

表現における商標のフェア・ユース

——アメリカの最近の事例から

家 本 真 実

- I. はじめに
- II. 商標権侵害の訴訟原因
 1. 混同のおそれ (likelihood of confusion)
 2. 希釈化 (dilution)
- III. 表現に関係するフェア・ユース法理の発展
 1. 古典的 (classic) / 記述的 (descriptive) フェア・ユース
 2. 表現の自由とのバランス調整ツール
 - ① 代替手段 (alternative avenues) テスト
 - ② ロジャーズ・テスト (Rogers test)
 3. 指名的フェア・ユース
 4. 希釈化の例外規定におけるフェア・ユース
- IV. 商標を使用した創作的表現が問題となった最近のケース
 1. *Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.* 事件
 - (1) 事実の概要
 - (2) 判旨
 - ① ロジャーズ・テストの適用について
 - ② ロジャーズ・テストの1点目について
 - ③ ロジャーズ・テストの2点目について
 2. *Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC* 事件
 - (1) 事実の概要
 - (2) 判旨
 - ① 1番目の訴え却下の申立てに対する決定
 - ② 検討
 - (a) ロジャーズ・テストの1点目について
 - (b) ロジャーズ・テストの2点目について

3. *Gordon v. Drape Creative, Inc.* 事件

(1) 事実の概要

(2) 判旨

- ① グリーティングカードにおける表現
- ② ロジャーズ・テストの1点目について
- ③ ロジャーズ・テストの2点目について

4. 検討

(1) *Empire* 事件と *ComicMix* 事件

(2) *Gordon* 事件

V. おわりに

I. はじめに

商標は、物やサービスの出所を表示、識別するために使用される。アメリカの連邦商標法であるランハム法 (Lanham Act) は、合衆国憲法の州際通商条項に基づいて、州を越えて行われる取引や国際的な取引において、紛らわしい商標や詐欺的な商標の使用などによる不正な競争を防止し、正しい競争を促進するために制定された。

しかし現在、商標は単に出所を明らかにするという本来の目的で使用されるだけではない。たとえば、とくに著名な商標については、重要なメッセージをもつ象徴として、視覚芸術作品などの創作的な表現の一部として商標権者以外の第三者によって使用されることがある。昨今、そのような第三者による商標の使用に対して、実際はとくに法的問題があるとは考えられないような場合であるにもかかわらず、商標権者がその商標を使用しないよう主張してくることも多い。

このような商標の使用差し止めを主張する警告書に関する事件として、たとえば、ペンシルヴァニア大学ロースクール (University of Pennsylvania Law School) の学生団体であるペンシルヴァニア知的財産グループ (Pennsylvania Intellectual Property Group, “PIPG”) が2012年に、年に1350(350) 法と政治 70巻1号 (2019年5月)

回開催しているシンポジウムのテーマとして「ファッション法 (Fashion Law)」を採り上げて、その宣伝用に作成したポスターに関するものがある。このシンポジウム宣伝用ポスターの上から5分の2程度を占める部分には、「T」と「M」を組み合わせたロゴと、その他円形とひし形が組み合わせられたマークなどが茶色と黄色であしらわれており、アルファベットの「L」と「V」を組み合わせたロゴおよび花やダイヤモンドをモチーフとしたマークで構成されたルイ・ヴィトン社の有名な「モノグラム」と呼ばれる商標を彷彿とさせるものであった。⁽¹⁾ルイ・ヴィトン社は、ペンシルヴァニア大学ロースクールの Michael A. Fitts 学長に宛てて、このシンポジウムのポスターにより、ルイ・ヴィトン社がシンポジウムを後援するなどして関係していると誤って認識されてしまう可能性があり、商標の混同や希釈化を引き起こすものだとし、直ちに商標を侵害しているこれらのロゴやマークの使用を取りやめる措置をとるよう迫る警告書 (cease-and-desist letter, “C&D letter”)⁽²⁾を送付した。これに対してペンシルヴァニア大学ロースクールは、ルイ・ヴィトン社の高級ブランド品とペンシルヴァニア大学ロースクールの PIPG によるシンポジウムとを混同するような観衆はいないであろうこと、ポスターにはシンポジウムの主催者が PIPG であり、ペンシルヴァニア大学ロースクールや大手法律事務所らが後援者として名を連ねていることが明記されているため、ルイ・ヴィトン社がこのシンポジウムに何らかのかたちでかかわっていると考える参加者はいないであろうことから、商標権侵害にあたる「混同のおそれ」は生じ

(1) See *Likelihood of Confusion Regarding PIPG's Poster and the Louis Vuitton Mark*, Penn Intellectual Property Group (March 13, 2012), <http://www.pennip.org/blog/2012/03/14/likelihood-of-confusion-regarding-pipgs-poster-and-the-louis-vuitton-mark> (last visited January 21, 2019).

(2) See *id.*

ないことなどを理由に、ルイ・ヴィトン社の主張には法的根拠がないと返信した。⁽³⁾

このように、法的に何ら問題がないと考えられる創作的な表現に対してさえも、商標の使用停止を求める警告書を商標権者が送ることがあるという事実からは、商標権者が商標に対する権利を「完全に排他的」に有しているという誤った認識のもと強権的にふるまうことにより、商標を使用した第三者が裁判で争うまでもなくその使用を差し控えるなどの対応を取ることを余儀なくされるという、表現をおこなう者が委縮する事態が生じている可能性がうかがえる。⁽⁴⁾ 公にならないものを含めれば、商標を使用して表現するという制作活動が正当な理由なく抑圧される事例も数多く存在しているといえるだろう。

そのような動きがみられる一方で、アメリカ商標法および判例法においては、登録された商標を使用して制作された表現に対して、大きな保護が与えられているといえる。そこで本稿では、アメリカにおいて、商標を使用した表現に対して商標権者が商標権侵害を主張し、第三者がその使用をフェア・ユースであると主張している事例（たとえその第三者が「フェア・ユース」という言葉を使用していないとしても、使用には問題がないと主張している事例を含む）にどのようなものがあり、裁判所が商標の保護と表現の自由をどのように考えて判断をおこなっているのかについて、これまでに問題となった事例とその判断基準を整理し、さらに最近の事例を紹介して、商標を使用した表現活動について何らかの示唆となるような点が

(3) *See id.*

(4) 日本でも、商標を使用した芸術作品について、作家が商標権者である企業などからクレームを受けたり、作品を展示する美術館が作品の変更や撤去を迫られる事例が起きている。たとえば、ルイ・ヴィトン社が現代アート作品に対して抗議した事例について、『「バッタもん」再展示』朝日新聞 2010年10月4日朝刊13頁参照。

みられるかどうかを検討するものである。⁽⁵⁾

II. 商標権侵害の訴訟原因

1. 混同のおそれ (likelihood of confusion)

ランハム法は、上述の通り、出所を特定する商標を保護するものである。説したがって、原告（商標権者）と被告との関係や、原告および被告それぞれの製品について「混同を引き起こし、誤解 (mistake) を引き起こし、または欺罔する (deceive) ような」商標の使用を、§32(1) および §43(a) において禁じている。⁽⁶⁾ 商標権者が第三者に対して商標権侵害の訴訟を提起する場合、まずは自らが有効な登録済みの商標を有していることを証明し、さらに、当該第三者に責任があるかどうかを判断するために、商標権者の商標と第三者の標章との間に出所の「混同のおそれ」(likelihood of confusion) が存在することを証明する必要がある。つまり、商標権侵害の訴訟において被告の責任を追及する際、混同のおそれが唯一の論点であった。⁽⁷⁾

混同のおそれがあるかどうかについての判断基準は、リステイトメント⁽⁸⁾においても詳細な説明がなされているが、裁判所によってまちまちで、そ

(5) アメリカの商標のフェア・ユースに言及する日本語文献として、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163頁以下（2009年）、ジョン・マクダーモット（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頁以下、60巻6号977頁以下（2010年）、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195頁以下（2012年）、平澤卓人「表現規制としての標識法とその憲法的統制（2）（3）」知的財産法政策学研究51号197頁以下、52号185頁以下（2018年）。

(6) 15 U. S. C. §§1114(1), 1125(a) (2000).

(7) See *Soweco, Inc. v. Shell Oil Co.*, 617 F.2d 1178, 1185-86 (5th Cir. 1980).

