパの自動車レースを現実に近い形で描写するものであり、芸術的関連性があることは明白であるとした。また、内容や出所に関して誤った情報伝達をしていないためロジャーズ・テストの要件を満たすとして、原告の主張を退けている。

以上のように、映画やテレビゲーム等の著作物中における商標の使用の事案で、ロジャーズ・テストを用いて適法とするものが多く見られる。第1要件については E.S.S. Entertainment 2000 判決が、芸術的関連性はゼロより大きければ足りると判示していることもあり、著作物全体の内容と関連していれば容易に芸術的関連性の要件を肯定している。さらに、第2要件についても、当該著作物中に商標権者との関係を示すものがなければ容易に肯定する傾向にあるといえる。そのため、ロジャーズ・テストを用いる場合に、適法とされる可能性は極めて高いといえる。

#### (イ) ロジャーズ・テストではない利益衡量を用いる判決

Rogers 判決を出している第2巡回控訴裁判所は、直後にロジャーズ・テストとは少し異なる形式での利益衡量を行った Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989) を出している（以下「Cliffs Notes 判決」と略記する。）<sup>10</sup>。

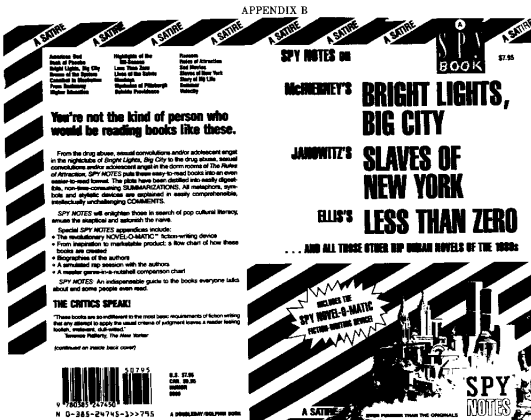
<sup>10</sup> 同判決について、大林／前掲注1・187-189頁、宮脇／前掲注1・177頁。

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

原告書籍の表紙



被告の表紙



同判決は、まず、パロディが芸術的な表現の一形態であり、それが修正1条の保護を受けるものであるとしたうえで、「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという2種類の同時であり、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」(A parody must convey two simultaneous — and contradictory — messages: that it is the original, but also that it is not the original and is instead a parody) として、前者のメッセージのみを伝達するものは貧相なパロディであり需要者を混同させるゆえに商標法において許容されないと判示した。

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

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

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

さらに、判決は、Spy Notesは、Cliffs Notesに用いられていない赤、黄色及び白の色彩を用いていること、Cliffs Notesが断崖の彫像を掲載しているのに対し、Spy Notesがニューヨーク市の彫像を掲載していること、Spy



Notesが2倍の値段であることを挙げた。さらに、Cliffs Notesは、需要者として衝動的な購入者を予定しておらず、Cliffs Notesと誤認してSpy Notesを購入する人は少数であるとした。加えて、表紙に5回も記載された“Satire”の表示が需要者にSpy Notesがパロディであることの注意を喚起しているとした。また、書籍の表紙と著作権表示の頁においては、Spy Notesが被告によるものと書かれ、さらに著作権表示の頁には「Spy Notesは、Cliffs Notesのパロディです」と記載されている。

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

このように、同判決は、Rogers判決の利益衡量アプローチを採用するとしつつ、両者の類似性等を勘案して混同のおそれの有無を検討しており、表現の自由を考慮しつつも混同のおそれによる判断方法と接近している<sup>11</sup>。また、同判決の「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという2種類の同時であり、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」との基準は、他の巡回区の裁判所においても用いられている（後述するAnheuser-Busch判決やPeople for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001)<sup>12</sup>）。

---

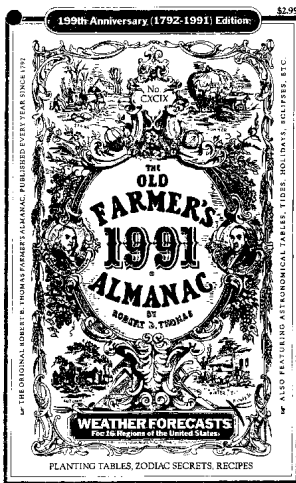
<sup>11</sup> 同判決が、ロジャーズ・テストを用いながら、実質的には混同の程度を問題にしていることを指摘するものとして、大林/前掲注1・189頁。同判決がロジャーズ・テストを用いることなくより柔軟な利益衡量を行っていることを指摘するものとして、宮脇/前掲注1・177頁。

<sup>12</sup> 同判決は、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”と呼ばれているのに対し、被告が“peta.org”のドメインネームを取得し、原告をパロディした“People Eating Tasty Animals”というウェブサイトを製作したという事案について、ドメインネームを見る限り、そこにはパロディの示唆はなく、ウェブサイトの中身を見れば原告のものでないことは分かるが、それは同時(simultaneous)ではないとした。同判決について、大林/前掲注1・189-190頁、佐藤恵太「アメリカ合衆国におけるドメイン名紛争」松尾和子=佐藤恵太編『ドメインネーム紛争』(2001、弘文堂)137頁、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)18-19頁。

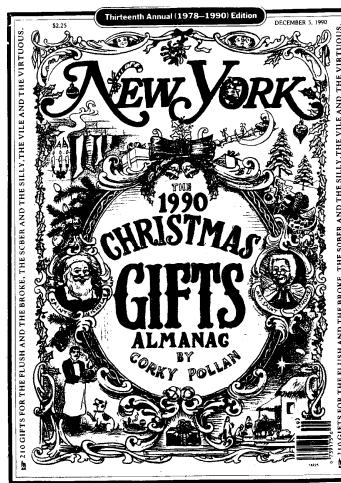
その後、第2巡回区内の地方裁判所において、混同のおそれを判断しつつ修正1条の適用を肯定したものとして *Yankee Publishing, Inc. v. News America Publishing, Inc.*, 809 F. Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992) がある（以下「*Yankee Publishing* 判決」と略記する。）。

この事案は、原告が「古き農家の暦」(*The Old Farmer's Almanac*) を発行していたのに対し、被告が、原告の暦の表紙のデザインをパロディして、中心部に“*The 1990 CHRISTMAS GIFT ALMANAC*”と書かれたクリスマス商戦用の広告を掲載したというものである。

原告の暦



被告の広告



判決は、修正1条の関係を論じるに先立ち、マルチファクター・テストで「混同のおそれ」を否定した。そして、被告のパロディは、原告の世界観である家庭的な質素さを呼び起こしながら、経済的に悪かった1990年代が、自由な消費がなされ贅沢な状況であったかもしれないというジョークを試みたものであり、被告の使用は芸術的な編集上のパロディ (artistic editorial parody) であるとした。そのうえで、公衆の出所についての混同の危険性はせいぜいわずかなものであり、自由な表現によって得られる公衆の利益は、混同を避ける公衆の利益に明白に優越するとした。

同様に、修正1条の保護を肯定しつつ、マルチファクター・テストを用

いる判決として Charles Atlas, Ltd. v. DC Comics, Inc., 112 F. Supp. 2d 330, 341 (S.D.N.Y. 2000) がある。

事案は、原告はボディービルディングのコースを提供する事業を営んでいるところ、原告のボディービルディングの過程を経て強くなりいじめっこを倒してヒーローになる広告漫画 (“The Insult that Made a Man out of Mac”) を作成した。これに対し、被告が類似する漫画 (原告の使う “Hero of the beach” の言葉を用い、同様のトランクスを穿く点は共通するが、強くなった後一緒にいた女性を倒すという結論に至る) を作成したため、商標権侵害で提訴した事案である。

原告の広告漫画



<https://comicbook.com/blog/2009/07/20/the-charles-atlas-hall-of-fame-10-memorable-comic-book-ads/>から引用 (2018年9月1日確認)

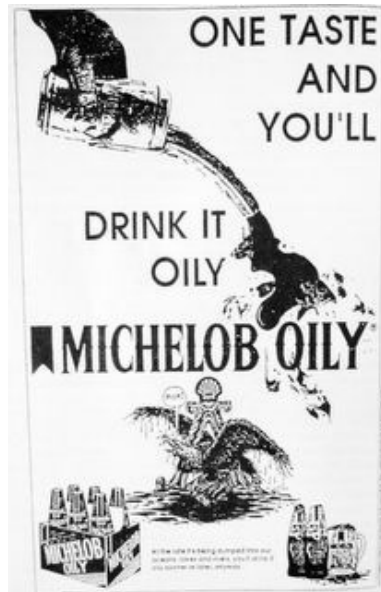
判決は、被告の表現は、原告のボディービルの過程で得られるだろう肉体的・性的な精強さ (prowess) に対しこっけいな論評を加えるものであるとした。そして、修正1条が保護を求めるアイディアの伝達であるとした。もともと、判決はこのように判示したうえで、Yankee Publishing判決を

引用しながら、被告のキャラクターが需要者の混同を引き起こし得るかどうかの問題を衡量しなければならないとした。そして、マルチファクター・テストで「混同のおそれ」の有無を検討し、混同のおそれは最小限度に止まるとしたうえで、そのためパロディ表現による公共の利益が明白に優先するとして被告に有利な略式判決を下した。

また、Cliffs Notes判決の枠組みを用いつつ、修正1条の保護を否定し、混同のおそれによって判断した第8巡回控訴裁判所の判断として、Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994)がある(以下「Anheuser-Busch判決」という)。

原告が“ONE TASTE AND YOU’LL DRINK IN DRY”(一口飲めば辛口の味わい)とのフレーズを商標として登録していたところ、被告は、娯楽雑誌において“Michelob Oily”と題する広告を作成し、“One Taste and You’ll Drink it Oily”(一口飲めばべとべと)と記し、ビールの缶から魚に油が注がれている絵やシェル石油のマークの下に油まみれとなった鰐を書いたというものである<sup>13</sup>。

#### 被告の広告



<http://bloglawblog.com/blog/?p=4299>  
から引用(2018年9月1日確認)

判決は、マルチファクター・テスト(SquirtCoファクター)を用いて混同のおそれがあると判断した。

---

<sup>13</sup> 広告には“*At the rate it’s being dumped into our oceans, lakes, and rivers, you’ll drink it oily sooner or later, anyway.*”(それらが海、湖、川に捨てられれば捨てられるほど、あなたは遅かれ早かれ油まみれのものを飲むことになるでしょう)と書かれていた。同判決について、小嶋/前掲注12・18頁。

そのうえで、修正1条の主張については、ランハム法を表現的な著作物に適用する場合には、消費者の混同を避ける公共の利益に対し、自由な表現による公共の利益に重きを置くことが適切であるとする *Cliffs Notes* 判決の説示を引用した。そして、パロディが古代ギリシャにまで遡る社会的批評や文学的批評の面白みのある形態であるとした *L.L. Bean* 判決の説示を引用したうえで、本件でも需要者の混同を避ける公共の利益に対し、被告の表現により守られるべき公共の利益に重きを置かなければならないとした。

もともと、本件では、被告のパロディは需要者に出所、経済的援助又は承認についての混同を引き起こすところ、このような混同は、被告の目的からは不必要であるとした。すなわち、被告では、明確な打消し表示を付すことや、商標を意味のある方法で変更を加えることができ、より混同のおそれを減らすことができた。そうすると、*Cliffs Notes* 判決の基準を用いると、被告の表現は元のものであるというメッセージは伝達するが、元のものではないとのメッセージの伝達には失敗しているとしていることから、本件では修正1条はランハム法の適用を何ら禁じていないとした。

(ウ) それ以外の法理で対応するもの

著作物の表現の中で標章を使用する場合について、通常の混同のおそれによって判断しているものがあつた（加工用肉食品を販売する際に使用され広く知られた“SPAM”の商標に対し、映画“Muppet Treasure Island”において、同商標をパロディした“Spa’am”という野生の豚のキャラクターを登場させた事案について、*Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions*, 73 F.3d 497, 503 (2d Cir. 1996)（以下「Hormel Foods判決」と略記する。））。

また、著名商標をパロディしてTシャツ等の衣類に付して使用する場合も、裁判所は基本的にマルチファクター・テストを用いて混同のおそれの有無によって判断している（原告の“Hard Rock Cafe”をパロディした“Hard Rain Cafe”を付したTシャツ等を販売していた *Hard Rock Cafe Licensing Co. v. Pacific Graphics, Inc.*, 776 F. Supp. 1454 (W.D. Wash. 1991)、Nikeをパロディして被告の名前であるMikeをTシャツに付し、“JUST DO IT”のスローガンをパロディした“Just Did It”の会社名で販売を行っていた *Nike, Inc. v. Just Did It Enters.*, 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)、被告を批判する活

動を行っていた原告が holocaust とかけて WAL★CAUST、Al-Qaeda とかけて WAL-QAEDA のデザインを作成し、Tシャツ、マグカップ、衣類、ટેდეィベア等に付しホームページ上で販売していた事案について Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302 (N.D. Ga. 2008))。

これに対し、Tシャツにおけるパロディについて、修正 1 条への配慮を説く判決もあるが、同判決も最終的には混同のおそれの有無によって判断している（原告のレストラン等に用いる“THE BLACK DOG”の商標に対し、被告がこれをパロディし、“The Dead Dog”と書かれた犬の骨のデザインをTシャツに付して販売していた Black Dog Tavern Co., Inc. v. Hall, 823 F. Supp. 48 (D. Mass. 1993)<sup>14</sup>）。