(8) RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION §§20-23 (1995).

れぞれが異なる複数の要件を課しており、どの要件をどの程度重視するの
かも異なっている⁽⁹⁾。ランハム法に基づいて判断される場合には、1961年
に *Polaroid* 事件⁽¹⁰⁾で示された8要素を基に、各巡回区裁判所が判断基準を
決めている。Barton Beebe の調査によれば、これらの8要素のなかでも、
「商標の類似性 (the similarity of the marks)、商品の近似性 (the proximity
of the goods)、現実に混同が生じていることの証拠 (evidence of actual
confusion)、原告の商標の強さ (the strength of the plaintiff's mark)」の4
点は、いずれの裁判所においても判断基準の要素に含まれているという⁽¹¹⁾。
こうしたことから、混同のおそれがあることを立証するには、多くの場合、
時間と労力がかかるうえ、どの裁判所でどの裁判官が裁判を担当するの
かによって導き出される結論にも違いがあり、訴訟の当事者にとっては結論
を予測することが困難になっている、との批判もある⁽¹²⁾。

2. 希釈化 (dilution)

商標のもつ力を弱めることを指す「商標の希釈化」については、従来、
コモン・ローおよび州法において規定されていた⁽¹³⁾。州法で確立されていた

(9) See Barton Beebe, *An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1581, 1583-84 (2006) (2000年から2004年までの5年間に、合衆国地方裁判所による331の事例について、消費者を混同させるおそれを判断するために使用されたテストについて調査している。); J. THOMAS MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 24: 29-30 (5th ed. 2018) (13の巡回区合衆国控訴裁判所が、混同のおそれを判断する基準として、独自の要件を並べたリストを作り上げてきたと指摘している。).

(10) *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (1961).

(11) See *Id.* Beebe, *supra* note 9, at 1589.

(12) See Robert G. Bone, *Notice Failure and Defenses in Trademark Law*, 96 B. U. L. REV. 1245, 1255 (2016).

希釈化の理論を取り入れるかたちで、連邦商標希釈化法（Federal Trademark Dilution Act, “FTDA”）が1996年に制定されることで、ランハム法に希釈化に関する §43(c)(1) が追加されると、著名な商標について希釈化を引き起こすような使用を差し止めることができるようになった⁽¹⁴⁾。

その後、2006年に制定された連邦商標希釈化改正法（Trademark Dilution Revision Act, “TDRA”）を経て、現在のランハム法においては、希釈化には「不鮮明化」(blurring)と「汚染」(tarnishment)の2つの類型があることが明記されている。「汚染」は当該商標が評判を落とすようなかたちで使用されることをいう。被告が無断で商標を使用することによって、当該商標の汚染または価値の低下による希釈化を招くことによって、当該商標の評判を傷つけることである。たとえば、ある商標が、違法な薬物やアダルト向け漫画やウェブサイト、露骨な性的表現の含まれるヒップホップ・ミュージックなどにおいて使用された場合に汚染が生じるとされるが、現実的には、汚染による希釈化はあまり発生しないとされる⁽¹⁵⁾。

「不鮮明化」は当該商標に対する消費者の認識を弱めるような形で使用されることをいう。著名な商標とそれに類似した標章の2つが、消費者によって1つの標章と認識されることで、消費者がその1つの標章によって2つの出所を認識してしまうという事態が起きれば、たとえ実際の混同や混同のおそれが生じていなくとも、不鮮明化が生じるとされる⁽¹⁶⁾。たとえば、*Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.* 事件⁽¹⁷⁾では、“Tiffany” および “Tiffany

(13) See 4 McCARTHY, *supra* note 9, §24: 67.

(14) 15 U. S. C. §1125(c)(1). 希釈化の例外規定については後掲Ⅲ.4.「希釈化の例外規定におけるフェア・ユース」参照。

(15) See 4 McCARTHY, *supra* note 9, §24: 89.

(16) *Id.*

(17) *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836, 143 U. S. P. Q. 2 (D. Mass. 1964).

& Co.”の商標を登録している、ニューヨークの高級宝飾店の Tiffany & Co. 社が、ボストンでレストランとラウンジを営む Boston Club 社に対し、“Tiffany’s”という標章とトレードネームの使用の差止めを求めたところ、Boston Club 社による“Tiffany’s”という名称の継続的使用が、“Tiffany”および“Tiffany & Co.”の商標の評判を損ねることになること、Boston Club 社の顧客にその商品やサービスに関する出所について混乱や誤解を引き起こし、また Boston Club 社の顧客を欺罔することになることを理由として、マサチューセッツ州地区合衆国地方裁判所が、マサチューセッツ州法の反希釈法およびランハム法上の救済を認めた事例がある。⁽¹⁸⁾

1996年連邦希釈法の下で判決がおこなわれた、2003年の *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 事件 (*Victoria’s Secret* 事件) において合衆国最高裁判所は、不鮮明化による商標の希釈化とは、「商品またはサービスの出所を特定し識別するという著名な商標の力を減少させる」ようなかたちで商標を使用した場合に引き起こされるものであり、実際に希釈化が発生していることを立証する必要がある、とした。⁽¹⁹⁾しかし、2006年連邦希釈法によって、不鮮明化による商標の希釈化とは、一般の消費者に対して、「[問題となっている] 標章またはトレードネームと著名な商標とが類似であることにより連想 (association) させることで、著名な商標の識別力を弱めている」ことであるとされ、連想させるおそれがあることを立証できれば商標の希釈化が認められることが、ランハム法 § 43(c)(2)(B) に

(18) *Id.*, 231 F. Supp. at 842-45. 被告 Boston Club 社は、キャンペーンとして、当時ボストンで上映されていた映画『ティファニーで朝食を』のチケットを常連客に配布したり、広告において店名の“Tiffany’s”に、Tiffany & Co. 社が使用しているフォントによく似たものを使用したり、“Tiffany’s”の“i”の文字のドット部分にダイヤモンドのような形をしたドットを使用するなどしていた。See *Id.* at 842.

(19) See *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U. S. 418, 429-31 (2003).

(20)
明文化された。

Ⅲ. 表現に関係するフェア・ユース法理の発展

論

上述のような理由で商標権侵害が主張され、被告がその商標の使用について許されるものであると主張する場合、いわゆる「フェア・ユース」であるとの抗弁がおこなわれる。これらはいくつか存在しているが、それらの類型と発展につき、紹介したい。

説

1. 古典的 (classic) / 記述的 (descriptive) フェア・ユース

ランハム法 §33(b)(4) は、商標権者から商標権侵害であると主張されたとしても、次のような商標の使用については、被告は抗弁を主張することができる」と規定している。

商標権侵害であるとされる氏名、用語、または図案の使用が、単に商標としてではなく、その当事者が個人の氏名を営業上使用する、もしくは当事者に関係ある者が個人の氏名を使用するものである、または、当事者の商品やサービスまたはそれらの原産地を示すために用語や図案を記述的に (descriptive)、そして公正にかつ善意で使用している (used fairly and in good faith) こと。⁽²¹⁾

第7巡回区合衆国控訴裁判所は、この「古典的なフェア・ユース」と称されるやや難解な規定について、*Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.* 事件判決において、ある商標の使用がフェア・ユースであるとさ

(20) 15 U. S. C. § 1125(c)(2)(B).

(21) 15 U. S. C. § 1115(b)(4).

(22) *Sands, Taylor & Wood Co. v. Quaker Oats Co.*, 978 F.2d 947 (7th Cir.

れるためには、①商標として使用しておらず、②記述的で、③公正かつ善意であること、の3点が要件であると解釈した。⁽²³⁾一般的に、記述的な言葉やイメージが商標としての保護を受けるには、新たに出所識別力を備えたと考えられること、つまり「セカンダリ・ミーニング」(secondary meaning, 二次的意義)を獲得している必要がある。⁽²⁴⁾そして、そのようなセカンダリ・ミーニングを獲得して商標として保護が得られた場合であっても、その言葉やイメージは、記述的に使用される限り、商標権侵害にはならない。他の判例においても、古典的フェア・ユースの存在意義は、「商標権者が記述的な用語を排他的に使用することを禁じ、また他者が自身の商品の特徴を正確に記述することを商標権者が妨げることを禁じることにあ⁽²⁵⁾る」とされている。

古典的なフェア・ユースが問題になった事例に、たとえば、“Sweet-TARTS”という名称でパステルカラーのタブレット型キャンディを製造する Sunmark 社が、Ocean Spray Cranberries 社により新聞やテレビでのクランベリージュースの広告において使用された“sweet-tart”という言葉につき、ランハム法およびイリノイ州の反希釈法に基づいて、その使用の差止めを求めたものがある。⁽²⁶⁾第7巡回区合衆国控訴裁判所は、Ocean Spray Cranberries 社は“sweet-tart”を記述的な意味で使用しているため、フェア・ユースの抗弁によりその使用は保護されること、また原告が混同

1992).