なお、前述のとおり、著作物中の使用について、「商品又は役務に関連した使用」の要件を否定する判決も少数ながら存在する（Felix the Cat Prods., Inc. v. New Line Cinema Corp., 54 U.S.P.Q.2d (BNA) 1856 (C.D. Cal. 2000); Marvel Enters., Inc. v. NCSOFT Corp., CV 04-9253-RGK (PLAx) (C.D. Cal. 2005))。また、前述のとおり、指示的フェア・ユースの法理を用いて適法と判断するもの（Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792, 809 (9th Cir. 2003)) はあるが少数に止まっており、同法理の適用を否定してロジャーズ・テストによって判断したものもある（E.S.S. Entertainment 2000 判決）。

#### (エ) 小括

以上のように、著作物の表現の一部として商標を用いる場合、ロジャーズ・テストを用いて適法とする判決が多数存在している。ただし、適用さ

---

<sup>14</sup> 同判決は、マルチファクター・テストを普通に適用しつつ、被告の意図の判断において、Cliffs Notes 判決など他の裁判所が利益衡量を用いていることを指摘し、第 1 巡回控訴裁判所でこれに反対する判断はないところ、当裁判所は混同のおそれの基準を放棄する理由はないが、商標法の目的と被告の修正 1 条の権利に対する特別の感受性 (sensitivity) をもって適用されることがその条件であるとした。そのうえで、Cliffs Notes 判決の基準を引用し、被告の標章は、通常の賢慮する需要者がパロディを理解することができるほど十分に原告標章を伝達し、そのことが混同のおそれを解消するとした。

れている事案を見ると、映画やテレビゲーム中の使用のように、出所を識別するものとしての性格に乏しいものが多い。

他方において、書籍表紙のパロディや広告におけるパロディのように、著作物中の使用とはいえものの、それが同時に出所識別機能を有するような事案においては、修正1条を考慮しつつ、混同のおそれに近付けた判断の枠組みを用いている判決も複数存在している（Cliffs Notes 判決、Yankee Publishing 判決、Anheuser-Busch 判決）。衣服に付したパロディについても、修正1条への配慮を説く判決もあるが、基本的には混同のおそれの有無によって判断している。

そうすると、著作物の表現の一部として使用する事案において、ロジャーズ・テストが必ず用いられているとはいえないことはもとより、特に出所識別機能が問題となり得る使用態様においては、混同のおそれを考慮する傾向も強く、混同の有無と無関係にロジャーズ・テストで適法としているわけではないように思われる。

## ウ 著作物の題号における使用

### (ア) ロジャーズ・テストを適用するもの

次に、著作物の題号における使用について、ロジャーズ・テストを用いている判決を見ていきたい。判決の中には、容易にロジャーズ・テストを満たすことを認め題号の使用を適法とするものがある一方、ロジャーズ・テストを厳格に解して侵害を肯定するものも見られる。そこで、前者の判決を紹介したうえで、後者の判決も検討していく。

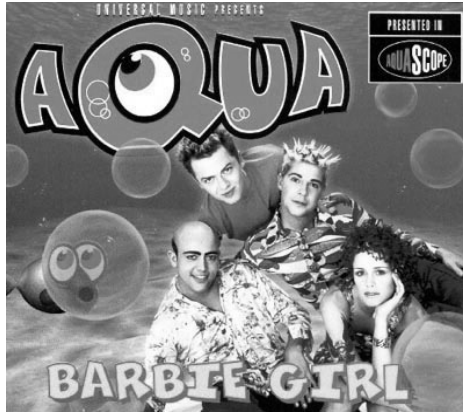
まず、曲の題名としての使用について、ロジャーズ・テストを緩やかに適用し、原告の請求を認めなかった著名な判決として、*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002) を紹介する（以下「*Mattel v. MCA* 判決」と略記する。）<sup>15</sup>。

この事案は、1997年、Aquaとして知られる音楽のグループがヨーロッパで11曲が収録されたアルバムを発売した。その1曲にBarbie Girlと題する曲があり、これは原告の製造するBarbieとKenの人形を扱ったものであ

---

<sup>15</sup> 同判決について、大林／前掲注1・197-198頁、小島／前掲注1・201頁、安藤／前掲注1・25-26頁。

り、その歌詞には“life is plastic”“I’m a blond bimbo girl”とのフレーズがある。そこで、原告が被告を商標権等に基づき提訴した<sup>16</sup>。



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

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

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

---

<sup>16</sup> 地裁判決は、被告の使用は指示的フェア・ユースに該当するとして被告を勝訴させたが、この点については指示的フェア・ユースの箇所の説明した。



統制する権利を有しないとした。

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

また、“Barbie Girl”の題名は、Barbie若しくはBarbieに似た女の子に関する音楽であることが予め予測されるものである。この題名は、需要者がその曲で発見するであろうことを需要者に伝達するものである。このことは“a Barbie girl, in Barbie world””Life in plastic, it’s fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere/Imagination, life is your creation”の歌詞に表れている。この曲は、Barbieとその体現していると主張されている価値をからかう(poke fun)ものである。

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

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

そして、題号は、衆目を惹き、当該著作物の価値を宣伝するよう決定される。需要者は、題号に、当該書籍や映画についてのメッセージが込められていることを期待するのであって、出版社や製作者を同定することは期待していない。需要者は、通常の商品と同様に著作物の題名を認識するわけではない。以上から、本件ではロジャーズ・テストが適用されるべきとした。

そのうえで、題号としてのBarbieの使用は、明白に当該著作物の音楽それ自体に関連する。そして、この曲はBarbie及びその体現する価値に関係するものである。また、この題名は、当該著作物の出所を明白に誤って導くものではない。以上から、被告の使用はロジャーズ・テストを満たすとした。他方で、Barbieの使用が指示的フェア・ユースに該当するため被告を勝訴させた一審の判断が正しいか否かは検討を要しないとされた<sup>17</sup>。

このように、同判決は、ロジャーズ・テストの芸術的関連性の要件と明

---

<sup>17</sup> なお、FTDAの稀釈化防止規定に基づく請求については、被告の使用が非営利的使用(noncommercial use)に該当するとして棄却しているが、この点は後述する。

示的に誤導しないとの要件をいずれも緩やかに判断し適法と判断している。

なお、被告がバービー人形に性的なポーズをさせキッチン用品と一緒に撮影し、その写真において **Barbie** の名称を題号に使用した *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003) は、*Mattel v. MCA* 判決を引用し、題号中の **Bardie** 標章は、**Barbie** を描写しパロディ的メッセージを植え付けるものであり、かつ原告の経済的援助を誤信させないため適法とした（人形のトレードドレスの使用は指示的フェア・ユースに該当するとして適法と判断）。