(23) *Id.* at 951.

(24) *See* 15 U.S.C. § 1052(e)(1), (f) (2000). ランハム法の下、記述的な標章を登録するには、その標章がセカンダリ・ミーニングを獲得していなければならない旨、規定している。

(25) *Soweco*, 617 F.2d at 1185 (5th Cir. 1980).

(26) *Sunmark, Inc. v. Ocean Spray Cranberries, Inc.*, 64 F.3d 1055 (7th Cir. 1995).

のおそれを立証できなかつたことなどから、Sunmark 社による仮差止め命令の申立てを認めなかつた。

要するに、ランハム法におけるこの古典的なフェア・ユース規定は、商標権者に対して商標の完全に排他的な使用権を認めているわけではないことを明らかにしている。商標権者以外の第三者が、商標登録されている記述的な言語を日常的に使用する言葉の一部として使用することは問題とならない。

古典的フェア・ユースにおける問題の1つに、被告がフェア・ユースを抗弁として主張する場合、フェア・ユースの抗弁以前に、混同のおそれがないことについても被告が証明する必要があるかどうか、があつた。おもに第9巡回区合衆国控訴裁判所における判決では、被告が証明する必要があると判断する事例が見られた⁽²⁷⁾。しかし、合衆国最高裁判所は、2004年の *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc.* 事件判決⁽²⁸⁾において、フェア・ユースを主張する当事者は「混同のおそれ」がないことを証明する責任を負わないとした⁽²⁹⁾。この事例は、“micro colors”という言葉を商標登録していた Lasting Impression I 社が、K. P. Permanent Make-Up 社（以下、KP）に対し、その製品やカタログで使用していた“micro colors”という言葉の使用を止めるよう求める警告書（C&D letter）を送

(27) See *KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impressions I, Inc.*, 328 F. 3d 1061, 1072 (9th Cir. 2003); *Cairns v. Franklin Mint Co.*, 292 F. 3d 1139, 1151 (9th Cir. 2002); *Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp.*, 725 F. 2d 1240, 1248 (9th Cir. 1984). いずれも、消費者が混同するおそれがあれば、フェア・ユースの抗弁を主張することができないと判断した。

(28) 543 U. S. 111 (2004). この判決について、寒竹恭子「商標権侵害訴訟における混同のおそれの立証責任とフェア・ユースの抗弁—合衆国最高裁2004年12月8日判決（KP パーマネント・メイクアップ事件）の評釈」知財研フォーラム 64号（2006）50頁以下参照。

(29) *KP Permanent*, 543 U. S. at 124.

付したところ、KPが、Lasting Impression I 社が商標登録している“micro colors”という言葉は一般名称であり、商標としての保護を受けることができないとの宣言的救済を求める訴訟を提起したというものである。

合衆国最高裁判所は、消費者が混同するおそれがあることを理由に商標を侵害されていると商標権者が主張する場合、商標権者に請求原因事実である混同のおそれの存在について立証する責任があるため、第9巡回区合衆国控訴裁判所の「被告が混同のおそれについて立証しなければフェア・ユースの抗弁を主張できない」という判断を支持することができないと明言した。

古典的フェア・ユースでは、他者により登録された商標を、出所を特定する目的で使用しているわけではなく記述的に使用しており、いくらか「表現をとまなう」ものであれば、その使用は有効に保護されてきたといえる。しかし、古典的フェア・ユースの「当事者の製品やサービス、または原産地を示す」という文言を厳格に狭く解釈する裁判所と、広く解釈する裁判所とが出てくることで、古典的フェア・ユースの適用範囲が裁判所によって異なるという事態も起きた。⁽³⁰⁾

また、より芸術的な側面の強い、表現をとまなう作品において商標が使用される事例には、古典的フェア・ユースにいう「記述的」な使用かどうかといった判断基準では対応できないと考える裁判所も出てきた。そこで、商標の保護と合衆国憲法第1修正で保障される表現の自由とのバランスをとる必要性から、裁判所において新たなフェア・ユースが生み出されることにつながっていった。⁽³¹⁾

(30) See William McGeeveran, *Rethinking Trademark Fair Use*, 94 IOWA L. REV. 49, 101-102 (2008).

(31) See *Gordon v. Drape Creative, Inc.*, 909 F.3d 257, 264 (2018).

2. 表現の自由とのバランス調整ツール

① 代替手段 (alternative avenues) テスト

商標権侵害に関する事例において、表現の自由の問題が取り上げられたのは、*Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Inc.* 事件⁽³²⁾である。原告の Dallas Cowboys Cheerleaders は、NFL のプロのアメリカン・フットボールのチームである Dallas Cowboys の試合でチアリーディングをおこなう女性チアリーダーたちを雇用している。チアリーダーはテレビや広告に出演するほか、Dallas Cowboys Cheerleaders がライセンス契約をしているチアリーダーのマグカップやTシャツなどにもイメージが使用されており、“Dallas Cowboys Cheerleaders” や “Dallas Cowgirls”, “Texas Cowgirls” の商標が登録されていた。被告の Pussycat Cinema は、ニューヨークに映画館を所有しており、1978年11月に “Debbie Does Dallas” というタイトルのポルノ映画を上映したが、その映画や新聞広告において、“Dallas Cheerleader” や “Dallas Cowgirl”, “Texas Cowgirl” といった言葉が使われていたり、劇中、女優が Dallas Cowboys のチアリーダーのユニフォームによく似た衣装を着て出演している場面があった。Dallas Cowboys Cheerleaders はランダム法における商標権侵害とニューヨーク州法における商標の希釈化などを理由に訴訟を提起した。

第2巡回区合衆国控訴裁判所は、この映画はパロディであり著作権法上のフェア・ユースにあたるという Pussycat Cinema の主張に対し、「(著作権法における) フェア・ユースの法理は、パロディを目的とするなど限られた範囲で著作権侵害を認めるものではあるが、原告のユニフォームの被告による使用は、パロディやその他の形態のフェア・ユースに当たるとは言い難い⁽³³⁾」としたうえで、「合衆国憲法第1修正に関する他のどの

(32) 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

法理も、原告の商標の被告による侵害を保護しない。Pussycat Cinema の映画には、かろうじてメッセージ性があるといえるかもしれないが、そのことが、そのメッセージを伝えるにあたって Dallas Cowboys Cheerleaders の商標を流用する権利を与えられることにはならない⁽³⁴⁾と判断した。さらに、「原告の商標は本質的に財産権であり、そうした権利は『コミュニケーションの方法として他に代替手段が存在している状況において、合衆国憲法第 1 修正を行使する権利に譲歩する』必要はない⁽³⁵⁾」と述べた。

なお、代替手段テストは、次に紹介する *Rogers v. Grimaldi* 事件判決が、「『代替手段』テストは、表現の自由における公益を十分に提供するものではない⁽³⁶⁾。」と述べて、「ロジャーズ・テスト」と後に呼ばれる基準を作り出したことにより、今日では採用される事例がかなり減少している⁽³⁷⁾。

② ロジャーズ・テスト (Rogers test)

Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Inc. 事件と同じく、第 2 巡回区合衆国控訴裁判所により 1989 年に判決がおこなわれたのが、*Rogers v. Grimaldi* 事件⁽³⁸⁾である。伝説的ダンサーとして知られる Fred Astaire とコンビを組んでミュージカル映画に出演した Ginger Rogers が、イタリアの名監督 Federico Fellini が監督を務めた、2 名のイタリア人ダンサーの物語である“Ginger and Fred”というタイトルの映画について、ランハム法における商標権侵害だと主張して、終局的差止の決定と損害賠償を求めて提訴した。

(33) *Id.* at 206 (citations omitted).