同様に、映像の題号としての使用について緩やかにロジャーズ・テストを適用したものとして、*Roxbury Entertainment v. Penthouse Media Group, Inc.*, 669 F. Supp. 2d 1170 (C.D. Cal. 2009) がある。

この事案は、原告がエンターテインメント映像コンテンツについて“Route 66”<sup>18</sup>の商標を登録していたのに対し、被告がポルノ DVD に“Route 66”の題号を付し（内容は男女が旅をしておりモーテルに滞在している設定になっている）、“Penthouse”の出所を表示して販売したものである。

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

この判決でも、芸術的関連性を比較的緩やかに認めている。

さらに、近時ロジャーズ・テストをより緩やかに適用する方向性を打ち出した *Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.*, No. 16-55577 (9th Cir. 2017) が登場した（以下「*Twentieth Century Fox Television* 判決」と略記する。）。

この事案は、原告がヒップホップを扱う架空のレコード会社 *Empire Enterprises* という会社を扱う *Empire* という番組が、被告の著名な *Empire* の商標権等を侵害しないことの確認を求めたものである。

判決は、番組の設定がニューヨークであり、同都市が *Empire State* と呼ばれること、かつ番組の題材が音楽とエンターテインメントの複合企業体

---

<sup>18</sup> *Route 66* とはシカゴとサンタモニカを結ぶ旧国道のことをいい、ポップカルチャーの題材となっている。

であることから、芸術的関連性を有するとした。なお、判決は、ロジャーズ・テストにおいて、題号での使用が被告を指し示すものである必要はないとした。また、被告への言及が番組内でないことから明白に誤導するものではないとして、ロジャーズ・テストの要件を満たすため、原告に有利な略式判決を認めた原審の判断を肯定した。被告は、*Mattel v. MCA* 判決を引用し、ロジャーズ・テストを適用するためには、商標が出所同定機能を超える意味を獲得することが必要であると主張したが、判決はそのような要件は不要であるとした。

次に、題号についてより厳格に判断した判決を見ていきたい。

まず、第6巡回控訴裁判所がロジャーズ・テストを用いつつ、芸術的関連性を厳格に判断した判決として、*Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003) がある<sup>19</sup>。

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

判決は、ランハム法の保護と修正1条の利益を衡量する方法として(1)混同のおそれの基準、(2)代替手段 (*alternative avenues*) の基準、(3)ロジャーズ・テストがあるとしたうえで、(1)及び(2)は妥当ではないとして、ロジャーズ・テストを用いるとした<sup>20</sup>。

---

<sup>19</sup> 同判決につき、大林/前掲注1・198-200頁。

<sup>20</sup> 同判決がマルチファクター・テストによって判断することが不相当とする理由として以下の理由を判示している。まず、同基準は修正1条の関連について何ら重きを置いておらず、さらに、同基準は芸術作品の名称を商業的な製品と何ら変わらないものであるかのように扱うものであるが、芸術作品は単なる商業的な製品ではなく意思伝達の一手段であり、芸術家が授けた名称は芸術的なメッセージの一部であり得るとした。また、被告の広告における *Rosa Parks* を題名に使用することは、直ちに題名の表現的な機能を自動的に消して題名を商業的利用に変更してしまう

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

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

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

また、Rogers 判決では、映画の題名が内容に関連しており、Mattel v. MCA 判決は、実際にバービーのことを歌った曲であったため、これらの題名は内容と芸術的な関連性を有するのであるから本事案とは異なるとした。

以上から、被告の題名の芸術的関連性には大きな疑問があり、地裁に差

---

わけではない。というのも、その曲が売れ、その題名が修正1条で保護され、題名が音楽の商業的な宣伝と「解くことのできないほど絡み合っている」 (inextricably intertwined) からであるとした。そして、公衆は、誤った広告を避けることと同じように、自由なアイデアが取り交わされることにも多くの利益を有している。もし、原告が彼女の名前を用いることを取り締まる権利を有しているとすれば、そのような権利を単に需要者の混同を抑止するために行使するのみならず、ある程度において公の議論 (public discourse) を制約する手段を得ることになるとした。

し戻してこれを判断させるべきであるとした。

このように、同判決は、ロジャーズ・テストを用いつつも、厳格に同要件を適用したものとして理解されている<sup>21</sup>。

さらに、*Mattel v. MCA* 判決などで題号について緩やかに判断している第9巡回区の地方裁判所で、題号について芸術的関連性を否定する判断が登場するようになる。

まず、アルバムの題号について芸術的関連性がないとした *Rebellion, LLC v. Perez*, 732 F. Supp. 2d 883 (N.D. Cal. 2010) が登場した（以下「*Rebellion* 判決」と略記する。）。

原告は、*Rebellion*（造語）の名称で活動しているレゲエバンドであるのに対し、被告がアルバムの題号に *Rebellion* を用いたというものである。同判決は、ロジャーズ・テストの第1要件を満たすためには、原告商標に関連付けられた意味に言及するために使用していることを要するとした。そのうえで、同判決は、ロジャーズ・テストはアルバムの題号が混同を生じさせる程類似する場合には適用されないとしつつ、他方で、被告は芸術的関連性を何ら示していないとした。そして、判決はマルチファクター・テストを用いて混同のおそれを肯定して責任を肯定している。

さらに、映画の題号について、ロジャーズ・テストを用いつつ、侵害を肯定したものとして、*Warner Brothers Entm't, Inc. v. Global Asylum, Inc.*, No. 12-9547, 2012 U.S. Dist. LEXIS185695 at 1 (C.D. Cal. 2012) がある（以下「*Warner Brothers v. Global Asylum* 判決」と略記する。）。

事案は、原告がトルキンの小説を原作とするホビットの映画に関する権利を有し、商標権を有しているところ、被告は著名な映画と似たような題号でパロディした安価な映画を製作しており、原告が「ホビットの未知なる冒険」を公開する3日前に「ホビットの時代」という映画（「ホビット」の愛称で呼ばれるインドネシアの先史時代の人種を描いたもの）を公開したというものである。

判決は、マルチファクター・テストを用いて混同のおそれを肯定したうえで、ロジャーズ・テストの適用の有無を検討する。判決は、*Rebellion* 判決を引用したうえで、①当該標章が出所同定機能を超える意味を獲得して

---

<sup>21</sup> *Zangrillo*, *supra* note 4, at 414-15.

いるか、②題号における当該標章の使用が当該著作物に少なくとも最小限度の関連性があるか、③当該標章が出所又は機能に関して需要者を明白に誤導するか、の基準によって判断するとした。

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

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

このように、同判決は、芸術的関連性の要件について、題号におけるその語の使用が何らかの方法で商標にされた単語に関係し又は言及することが必要であるとしたのみならず、当該標章が出所同定機能を超越の意味を獲得していることをロジャーズ・テストの適用の要件として、ロジャーズ・テストの適用範囲を限定した。

もっとも、同判決の説示は、後の判決において否定されているものが多い。まず、Twentieth Century Fox Television判決は、題号におけるその語の使用が何らかの方法で商標にされた単語に関係しているか、その単語に言及することは必要ではないとした。また、Mil-Spec Monkey判決やTwentieth Century Fox Television判決は、当該標章が出所同定機能を超越の意味を獲得していることは、ロジャーズ・テストを適用する入口要件ではなく、第1要件で考慮される要素に過ぎないとしている。そのため、同判決の定立した厳格な要件はその後の判決で踏襲されているわけではない。

さらに、ロジャーズ・テストの第2要件を満たさないとした判決として、Dr. Seuss Enterprises L.P. v. Comix LLC, Case No.: 16-cv-2779-JLS (S.D. Cal.

2017) がある(以下「Dr. Seuss Enterprises v. Comicmix 判決」と略記する。)

事案はTheodor S. GeiselのDr. Seussシリーズの著作権を原告が有しているところ、その中に“Oh, the Places You’ll Go!”の題号の作品があった。これに対し、被告は、同書のキャラクターやスタートレックの要素を結び付けた作品“Oh, the Places You’ll Boldly Go!”を出版、頒布したというものである。

判決は、被告がDr. Seussを含めた2つの架空世界のmush-upを作り出したものであるから、芸術的関連性は疑いなく認められるとした。他方で、第2要件については、Rogers判決は、他の作品の題号と混同する程度に類似する誤導する題号には適用がないとしており、本件では被告はこの点に答えていないとして、Rogers判決に基づいて原告の請求を棄却することはできないとした。もっとも、判決は指示的フェア・ユースの抗弁を肯定している。

このように、著作物の題号の事案については、ロジャーズ・テストを用いた場合でも判断が分かれており、第1要件と第2要件の適用の仕方にも違いが見られる。

(イ) 「特に強い」混同のおそれを要求するもの

著作物の題号に関する事案について、Rogers判決に影響を受けつつも、混同のおそれが「特に強い」(particularly compelling)場合にのみ侵害を肯定する裁判例も存在する<sup>22</sup>。そのリーディング・ケースとなったのが、Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Int’l, Ltd., 996 F.2d 1366 (2d Cir. 1993) である(以下「Twin Peaks判決」と略記する。)<sup>23</sup>。

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

判決は、Rogers判決及びCliff Notes判決を引用し、本件の書籍の題号が当該書籍と芸術的関連性があることについて疑問はほとんどないことか

---

<sup>22</sup> 裁判例について、宮脇/前掲注1・178頁。

<sup>23</sup> 同判決について、宮脇/前掲注1・178頁。

ら、問題は、公衆が当該書籍について原告によって出版又は承諾されていると信じさせるという意味で誤導するかどうかであるとした。そして、このことを決するために、第一には、由緒あるポラロイド・ファクターによって判断されなければならないとしつつ、Rogers判決で認識された修正1条の利益を上回るためには、混同のおそれが、「特に強い」(particularly compelling) もでなければならないとした。

そのうえで、表紙及び裏表紙の打消し表示は、原告の主張を部分的には弱めるものの、TV番組の制作主体による制作、承認がないことを単純に記載することで、遙かに効果的なものにできたと指摘した。また、書籍に用いられた“Welcome to”の語も、テレビ番組の冒頭において木製の標識に表記されて用いられていたもので、裏表紙はまさに木の板のように見えるようにしていたとし、これらの点が強調されなければならないとした。そして、商標権侵害を肯定した地裁判決を取り消して地裁に差し戻した<sup>24</sup>。

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

判決は、Rogers判決の利益衡量においては、商標法における究極的な判断基準である混同のおそれを考慮しているとした。原告は、内容と同様に出所について混同の可能性があるならば混同のおそれの有無のマルチファクターが適用されるべきと主張するが、これは明らかに正しいとした。さらに、パロディや著作物の題号の事案については、ランダム法の利益と修正1条の利益が衝突しているものの、優先的な取扱いをすべきではない

---

<sup>24</sup> なお、同判決は、著作権のフェア・ユースについては、第1要素は何ら変容的な機能はないとして原告に有利であり、第2要素は創作的でフィクションの著作物であり原告に有利とし、第3要素は原告著作物の全体と関係する内容を用いているとして原告に有利であり、第4要素も原告が正当な利益を有する二次的著作物の市場においても競合するとして原告に有利として、これを退けた。また、著作権侵害に対する修正1条の抗弁も適用できないとして、著作権侵害を肯定している。



ことを示唆するとした。そのうえで、Sleekcraft判決による混同のおそれを判断するところ、原告の示す混同のおそれが、被告の行為において問題となる修正1条の関心を上回るかを決すべきであるとし、そのためには混同のおそれが「特に強い」ものでなければならないとした。そして、本件で“*No Fear*”は映画の内容に関係していることは争いが無いが、需要者が混同するか否かは事実の問題であるとして、略式判決には適さないとして、被告の略式判決の請求を棄却している。

さらに、*Toho Co., Ltd. v. William Morrow and Co., Inc.*, 33 F. Supp. 2d 1206, 46 U.S.P.Q.2d 1801 (C.D. Cal. 1998) も、被告がゴジラについて書いた“*Godzilla!*”と題する書籍を発行した事案について、ロジャーズ・テストの第1要件について当該題号は本件書籍について芸術的関連性を有するとした。第2要件については、*Twin Peaks*判決を引用しながら、混同のおそれが修正1条の利益を上回るだけの「特に強い」ものであることが必要だが、本件での混同のおそれは強いため、修正1条の抗弁は役に立たないとして、原告の仮差止命令を認容している<sup>25</sup>。

また、近時の判決でこの基準を用いつつ混同のおそれを肯定したものとして、*Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000) がある<sup>26</sup>。事案は、被告が衣類や装飾品についてPOLOの商標を登録して用いているのに対し、原告は雑誌の出版を行っており、従来POLOの雑誌を出版していた企業から同社の財産及びPOLOの商標権を譲り受け、新たにPOLOという雑誌を出版した。ところが、被告は雑誌での使用を認めなかったため、原告が、原告の雑誌での使用は被告の商標権を侵害しないことの確認を求めて提訴したというものである。

---

<sup>25</sup> 同判決は、著作権侵害の主張も認容している。フェア・ユースの抗弁については、第1要素は、被告書籍に批評や論評が含まれているが、大量の写真を用いており、それらは変容されておらず、純粋に営利的な目的があるとし、原告に有利であるとした。第2要素も原告作品がフィクションであり原告に有利であるとし、第3要素も批評の目的を超える描写があるとして原告に有利とした。第4要素も原告が書籍を販売する際の潜在的市場に影響を与えるとして原告に有利とし、フェア・ユースの主張を退けている。