(34) *Id.* at 206 (citations omitted).

(35) *Id.* at 206 (citations omitted).

(36) *Rogers v. Grimaldi*, 875 F. 2d 994, 999 (2d Cir. 1989).

(37) *See* 6 McCARTHY, *supra* note 9, §31:144.

(38) 875 F. 2d 994 (2d Cir. 1989).

第2巡回区合衆国控訴裁判所は、「当裁判所は、ランハム法が芸術作品に適用されるのは、原則として、消費者の混同を避けるという公益が、表現の自由における公益を上回る場合のみであると解釈されるべきだと考え⁽³⁹⁾る」としたうえで、「そのバランスからすれば、有名人の氏名を使用したタイトルが誤認を生むとされるものであっても、そのタイトルと作品との間に芸術的関連性がまったくみられないなどとされない限り、ランハム法を適用することは認められないし、芸術的関連性がいくらかあるとしても、タイトルが作品の出所や内容について明らかに誤認を生むものでない限り⁽⁴⁰⁾は、やはりランハム法の適用は認められない」とした。

使用された商標と表現をとまなう作品との「芸術的関連性」と、出所や内容の「明らかな誤認」に注目して、当該使用がランハム法で商標侵害となるかどうかを問うというこの「ロジャーズ・テスト」は、商標がタイトルに使われている場合であるなど、文字通りに解釈すれば、非常に限定的な範囲でしか表現をとまなう作品を保護できないことになる。ところが、*Rogers* 事件判決から4か月後、第2巡回区合衆国控訴裁判所には、ロジャーズ・テストを適用する好機が到来した。*Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Group, Inc.* 事件は、⁽⁴¹⁾“Spy Magazine”という雑誌の編集者たちが、文学作品や試験対策の参考書を発行している Cliffs Notes 社製品のパロディとして、商標登録されている黄色と黒の表紙をまねて、表紙のところどころに赤字で“Satire”（風刺）と記した、“Spy Notes”を販売した。裁判所は「ロジャーズ・テストで採用された、商標保護と表現の自由のバランスをとるというアプローチは、パロディを含む芸術的表現に対するランハム法上の請求に対しても原則として適用される。このアプローチ

(39) *Id.* at 999.

(40) *Id.*

(41) 886 F. 2d 490 (2d Cir. 1989).

が検討するのは、商標法における基本的なテスト、とりわけ、混同のおそれである……⁽⁴²⁾」と、ロジャーズ・テストに言及して、バランス衡量という方法が商標を使用した芸術作品に適用することをよしとしながらも、混同について実質的にどの程度生じているのかを検討したのみで、表現の自由に関しては使用された商標と作品との芸術的関連性について考慮せず、表現が保護されるべき範囲について明言しなかつた。⁽⁴³⁾

それでも、ロジャーズ・テストは、商標として登録された標章が表現をともなう作品のタイトルに使用された場合、その使用が表現の自由の範疇にあるかどうかを判断するにあたって、他の裁判所でも採用されていくこととなった。現在では、ロジャーズ・テストは、タイトル以外に商標が使用されている場合にも適用されている。たとえば、第9巡回区合衆国控訴裁判所では、2008年の *E. S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.* ⁽⁴⁴⁾ 事件においてはじめて、表現をともなう作品の本体に使用された商標に関する争いにおいて、ロジャーズ・テストを適用した。⁽⁴⁵⁾

実際に、表現をともなう作品における商標の使用について、商標侵害の訴訟が提起されれば、このロジャーズ・テストを用いるための前提条件としてまず被告が、商標を使用した作品は合衆国憲法第1修正により保護される、表現をともなう作品であることを示さなければならない。被告が

(42) *Id.* at 495.

(43) *Id.* at 494-95. See McGeveran, *supra* note 30, at 101-102 (2008) (*Cliffs Notes* 事件で裁判所は、ロジャーズ・テストをどう取り扱うのかを決める必要が出てきたが、その解決方法は、多かれ少なかれ書き直すというもので、「芸術的関連性」には言及すらしなかつたことを指摘している。).

(44) 547 F. 3d 1095 (9th Cir. 2008).

(45) 第9巡回区合衆国控訴裁判所においてロジャーズ・テストを適用しておこなった判決について、see *Gordon v. Drape Creative, Inc.*, 909 F. 3d 257, 266-267 (2018).

この点を立証することができれば、次に原告が、ランナム法上の商標権侵害の請求原因があることを示すために、有効な登録商標を有していること、被告による原告の商標の使用が混同を引き起こすおそれがあることを証明することに加えて、ロジャーズ・テストの2点のうち少なくともいずれか1点、つまり被告による原告の商標の使用が、(1)当該作品にとって芸術的関連性がない、もしくは(2)当該作品の出所または内容について消費者を明らかに誤認させるものであること、を証明しなければならない。

3. 指名的フェア・ユース

第9巡回区合衆国控訴裁判所において1992年に判決がおこなわれた *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.* 事件⁽⁴⁶⁾ (以下、*New Kids* 事件)では、「古典的フェア・ユース」とは区別された「指名的フェア・ユース」と呼ばれるテストが生み出された。この事例では、日刊の全国紙である USA Today を発行する新聞社 (以下、USA Today) および週刊のタブロイド紙である Star を発行する新聞社 (以下、Star) の2社が、読者向けに10代の5人組人気ポップグループである The New Kids on the Block (以下、New Kids) のメンバーの電話人気投票を開催するにあたって、グループの名称とメンバーの写真を無断で使用したことに対し、New Kids が商標権侵害を主張して訴えを起こした。

第9巡回区合衆国控訴裁判所は、グループの登録商標を使用せずに新聞社が人気投票の内容を表現する方法は他にないとして、「比較、批評、評価基準のために、またはこれらと同様の目的で、商標を使用することなく特定の製品に言及することは、実質的に不可能であることが多い」と述

(46) *New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.*, 971 F. 2d 302 (9th Cir. 1992).

(47) *Id.* at 306.

べた。そして、「本件は古典的なフェア・ユースの事例とは異なり、被告が、被告自身の製品を説明するために原告の商標を使用しているのではない。ここでは、New Kids の商標は、New Kids のことを説明するために使用されている⁽⁴⁸⁾。」としたうえで、「原告の商標の被告による使用が、原告の製品以外の何かに言及するためであれば、伝統的なフェア・ユースが適用されるであろう。しかし、被告による商標の使用が、被告の製品ではなく原告の製品の説明のためであるなら、当裁判所は、商業的使用 (commercial user) であっても、……指名的フェア・ユースの抗弁を主張することができる⁽⁴⁹⁾と判断する。」と述べて、指名的フェア・ユースが認められるための3つの要件を、以下のように示した。

1 点目は問題の製品またはサービスが、商標を使用することなく容易に特定できないこと、2 点目に、その製品やサービスを特定するのに合理的に必要な範囲でその商標が使用されていること、そして3 点目に、商標の使用者は、商標と併せて、商標の保持者が出資または承認している⁽⁵⁰⁾と示唆してはならないこと。

この3要件を本件に適用すれば、New Kids の商標を使用しなければ人気投票を呼びかけることができないことから1点目の要件を満たしており、読者に投票を呼びかけるために必要なだけの商標を使用しているにすぎないことから2点目の要件も満たしており、またグループが人気投票に出資しているといった記述もおこなっていないことから3点目の要件も満たしているとし、USA Today および Star による New Kids の商標の

(48) *Id.* at 308.

(49) *Id.*

(50) *Id.*

使用は指名的フェア・ユースであると判断した。⁽⁵¹⁾

つまり指名的フェア・ユースは、3つの要件をすべて満たすことで、商標法の適用から外れるケースを選別するツールとなった。言い換えれば、原告が、混同のおそれを主張することなく第9巡回区合衆国控訴裁判所で勝訴するためには、原告の商標について、被告がその表現において使用する必要がないこと、必要な範囲を超えて使用していること、原告が出資または承認していることを示唆していること、の3点を立証できればよいということになったのである。⁽⁵²⁾

こうして指名的フェア・ユースは、第9巡回区合衆国控訴裁判所において、表現をともなう作品における商標の使用が問題となる事例において適用されることとなり、他にも採用する裁判所がみられた。⁽⁵³⁾ただ、その過程で、*New Kids* 事件で示された要件に変更を加えるなどして、事実問題として混同の有無を調査し、被告の責任を問うためのテストとして使用されることになり、商標法の適用の有無を判断するという当初の機能は失われていった。⁽⁵⁴⁾

(51) *Id.* at 308-09.