<sup>26</sup> 同判決について、宮脇／前掲注1・178頁。

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

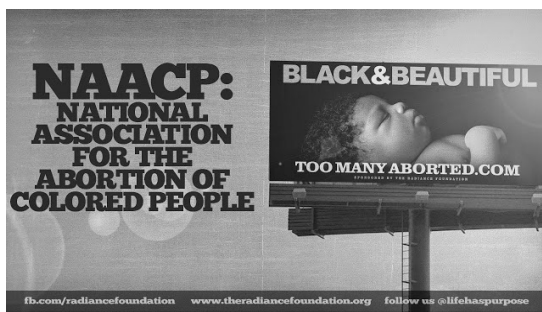
以上のように、Twin Peaks判決で第2巡回控訴裁判所が出した「特に強い」混同のおそれの基準は、第9巡回区や第5巡回区においても用いられるなど、一定の影響力を有している。さらに、ロジャーズ・テストの明示的に誤導させるとの要件について、「特に強い」混同基準を導入し、ロジャーズ・テストと「特に強い」混同基準を融合させようとするものもあるが（Warner Brothers v. Global Asylum判決）、その後の判決で踏襲されているものではない（Twentieth Century Fox Television判決）。

(ウ) 修正1条を考慮しつつ混同のおそれで判断するもの

ロジャーズ・テストを明示的に採用していない第4巡回区において、インターネット記事の題号についてRogers判決を引用しながら表現の自由に配慮する判決として、The Rediance Foundation, Inc. v. National Association for the Advancement of Colored People, No.14-1568 (4th Cir. 2015) がある（以下「The Rediance Foundation判決」と略記する。）。

これは、被告が“NAACP”及び“National Association for the Advancement of Colored People”を商標登録していたところ、原告が被告の墮胎に対する立場を批判するために、被告名の“Advancement”を“Abortion”に変更して、“NAACP: National Association for the Abortion of Colored People”と題する記事をインターネット上に掲載したことに対し被告が中止を求め、原告が被告の商標権を侵害しない旨の宣言的判断（declaratory judgment）を求め提

訴し、被告も原告による商標権侵害及び稀釈化を主張したというものである。



<http://tushnet.blogspot.jp/search/label/first%20amendment>から引用  
(2015年9月3日確認)

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

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

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

そのうえで、表現物の著作物の一部としての題号は通常の商品のラベルよりも強い保護を要請するとするRogers判決の説示を引用したうえで、消費者は、題号を、著作者や出版社を表すものというよりも、内容に付属するものとして理解するとした。そして、題号が内容に関連しており誤導す

るものでなく、かつ明白に著作者を示すものとして用いられていないのであれば、題号での標章の使用は一般的に侵害を構成するのに必要な類型の混同を帰結しないとした。

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

このように、商標が使用される文脈を重視したうえで、Rogers 判決の基準を引用し、同基準を満たすのであれば商標権侵害に足りる程度の混同がないとして、ロジャーズ・テストを混同の有無の判断に接合させている。

(エ) 通常の混同のおそれの基準で判断するもの

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

例えば、*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) は、*Dr. Seuss* の子供向け教育用絵本 “*The Cat in the Hat*” を出版し、その名称を商標登録していたところ、被告が *O.J. Simpson* 裁判を風刺した絵本 “*The Cat NOT in the Hat*” を出版したため、著作権侵害及び猫の帽子や “*Dr. Seuss*” の単語の商標権の侵害に基づき提訴したものである<sup>27</sup>。判決は、商標権侵害訴訟において、混同のおそれが基本的な基準であるとしてマルチファクター・テストを用いて判断するとした。そして、パロディは独立した抗弁 (separate “defense”) ではなく、需要者が出所、財政的援助、承認について混同するおそれがないとの主張の言い換えに過ぎないとした。そして、侵害を構成しないパロディとは、単に楽しませるものであり、混同を引き起こさないとした。もっとも、判決は、マルチファクターのうち多くが不明であり、仮差止命令の要件である両当事者間の状況の衡量

---

<sup>27</sup> 一審判決 (*Dr. Seuss Enters. v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F. Supp. 1559 (C.D. Cal. 1996)) は、修正 1 条の適用の可能性を示唆しつつ、他の方法でパロディや皮肉の目的を達成できるとして、修正 1 条の適用を否定した。

(balance of hardship) の要件を満たさないとした<sup>28</sup>。

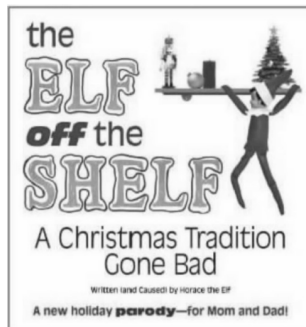
また、*Films of Distinction, Inc. v. Allegro Film Productions, Inc.*, 12 F. Supp. 2d 1068 (C.D. Cal. 1998) も、テレビ番組の名称の使用の事案について、*Dr. Seuss* 判決を引用しながら、修正 1 条に基づく抗弁を退けている。

そして、書籍のパロディの題号について混同のおそれの基準を用いるものとして、*CCA and B, LLC, v. F+W Media Inc.*, 819 F. Supp. 2d 1310 (N.D. Ga. Atlanta Division 2011) もある。この事案は、原告が子供用のクリスマスの本である“*The Elf on the Shelf*”を販売し、その文言を商標登録していたところ、被告が大人向けの“*The Elf Off the Shelf*”と題する本を販売し、妖精(elf)が子供に汚い名前を付けられて、酒を飲みバービーの家に入ってポルノを読み、北極ではなく熱帯地方に帰るというものである。判決は、マルチファクター・テストを用いつつ、パロディであることが各ファクターの適用される方法に影響を与えたとし、最終的に混同のおそれを否定したが、ロジャーズ・テストや「特に強い」混同を要求していない。

原告書籍



被告書籍



#### (オ) 小括

以上のように、題号についても、ロジャーズ・テストを用いる判決とそうでない判決が存在している。加えて、ロジャーズ・テストを用いる判決

<sup>28</sup> なお、同判決は著作権侵害の主張については、フェア・ユースの抗弁を認めず著作権侵害を肯定している。

においても、その要件を満たさないとした判決が多数存在している点において、前述した著作物の表現における使用の類型とは大きく様相を異にしている。さらに、「特に強い」混同の要件で判断する裁判例も巡回区を超えて存在するほか、混同のおそれの枠組みを用いて判断する判決も多く存在している。

このように、題号における使用の事案においては、判断方法において大きな対立があり、混同のおそれに近付けた判断を行う傾向も強く、結論において侵害を肯定するものも多い。