(52) *See* McGeveran, *supra* note 30, at 91-92 (2008).

(53) *See id.* at 88-89 (2008) (第3, 第5巡回区合衆国控訴裁判所およびいくつかの地方裁判所では指名的フェア・ユースが多様なかたちで採用され、第4, 第6巡回区合衆国控訴裁判所では採用しない旨を表明している事例があることを指摘している)。第9巡回区合衆国控訴裁判所と同じ地区にあるカリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所において、パロディの事例に指名的フェア・ユースを適用した事例として、後掲本文IV.2.「*Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC* 事件」の前におこなわれた「2番目の決定」(*Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC*, 300 F. Supp. 3d 1073 (S. D. Cal. 2017)) 参照。

(54) *See* McGeveran, *supra* note 30, at 88-97 (2008).

4. 希釈化の例外規定におけるフェア・ユース

1996年になって、ランハム法を改正する連邦希釈化法（Federal Trademark Dilution Act, “FTDA”）が制定されることで、希釈化を引き起こす使用に対して責任を負わせる §43(c) がランハム法に追加された⁽⁵⁵⁾。同時にその例外として、第三者による著名な商標の使用が、比較広告における著名な商標の権利保持者の特定であったり、非商業的使用（noncommercial use）であったり、ニュースの報道や批評である場合、商標権者は訴訟を提起できないことが明示された⁽⁵⁶⁾。

希釈化の例外規定のうち、「非商業的使用」が何を指すのかについては、2002年の *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 事件⁽⁵⁷⁾において、第9巡回区合衆国控訴裁判所が、合衆国憲法第1修正の下で商業的言論（commercial speech）とされる言論以外はすべて、非商業的使用として取り扱うことができる⁽⁵⁸⁾と判示した。この判決が、他の裁判所における非商業的使用の事例に採用されていくことで、連邦法の下での希釈化に関する事例において、パロディなど、表現をともなう作品における使用については、それだけで希釈化の問題から除外されると解釈されるようになった⁽⁵⁹⁾。

さらに、2006年には連邦商標希釈化改正法（Trademark Dilution Revision Act, “TDRA”）が制定され、ランハム法の希釈化の例外規定に修正が加えられた。現在の例外規定は以下の通りである。

例外：以下のような場合、本項に基づいて、不鮮明化による希釈化ま

(55) 15 U. S. C. § 1125(c) (2000).

(56) 15 U. S. C. § 1125(c) (4) (2000).

(57) 296 F. 3d 894 (9th Cir. 2002).

(58) *Id.* at 905-07.

(59) *See* McGeveran, *supra* note 30, at 105-106.

たは汚染による希釈化が発生しているとして訴訟を提起することができない。

(A) 第三者が自らの商品またはサービスについて出所の特定を目的として使用する場合を除く、他者の著名な商標のいかなるフェア・ユース（指名的または記述的フェア・ユースを含む）もしくはそのようなフェア・ユースの促進。たとえば、次のような使用を含む。

(i) 消費者が商品またはサービスを比較することができるような宣伝または広告、もしくは

(ii) 著名な商標の商標権者もしくは著名な商標の商標権者の商品またはサービスの特定、パロディ、批判、評釈。

(B) あらゆる形態のニュース報道およびニュース解説。

(C) あらゆる非営利的な商標の使用。

要するに、第三者による商標の使用が出所識別機能を有しないパロディや批評であればフェア・ユースであり、訴訟を提起できないと明記された。

このような改正は、消費者に対するマーケティングの拡大や、コンピューターやインターネット技術の進歩、またヒップホップに代表される融合の文化といった今日的な発展の結果、芸術的表現において商標が使用されるという、以前には考えられなかったような使用がみられるようになったことが大きく関係しているといえる。⁽⁶⁰⁾ こうして、古典的にランナム法が目的としてきた「混同のおそれ」を引き起こすような商標の使用を防止するというより、混同が起きない使用であっても、不鮮明化や汚染によりその力が弱められるような商標の使用は認めない、というのが最近の商標法の姿

(60) See *id.* at 56-59.

勢である。

表現における商標のフェア・ユース

IV. 商標を使用した創作的表現が問題となった最近のケース

上述のような商標法におけるフェア・ユース法理は、商標を使用した表現が問題となった最近の事例で、どのように適用されているだろうか。事例を紹介し、検討を加えたい。

1. *Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.* 事件⁽⁶¹⁾

(1) 事実の概要

原告の Empire Distribution は2010年に設立された、ヒップホップやラップ、R&Bといったジャンルの音楽を扱い、これらのジャンルで人気のある歌手を抱える、著名なレコード会社である。被告の Twentieth Century Fox Television and Fox Broadcasting Company (以下、Fox) は、2015年に“Empire Enterprises”という架空のニューヨークのヒップホップ系の音楽会社と、その会社を経営する家族の人間関係を題材とした“Empire”というタイトルのテレビ番組を放映した。番組では毎回、オリジナル曲を含む楽曲が披露されている。Fox はテレビ番組と、番組内のパフォーマンスで使用された音楽および番組の“Empire”ブランドを冠したグッズについて宣伝をおこなった。

Empire Distribution は Fox に対して、自身の商標“Empire”を使用しないよう要求する手紙を送った。Fox が訴訟を提起し、「テレビ番組の“Empire”やその音楽の販売は、Empire Distribution のランハム法またはカリフォルニア州法上の商標権を侵害していない旨の宣言的判決を求めた。」⁽⁶²⁾

(61) 875 F.3d 1192 (9th Cir. 2017).

(62) *Empire*, 875 F.3d at 1195.

Fox がサマリー・ジャッジメントを求める申立てをおこない、地方裁判所がこれを認めたため、⁽⁶³⁾ Empire Distribution が上訴した。

(2) 判旨

① ロジャーズ・テストの適用について

第9巡回区合衆国控訴裁判所は「侵害であるとされる使用が表現をともなう作品のタイトルである」場合、裁判所は混同のおそれのテストではなく、ロジャーズ・テストを適用するとした。⁽⁶⁴⁾ 表現をともなう作品は、それ以外の類の作品とは異なる取り扱いを受けるべきであるとし、その理由として「(1)表現をともなう作品は合衆国憲法第1修正により保護される表現の自由という権利に関係があり、消費者の混同を避けるという公益に対して、バランスを計るべきものであること、そして(2)消費者は、表現をともなう作品において他人の商標が使用されている場合に、その商標の使用を、関連があるとか、著作者を示すとか、または承認を得ているというサインであると誤解することはあまり考えられない」ことが挙げられるとした。⁽⁶⁵⁾ したがって、「表現をともなう作品のタイトルは、『当該タイトルが、それを使用する作品と何の芸術的関連性もないとされない限り、もしくははいくらか芸術的関連性があるとしても、当該タイトルが問題となっている作品の出所または内容について、明らかに誤認させるものでない限りは』ランナム法に違反しない。⁽⁶⁶⁾」

次に第9巡回区合衆国控訴裁判所は、ロジャーズ・テストを Empire

(63) *Id.*

(64) *Id.* (citing *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 900 (9th Cir. 2002)).

(65) *Id.* (citing *Rogers*, 875 F.2d at 997-1000; *Mattel*, 296 F.3d at 900,902).

(66) *Id.* (quoting *Rogers*, 875 F.2d at 999).