これは、Rogers 判決が示唆するように、著作物の題名が、表現の不可欠な要素であると同時に、出所識別のための重要な機能を果たすことが背景にあると考えられる。

## エ ドメイン名

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

まず、Planned Parenthood Federation of America, Inc. v. Bucci, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) (S.D.N.Y. 1997) (以下「Planned Parenthood 判決」と略記する。)は、原告が墮胎に賛成する“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、内容は墮胎に反対するという事案であった。

判決は、Yankee Publishing 判決を引用し、商品の名称 (label) 又は出所表示 (identification) と伝達するメッセージ (communicative message) を区別し、前者が他人の商標権と抵触する場合には表現の自由は及ばないとしたうえで、本件は前者に該当するとした<sup>29</sup>。

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

また、OBH, Inc. v. Spotlight Magazine, Inc., 86 F. Supp. 2d 176 (W.D.N.Y. 2000) も、原告をパロディし批判を議論する目的で原告ウェブサイト内に

---

<sup>29</sup> 同判決について、ケース・前掲注 1・300-303頁。

容と外観の類似したサイトを運営していた事案について、Planned Parenthood判決を引用しつつ、本件ではインターネットの利用者を騙すために当該ドメイン名を用いており、被告の使用は伝達するメッセージというよりも出所の表示に近いとして修正1条に基づく抗弁を否定している。

これに対し、ドメイン名について、修正1条の保護を肯定する説示をする判決も登場している<sup>30</sup>。

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

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

もともと、同判決は、Planned Parenthood判決とは異なり、ドメイン名に“suck”を付しており、そのことによって全ての混同のおそれが排除されるとも説示しており、混同のおそれの有無と無関係に保護を認めるものではない。

---

<sup>30</sup> ドメイン名に対する修正1条の保護を認める判決について、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, 74-81 (2005); Lisa P. Ramsey, *First Amendment Limitations on Trademark Rights*, in TRADEMARK LAW & THEORY: A HANDBOOK OF CONTEMPORARY RESEARCH 145, 158 (Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis eds., 2007).

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

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

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

このように、*Taubman*判決や *Bally Total*判決は、抽象論としてはドメイン名が修正1条で保護される旨判断しているが、混同のおそれが生じないことを説示しながら侵害を否定しており、混同のおそれと無関係に保護を肯定しているわけではない。また、これらの判決は、ドメイン名に対する修正1条の保護を抽象論として認めつつ、ロジャーズ・テストを用いていない。

他方で、インターネット上の使用について、表現の自由を考慮しながら



「商品又は役務に関連した使用」の要件を否定するものも現れている。

まず、Utah Light Ministry v. Found. for Apologetic Info & Resch., 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008) がある(以下「Utah Light Ministry 判決」と略記する)。

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

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

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

判決は、前述したUtah Light Ministry 判決等を引用し、これらの巡回控訴裁判所はランハム法のこれらの条項の範囲を営利的言論 (commercial speech) に対してのみ適用してきたとした。そのうえで、本件のブログ上の言明は、同条のもとで営利的言論と見ることはできないとした。すなわち、原告は被告が競争関係にある書籍の販売又は宣伝をしていると主張しておらず、一般的に競争関係にあると主張するのみであった。もちろん、

記事の著者は営利的目的を有しているが、そのような意味ではランハム法上違法となり得るものの、そのような主張はなされていないとした。そして、当事者が思想の市場（marketplace of ideas）で競争し得ることはランハム法を発動するのに十分ではないとした。そして、L.L. Bean 判決の「商標権は、アイデアを伝達し、見解を表現する他人による無許諾の当該標章の使用を禁止する権利を商標権者に与えるものではない」との説示を引用し、商標権侵害の主張を退けている<sup>31</sup>。

これに対し、前述した The Rediance Foundation 判決は、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を非営利的な標章の使用を免責するものと解する Farah 判決等を紹介しつつ当裁判所はそのような立場を採用しないとした。そして、ランハム法の射程を修正 1 条によって再検討する必要はあるとしても、「商品」「役務」は広くかつ不明確な概念であるとして、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を満たさないと判断しなかった（前述のとおり、混同のおそれを否定して侵害を否定）。そのため、同要件の解釈は統一されているわけではない<sup>32</sup>。

以上のとおり、裁判例はドメイン名について修正 1 条の保護を受ける旨判示するものが複数存在するが、そのことを根拠に直ちに侵害を否定したものは見当たらず、最終的には混同のおそれの基準で判断しているものが多い。ただし、近時は「商品又は役務に関連した使用」ではないことを理由にして侵害を否定する判決もある。

## オ 商品の名称におけるパロディ

著名な企業名や商品名をパロディし、その名称を商品に付すという場合がある。これは、著作物の表現におけるパロディとは異なり、出所識別を目的とした使用行為である。学説では、著作物の表現中のパロディのよう

---

<sup>31</sup> ただし、Utah Light Ministry 判決を引用しているものの「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」の要件を否定したかは明確ではない。

<sup>32</sup> 前述した Lamparello v. Falwell, 420 F.3d 309 (4th Cir. 2005) は、ドメイン名の使用について、批判サイトの内容に着目し、商品・役務を提供していないとしつつ混同のおそれを否定しており、「商品又は役務の販売若しくは提供に関連」した使用の有無について判断していない。

な古典的パロディと区別し、“parody as brand”と呼ばれることもある<sup>33</sup>。

このような類型においては、仮に著名商標のパロディであっても、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る (Jordache Enterprises, Inc. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987); Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994); New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002); Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002))。

これらの事案においても、表現の自由が主張されることはあるが、混同のおそれが生じているならば修正1条の保護は及ばないとして、混同のおそれの判断によって結論を左右させている。

例えば、Schieffelin & Co. v. Jack Co. of Boca, Inc., 850 F. Supp. 232 (S.D.N.Y. 1994) は、“CUVEE DOM PERIGNON”をパロディした“DOM POPINGNON – CHAMPOP”の標章を付してポップコーンの販売を行っていた事案において、マルチファクター・テストで混同のおそれを肯定しているが、Yankee Publishing判決を引用しつつ、被告標章は原告商標に類似して需要者の混同のおそれがあるため、被告の言論の権利ではなく商標権者の利益が優越するとした。

また、Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC., 221 F. Supp. 2d 410, 414 (S.D.N.Y. 2002) は、香水等に使用され世界的に有名なTOMMY HILFIGERの商標をパロディし、ペット用の香水に“Timmy Holedigger”を付して販売した事案について、Cliffs Notes判決の利益衡量に言及しつつ、修正1条の利益が上回ったとされた判決は、商品の出所を指し示すものというよりは、商標権者を批評したりあざけるために用いられている事案であるとして、Charles Atlas判決やYankee Publishing判決を引用した。そして、商標法は誤導する営利的言論を規制するためそのような場合に修正1条は何ら保護を与えないとしたうえで、本件では被告は表現的な論評を行う目的と非競合的な製品を販売する目的の二重の目的を有しているとした。しかしながら、本件ではいくらかの程度で非表現的で (non-expressive) 営

---

<sup>33</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Parody as Brand*, 47 U.C.D. L. REV. 473, 486 (2013).