Distribution の商標に対して適用すべきかどうかにつき判断した。Empire Distribution は、Rogers 事件で示された限定的な解釈は、「他のタイトルと混同するほど類似の、誤認させるようなタイトルには適用されないであろう」と指摘する Rogers 事件判決の脚注(5)を理由として、本件には適用されないと主張した。⁽⁶⁷⁾第9巡回区合衆国控訴裁判所は、当該脚注はある控訴裁判所で一度だけ引用されたのみで、その当時、第2巡回区合衆国控訴裁判所もその適用可能性を否定していたと述べた。⁽⁶⁸⁾そして、「当該脚注が示す例外は、賢明ではない、または不要なものかもしれない」とし、その理由として、混同するほどよく似たタイトルを識別することは「混同のおそれテストまたはロジャーズ・テストの2点目を繰り返すことになる可能性があり」、「『表現をともなう作品について [ランハム法] §43(a) を根拠に訴えが起こされた場合に、ロジャーズ・テストを適用するよう指示している』裁判所の先例と矛盾する」ことを挙げた。⁽⁶⁹⁾そして“Empire”という商標にロジャーズ・テストが適用されるとした。

② ロジャーズ・テストの1点目について

第9巡回区合衆国控訴裁判所は、Fox が、一般的な英語の言葉である“Empire”を、芸術的に関連性のある理由、つまり当該番組は、“the Empire State”という別名をもつニューヨークが舞台であること、またそのテーマは音楽とエンターテインメントを扱う複合企業である“Empire Enterprises”であって、“Empire Enterprises”は象徴的にまさに“empire”

(67) *Id.* at 1197.

(68) *Id.* (citing *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Grp., Inc.*, 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989)).

(69) *Id.* (alternation in original) (quoting *Brown v. Elec. Arts, Inc.*, 724 F.3d 1235, 1241-42 (9th Cir. 2013)).

(帝国)であることから使用している、とした。⁽⁷⁰⁾“Empire”という商標の使用が「それを使用する作品と何の芸術的関連性もない」と言うことができなかつたからである。⁽⁷¹⁾さらに、後から使用した者が先に使用した者の商標を使用するにあたって、その使用方法には何ら要件はない、つまり、本件で“Empire”という言葉は Empire Distribution に言及している必要はない、とした。⁽⁷²⁾したがって、ロジャーズ・テストの1点目は満たされていると判断した。⁽⁷³⁾

③ ロジャーズ・テストの2点目について

また、第9巡回区合衆国控訴裁判所は、ロジャーズ・テストの2点目についても満たされているとしたが、その理由は、Foxの番組は「Empire Distribution について公然と主張したり、あからさまに言及したりしていない」し、明らかに誤認させるものでもない、ということであった。⁽⁷⁴⁾

したがって、商標権侵害、商標の希釈化、不正競争、虚偽広告の請求について、Fox 勝訴とする地方裁判所のサマリー・ジャッジメントを支持した。⁽⁷⁵⁾

2. *Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC* 事件⁽⁷⁶⁾

(1) 事実の概要

原告の Dr. Seuss Enterprises 社（以下、DSE）は、故人である Theodor

(70) *Id.* at 1198.

(71) *Id.*

(72) *Id.*

(73) *Id.*

(74) *Id.* at 1199.

(75) *Id.*

(76) 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733 (S. D. Cal. 2018).

S. Geisel による“Dr. Seuss”作品の著作権および商標権の譲受人であり、現在の権利者である。被告の ComicMix 社（以下、ComicMix）は、Geisel のベストセラー書籍である“*Oh, the Places You’ll Go!*”（以下、“Go!”）を基に、CBS Studios が権利を有する SF テレビドラマ“*Star Trek*”などの要素を盛り込んで、パロディ版である“*Oh, the Places You’ll Boldly Go!*”（以下、“Boldly”）を制作し、Kickstarter というクラウドファンディングのウェブサイトですべての印刷及び販売の費用を募った。DSE は、“Boldly”が、“Go!” およびその他の書籍 4 点から主要な要素を不正に流用したと主張した。ComicMix はこれに異議を唱え、Kickstarter において「我々はパロディ作品を大きな愛情をもって作成し、フェア・ユースの範疇にあると固く信じていますが、自らの知的財産権を侵害されたと考える人々もいるようです。法服を着た人々の前で、時間と費用をかけてそのことを証明することになるかもしれません。たとえ負けることがあっても。」というメッセージを掲載した。また、“Boldly”の著作権を記したページには「これはパロディ作品であり、CBS Studios または DSE とは関係がなく、承認も得ていません。」という文言と、「1976年著作権法 §107 による免責。批判、批評、ニュース報道、教育、奨学金、教育、研究、およびパロディの目的であれば『フェア・ユース』として許可されます。」という文言が掲載されていた。

DSE は、ComicMix に対して、Dr. Seuss 作品に関する独占的権利を有していることを主張する手紙を 2 通、10 日間隔で送付した。最初の手紙に対して ComicMix から返信がなかったため、DSE は Kickstarter に対してコンテンツの削除通知書を、ComicMix には 2 通目の手紙を送付した。Kickstarter は即座に ComicMix のページへのアクセスを無効とする措置をとった。その数週間後、両当事者の弁護人による手紙のやり取りののち、DSE が著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反を理由に、カリフォ

374(374) 法と政治 70 卷 1 号 (2019 年 5 月)

ルニア州南部地区合衆国地方裁判所に訴訟を提起した。ComicMix は訴え却下の申立て (ECF No. 8) をおこない、商標権侵害を請求原因とする訴えについては訴え却下の申立てが認められた (以下、1 番目の訴え却下の申立てに対する決定、⁽⁷⁷⁾ “First MTD Order,” ECF No. 38)。裁判所が DSE に対して商標権侵害および不正競争の請求原因に関して訴状の補正を許可 (leave to amend) したため、DSE が再度、訴状を補正したうえで訴えを提起し、ComicMix が指名的フェア・ユースを理由に訴え却下の申立てをおこなった。この 2 度目の申立てにおいては、裁判所は訴え却下の申立てを認めなかった (以下、2 番目の訴え却下の申立てに対する決定、⁽⁷⁸⁾ “Second MTD Order,” ECF No. 51)。ComicMix は次に、DSE の商標と不正競争に関する請求に対して、訴答に基づく判決を求める申立て (“MJP,” ECF No. 54) をおこなった。これに対して DSE は、申立てに反対する旨の訴答 (Response in Opposition to the Motion, “Opp’n,” ECF No. 60) を提出し、さらに ComicMix が、申立てを支持する旨の反対訴答 (Reply in Support of the Motion, “Reply,” ECF No. 62) を提出した。裁判所は、申立てに関する口頭弁論を 2018 年 4 月 17 日に開催した。

(2) 判旨

① 1 番目の訴え却下の申立てに対する決定

1 番目の訴え却下の申立てに対する決定において、カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は、ロジャーズ・テストの 1 点目につき、「ComicMix が、原告の商標とされる標章を使用することは、“Boldly” の

(77) Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC, 256 F. Supp. 3d 1099 (S. D. Cal. 2017).

(78) Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC, 300 F. Supp. 3d 1073 (S. D. Cal. 2017).

芸術的目的に関連性がある」ことに疑いはないと判断した。⁽⁷⁹⁾ 2点目に関しては、“Boldly”はその出所や内容について明らかに誤認させるものではないとした。⁽⁸⁰⁾ そして、*Rogers* 事件の脚注が、ロジャーズ・テストについて、「他のタイトルと混同するほど類似の、誤認させるようなタイトルには適用されないであろう」と述べていることについて、第9巡回区合衆国控訴裁判所が「直接この例外について述べた」ことはないものの、他の地方裁判所では、この例外を適用できるとしたこともあることから、*Rogers* 事件において合衆国憲法第1修正を根拠としてDSEがおこなった商標に関する請求を却下しないとの決定をおこなった。⁽⁸²⁾

ComicMix が本件で主張しているのは、*Rogers* 事件の脚注は第9巡回区合衆国控訴裁判所の *Empire* 事件⁽⁸³⁾において否定されていること、DSEが商標と主張する標章を“Boldly”に使用したことに関する請求は「ロジャーズ・テストの2点両方の下、合衆国憲法第1修正により保護される価値がある」こと、である。⁽⁸⁴⁾

② 検討

カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は、*Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.* 事件における第9巡回区合衆国控訴

(79) *Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. ComicMix LLC*, 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733, at *2 (S. D. Cal. 2018). (citing First MTD Order 15).

(80) *Id.* (citing First MTD Order 15).

(81) *Rogers*, 875 F. 2d at 999 n. 5

(82) *ComicMix*, 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733, at *2 (citing First MTD Order 17). ただし、指名的フェア・ユースを適用した結果、DSEによる商標侵害の請求に対して、ComicMixがおこなった訴え却下の申立てを認めた。See *ComicMix*, 256 F. Supp. 3d, at 1112-13.

(83) *Empire*, 875 F. 3d 1192 (9th Cir. 2017).

(84) *ComicMix*, 2018 WL 2306733 at *2 (citing MJP 11).

裁判所の解釈にしたがって、ロジャーズ・テストを適用して、商標に関する DSE による請求について判断する⁽⁸⁵⁾とした。

(a) ロジャーズ・テストの 1 点目について

まず、ロジャーズ・テストの 1 点目について、カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は、「ある商標の使用は『それを使用する作品と何の芸術的関連性もない』という場合にだけ、合衆国憲法第 1 修正による保護を受けるに値しない。言い換えれば、関連性のレベルは、ただゼロを超えていけばよい」ため、“Boldly” のタイトルは、その書籍の内容にまったく関連性がないとはいえない⁽⁸⁶⁾とした。そして *CI Games S. A. v. Destination Films* 事件⁽⁸⁷⁾で「裁判所にとって明らかなのは、ロジャーズ・テストが芸術的関連性を問うことで確実にしようとしているのは、問題となっているタイトルが、商標とされるかもしれない標章を、自らの作品の内容を表現したり描写するために使用しているのであって、その作品と関連性のない商標を作品のタイトルに使用してただ悪評を得るためではないことである」としたことから、“Boldly” のタイトルは、“Go!” のタイトルを使用して “Go!” に言及するのと同時に、“Boldly” 自身の内容を描写しており、その内容に関連性があるとして、ロジャーズ・テストの 1 点目は満たされていると判断した⁽⁸⁸⁾。

(85) *Id.* at *4.

(86) *Id.*, at *4 (quoting *E. S. S. Entm’t 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 547 F.3d 1095, 1100 (9th Cir. 2008)).

(87) No.2: 16-cv-5719-SVW-JC, 2016 WL 9185391 (C.D. Cal. Oct. 25, 2016).

(88) *ComicMix*, 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733, at *4 (quoting *CI Games*, 2016 WL 9185391 at *6).

(b) ロジャーズ・テストの2点目について

その作品の内容または出所に関して、その作品が明らかに誤認させるものではないことを要求するロジャーズ・テストの2点目については、「ロジャーズ・テストの2点目を満たすのに、商標の使用だけでは十分でないことは、すでに確立されて」おり、「消費者に……混同を引き起こすような『明らかな表示』、『公然たる主張』、『明らかな虚偽表示』が存在したかどうか」が問題となるとした⁽⁸⁹⁾。そして、第9巡回区合衆国控訴裁判所が、「関連性があるとされるためには、当該使用の影響ではなく、識別するための素材を使用する者の行動の性質に関係する証拠」が必要だとして、いることから、たとえば、当事者の一方が「消費者を明らかに誤認させるような、商標権侵害とされる作品に含まれる素材に関する意見」をまとめた証拠を作成すれば、それで十分であるとした⁽⁹⁰⁾。

しかし本件では、そのような意見はないこと、また“Boldly”の著作権に関するページには、「これはパロディ作品であり、CBS Studios または DSE とは関係がなく、承認も得ていません。」と述べられており、「1976年著作権法 §107 による免責。批判、批評、ニュース報道、教育、奨学金、教育、研究、およびパロディの目的であれば『フェア・ユース』として許可されます。」という文言が掲載されていたのであって、その反対のこと、つまりこの作品が DSE と関係があり、承認も得ている、とは述べられていない、とした⁽⁹¹⁾。

さらに DSE と ComicMix の「両者の書籍において、レタリングの外観も疑いなく同じであるし、感嘆符の形まで同じである」ものの、Comic-

(89) *Id.* (quoting *Brown*, 724 F.3d at 1245) (alteration in original) (quoting *Rogers*, 875 F.2d at 1001).

(90) *Id.* (quoting *Brown*, 724 F.3d at 1246).

(91) *Id.* at *5. (citing MJP 5-6).

Mix が “Go!” のタイトルの文言やデザインを使用したことは、「明らかに誤認させる」には不十分である⁽⁹³⁾、とし、ロジャーズ・テストの2点目は満たされたと判断した。

結果として、ロジャーズ・テストの2点両方が満たされたため、原告 DSE による商標に関する請求について、被告 ComicMix は訴答に基づく判決を受ける資格があるとして、カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は、被告勝訴の決定をおこなった⁽⁹⁴⁾。

3. *Gordon v. Drape Creative, Inc.* 事件⁽⁹⁵⁾

(1) 事実の概要

コメディアンや作家、俳優として活動する原告の Christopher Gordon は、アナグマの一種であるラーテル（英語では Honey Badger、日本語では別名としてミツアナグマ）という動物の生態や捕食の様子を撮影したナショナル・ジオグラフィックによる動画にナレーションと音楽をかぶせて、“The Crazy Nastyass Honey Badger” というタイトルを付して2011年1月18日に YouTube にアップロードした。Gordon のユーモラスなナレーションが評判となり、動画の公開から1か月後には、この動画のなかで Gordon が繰り返し発した “honey badger don’t care” や “honey badger don’t

(92) *Id.* (citing Second MTD Order 21).

(93) *Id.* (citing *Rogers*, 875 F. 2d at 999) (citation omitted) (citing also *Brown*, 724 F. 3d at 1246) (quotation omitted) (quoting *ETW Corp. v. Jireh Publ’g, Inc.*, 332 F. 3d 915 (6th Cir. 2003)).

(94) *Id.*

(95) 909 F. 3d 257 (2018).

(96) “The Crazy Nastyass Honey Badger (original narration by Randall)” <https://www.youtube.com/watch?v=4r7wHMg5Yjg> (last visited January 18, 2019). 2019年1月現在で8,900万回視聴されている。

give a s****”（どちらも、「ラーテルは気にしない」の意味）というフレーズとラーテルのイラストが描かれたステッカーやポスター、マグカップなどのグッズ、グリーティングカード、絵本などが発売されるに至った。そこで Gordon は“honey badger don’t care”というフレーズを、オーディオブックやマグカップ、衣類、グリーティングカードなどのカテゴリーにおいて、特許商標庁（United States Patent and Trademark Office, 以下、PTO）に商標として登録した。人気の絶頂期には、Gordon はテレビやラジオ番組に出演し、雑誌のインタビューを受けた。また、ポップ歌手のテイラー・スウィフトなどの有名人が Gordon の動画に言及したり、アメリカン・フットボールの大学チームの最優秀選手候補者がその攻撃的なプレーから“honey badger”というニックネームをつけられるなど、動画は大きな注目を浴びた。

2012年1月、Gordon は、ライセンス契約締結を目指して代理人を通じて被告の Drape Creative とメールでやり取りをおこなったものの、結局、合意には至らず、最終的には別の複数の会社と、グリーティングカードを含む様々なグッズの販売についてライセンス契約を締結した。これらのグッズには、“honey badger don’t care”や“honey badger don’t give a s****”のフレーズが使われ、たとえば Zazzle 社のグリーティングカードの表紙には“Honey Badger Don’t Care About Your Birthday.”（お前の誕生日なんてラーテルにはどうでもいい）という言葉が記された。

一方、Drape Creative は、Gordon とライセンス契約を締結せずに、“honey badger don’t care”や“honey badger don’t give a s****”のフレーズをわずかに変えるかたちで使用したグリーティングカードを製作し始めていた。たとえば、誕生日カードを2種類製作し、その表紙にそれぞれ異なるラーテルの写真を載せ、ラーテルのセリフとして“it’s Your Birthday!”（「誕生日だね！」）または“Honey Badger Heard It’s Your Birthday.”