利的な製品を少なくとも一部分において宣伝するために用いられているため、実際に混同のおそれが生じているのであれば、修正1条はそのような使用に射程が及ばないとした。そして、マルチファクター・テストで混同のおそれを否定した。

ただし、これらの事案においては、前述したように、パロディであることがマルチファクター・テストの類似性、被告の意図、原告標章の識別力の強さの各ファクターにおいて考慮されている。その際、Cliffs Notes判決の「パロディは、それが元のものであることと、それが元のものではなくパロディであることという2種類の同時であり、かつ矛盾したメッセージを伝えなければならない」の基準に言及するものが多い (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, 414 (S.D.N.Y. 2002))。

#### (5) 小括

Rogers判決は、修正1条の価値を考慮した利益衡量の枠組みを提示した。その後、ランダム法の混同を根拠とする請求について、修正1条に言及しながら判断を行う判決が多数登場している。このことから、商標法による権利行使が表現の自由の問題を引き起こすこと、それゆえ修正1条を考慮した解釈が求められることは広く認識されていると思われる。

もっとも、修正1条を考慮して事案を解決するに際して、Rogers判決が示したロジャーズ・テストが米国全体で安定的に用いられているわけではない<sup>34</sup>。前述したように、ロジャーズ・テストが明示的に用いられているのは、第2巡回区、第6巡回区、第9巡回区、第11巡回区であり、他の巡回区の裁判所が同基準を用いるのかは明らかではない。このうち、第9巡回区では多くの判決がロジャーズ・テストを用いる一方、Rogers判決を出した第2巡回区ではCliffs Note判決や「特に強い」混同のおそれを要求する判決も登場するなど判断方法が定まるとはいえない。また、第6巡回区及び第11巡回区でロジャーズ・テストを明示的に採用した判決は少数に止まっている。

---

<sup>34</sup> ロジャーズ・テストの適用範囲が不明確であることを指摘するものとして、宮脇/前掲注1・179頁。

そして、詳しく判決を見てみると、ロジャーズ・テストが比較的安定的に適用されているのは、映画やテレビゲームにおける使用等、被告の使用が出所識別機能を十分に発揮していない類型である。他方で、著作物の表現の一部の使用でも、書籍表紙や広告といった出所識別機能を発揮する使用態様の場合には、Cliffs Notes 判決・Yankee Publishing 判決等のように、修正1条に言及しつつ混同のおそれに近付けた判断をしている。加えて、出所識別機能を有する題号としての使用については、ロジャーズ・テストを適用するものが多いものの、ロジャーズ・テストの基準を満たさないとした判決や、同テストを用いず「特に強い」混同のおそれを要求する判決も多く存在している。さらに、著作物の題号と類似し、出所識別機能を発揮し得るドメイン名についても、修正1条の保護がある旨を説示するものもあるが、最終的には混同のおそれの有無によって結論を判断している。そして、出所識別を目的としたパロディについては、パロディである点をマルチファクターで参酌しつつ混同のおそれの有無を決している。

これらの点からすると、修正1条に言及する米国の判決も、程度の差こそあれ生じ得る混同のおそれを勘案しながら結論を出しており<sup>35</sup>、その傾向は出所識別機能を発揮する使用態様であればあるほど強くなるように思われる。前述したように、混同の防止は、表現の自由を制約する正当化根拠となり得るものと論じられており、混同のおそれの要件が、修正1条の内在的調整原理として一定程度機能し得るものであることも指摘されている。米国の判決が、程度の差こそあれ、混同のおそれを勘案しながら結論を出しているのは、これらの指摘と整合的である。

また、ロジャーズ・テストが表現の自由を保護する手段として適切なものかについては米国でも議論のあるところである。確かに、ロジャーズ・テストは、審理の負担の大きい混同のおそれの事実認定に立ち入らせないための門番 (gatekeeper) として機能することが指摘されている<sup>36</sup>。しかし、ロジャーズ・テストも、どのような場合に適法とされるのかは明確ではなく、訴訟となれば長期間の調査を要するため、表現者に萎縮効果を生じさ

---

<sup>35</sup> この点を指摘するものとして、William McGeveran & Mark P. McKenna, *Confusion Is 'nt Everything*, 89 NOTRE DAME L. REV. 253, 289-90 (2013).

<sup>36</sup> Zangrillo, *supra* note 4, at 428.

せる点は混同のおそれの判断と大きく変わらないのではないかとの疑問も呈されている<sup>37</sup>。そして、事案毎に、混同のおそれ等の経済的利益と表現の自由を衡量することは、エンフォースメント・コストを増大させ萎縮効果を招くことも指摘されている<sup>38</sup>。

そして、より根本的な問題として、本来、商標法が非営利的言論に対する内容規制であれば、規制目的がやむにやまれぬ (compelling) ものであり、当該規制が目的達成のために「厳密に定められている」(narrowly tailored) こと等を吟味して違憲審査を行うべきであるが、ロジャーズ・テストはそのような点を検討するものではなく、表現の自由の保護に十分ではないことを指摘するものもある<sup>39</sup>。

以上のように、日本にも既に紹介されているロジャーズ・テストであるが、その適用の有無と方法は巡回区毎に異なっており、かつ出所識別力の強い使用態様の事案においては別の基準で判断する判決も多い。そのため、日本法を検討するうえで同基準を参照するのであれば、これらの点に留意する必要がある。加えて、ロジャーズ・テストによる判断が必要となっている背景には、前述した米国法での混同概念の拡張や広い商標の「使用」概念があり、日本法で議論する場合においては、このような背景も考慮する必要がある<sup>40</sup>。

---

<sup>37</sup> William McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 97-104 (2008).

<sup>38</sup> McGeeveran, *supra* note 37, at 112-15. エンフォースメント・コストの概念については、Robert G Bone, *Enforcement Costs and Trademark Puzzles*, 90 VIR. L. REV. 2099 (2004). 日本法における紹介として小嶋崇弘「標識法における機能性法理」日本工業所有権法学会年報42号(近刊)掲載予定。

<sup>39</sup> Lisa P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, 61 SMU L. REV. 381, 445 (2005).

<sup>40</sup> 米国でロジャーズ・テストが適用されている事案の多くは商標がブランドとして用いられているものではなく、本来であれば使用要件によって適法とすべきことを論じるものとして、Dogan & Lemley, *supra* note 33, at 477-78. 使用要件による商標法の適用範囲の限定について、より一般的には、Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777 (2004). 安藤/前掲注1・30頁も参照。

[付記]

本研究は、JSPS 科研費 JP18H05216の助成を受けたものです。