（「ラーテルが聞いたところによると、今日は君の誕生日なんだってね。」）という言葉を載せ、カードの内側には“Honey Badger don't give a s***.”のフレーズを印刷していた。ほかにも、ハロウィーン用のカードや選挙を題材にしたグリーティングカードなどに、やはり“honey badger don't care”や“honey badger don't give a s***”のフレーズをいくらか変えた言葉を使用していた。

2015年6月、Gordon は Drape Creative らに対して、ランハム法違反などを主張して訴えを起こした。カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所（The United States District Court for the Central District of California）は、⁽⁹⁷⁾*Rogers v. Grimaldi* 事件で示されたロジャーズ・テストを基に判断をおこない、Drape Creative らのグリーティングカードは表現をとまなう作品（expressive work）であるため、Gordon は訴えを提起することができないとして、Drape Creative 勝訴とするサマリー・ジャッジメントを言い渡した。Gordon が控訴した。

第9巡回区合衆国控訴裁判所は、グリーティングカードは表現をとまなう作品であるため、合衆国憲法第1修正による保護の対象であり、商標権侵害の請求を認めない判断をするにあたっては Rogers テストが適用されることになるとした。ただし、“Honey Badger”のフレーズをグリーティングカードに使用することが、芸術的観点から関連性がある（relevant）かどうかという事実に関する問題は残されたままであるとし、破棄⁽⁹⁸⁾差戻しとした。Drape Creative が再弁論（rehearing）を求める申立てをおこない、第9巡回区合衆国控訴裁判所がこれを認めたため、先の判決が撤回（withdraw）された。

(97) 875 F. 2d 994 (2d Cir. 1989).

(98) *Gordon v. Drape Creative, Inc.*, 897 F. 3d 1184 (2018).

(2) 判旨

① グリーティングカードにおける表現

Drape Creative のカードには、チャールズ・シュルツやサンドラ・ボイントンのような創作的な芸術性は見てとれないが、合衆国憲法第 1 修正が保護する表現をとまなう作品は「たとえ『アンナ・カレーニナ』や『市民ケーン』と同等の表現をとまなっていないとしても」保護されるとし、Drape Creative のグリーティングカードが、合衆国憲法第 1 修正により保護される表現をとまなう作品であるとした。⁽⁹⁹⁾

② ロジャーズ・テストの 1 点目について

ロジャーズ・テストの 1 点目について、第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は、Gordon の商標の被告による使用が、被告のグリーティングカードにとって「芸術的観点から関連性が存在」しないことを立証する必要があるとし、「当該作品における商標またはその他の識別する素材について、芸術的な関連性はゼロを超えてさえいけばよい」ことをまず確認した。⁽¹⁰⁰⁾

そのうえで、7 枚のカードのうち 6 枚では、表紙でイベントが重要なものとして取り扱われるであろうと期待させておいて、中を開くと“honey badger don't care” または “honey badger don't give a s****” のフレーズによってそのような期待が打ち消されるものであるため、当該フレーズはおちであり、これらのグリーティングカードのユーモアはこのおちがすべてであるため、Gordon の商標はたしかに被告のグリーティングカードに関連性があるとした。⁽¹⁰¹⁾

(99) *Id.* at 269 (citing *Brown*, at 1241).

(100) *Id.* (citing *Brown*, at 1243 (internal alterations omitted) (quoting *E. S. S.*, 547 F.3d at 1100)).

(101) *Id.*

③ ロジャーズ・テストの2点目について

続いて第9巡回区合衆国控訴裁判所は、たとえ商標の使用がその作品にとって芸術的観点から関連性があるとされたとしても、その作品の作家は、その商標の使用が「出所または内容について明らかに誤認させるものである」場合には、ランハム法の下、責任を負う可能性があり⁽¹⁰²⁾、「ここで重要（であるの）は、作家が明らかに消費者を誤認させていなければならない」ことであるため、「使用による影響」ではなく「（後から使用する者の）行動の性質」に注目する、と述べた。⁽¹⁰³⁾

そしてこのテストを適用するにあたって、地方裁判所が、明らかに誤認させたとされるためには「原告が出資している、または承認しているという積極的な記述」を被告がおこなっていないなければならない、という厳格な要件を課していたものの、商標が使用されていることのみによって出所を特定することを消費者が期待するであろう場合には採用することができないため、この地方裁判所の要件は受け入れることができないとした。⁽¹⁰⁴⁾

そして、本件でより関連性があるのは、後から商標を使用する者が、先にその商標を使用していた者と同じ方法で使用する場合の程度の問題であると指摘した。⁽¹⁰⁵⁾たとえば、Twentieth Century Fox 社が“Law & Order: Special Hip-Hop Unit”⁽¹⁰⁶⁾というタイトルで新しい番組を制作すれば、この

(102) *Id.* (citing *Rogers*, 875 F. 2d at 999).

(103) *Id.* (citing *Brown*, 724 F. 3d at 1245-46.)

(104) *Id.* at 269-70.

(105) *Id.* at 270.

(106) *Cf. Law & Order: Special Victims Unit* (NBC Universal). 筆者注：“Law & Order”は、ある事件についての警察の捜査の場面と裁判の場面とを描いて20年間にわたって放映された、アメリカで最も人気のあるドラマの1つであり、制作しているのは Twentieth Century Fox 社のライバルである NBC である。“Law & Order”から派生したシリーズの1つに“Law & Order: Special Victims Unit”がある。

ような同一とされるような使用は *Rogers* 事件が非難する「明らかに誤認させるような記述」のタイプを表すものであるといえるだろうとし⁽¹⁰⁷⁾、明らかに誤認させるような使用のもつ力がとくに強くなるのは、先に使用した者と後から使用した者の両方が、類似の芸術的表現において同じ商標を使用した場合である、と述べた⁽¹⁰⁸⁾。

さらに、「明らかに誤認させる」という点について2つ目に考えるべきことは、後から使用した者が、商標そのものを超えて、どの程度、自身の表現をともなう内容を作品に付け加えればよいのか、であると指摘した⁽¹⁰⁹⁾。そして、後から使用した者が、表現をともなう作品そのものの核をなすものとして商標を使用し、芸術的な要素を自ら付け加えることがない場合は、混同によって「製品やサービスの販売を誘導する」または競争相手の商標の「識別可能性を減少させ、それによってその商業的価値を減少させる」努力以外の何物でもない、とした⁽¹¹⁰⁾。

そして、このアプローチが、第9巡回区合衆国控訴裁判所の先例からも支持されるものであるとした⁽¹¹¹⁾。表現をともなう作品のタイトルに商標を使用した事例では、商標は明らかに、「(後から使用した者の) 芸術的な表現および(作品の) 要素」の1つにすぎないものであったこと、また *Rogers* 事件を拡張してタイトル以外に商標を使用した事例では、商標は表現をともなう作品本体に組み込まれており、その商標は、表現をともなう大きな作品の要素の1つにすぎないことを明確にした、と指摘した⁽¹¹²⁾。

(107) *Id.* (citing *Rogers*, 875 F.2d at 999-1000).

(108) *Id.*

(109) *Id.*

(110) *Id.* at 271 (citing *S. F. Arts & Athletics, Inc. v. U. S. Olympic Comm.*, 483 U.S. 522, 539, 107 S.Ct. 2971, 97 L. Ed. 2d 427 (1987)).

(111) *Id.*

(112) *Id.* (citing *E. S. S.*, 547 F.3d at 1100-01).

ただ、法律問題として、第9巡回区合衆国控訴裁判所は Drape Creative による Gordon の商標の使用が明らかに誤認させるものではないと判断することができない、とし、少なくとも、Drape Creative が単に Gordon の商標を使用して最低限の自らの芸術的表現をおこなったにすぎないかどうか、つまり“Honey Badger don’t care”というフレーズがすべてであるようなユーモアあふれるグリーティングカードの出所を特定するために Gordon が商標を使用するのと同じ方法で、Drape Creative が Gordon の商標を使用したのかどうか⁽¹¹⁴⁾が、審理に付すべき事実問題として存在する、と述べた。Gordon が提示した証拠によれば、彼はグリーティングカードなどの商品に自らの商標を付して販売しているところ、少なくとも Drape Creative のカードのいくつかにおいては、Gordon の商標が他に文章を付け加えられることもなく使用されており、消費者が出所を特定するためにカードの内面にある商標を信頼することを知らながら、Drape Creative は Gordon の商標を使用していた、と指摘した⁽¹¹⁵⁾。また Gordon の示した証拠が完璧ではないことは、たとえば、Drape Creative のカードは原則として“honey badger don’t give a s****”のフレーズをいくらか変更して使用していることや、Drape Creative のウェブサイトをカードの裏表紙に挙げていることからいえるものの、陪審が、Drape Creative が Gordon の商標を使用して作成したカードの1枚以上が、「(それらのカードの)出所について明らかに誤認させる」ものであると結論付ける可能性はある、とし⁽¹¹⁶⁾た。

以上の理由により、第9巡回区合衆国控訴裁判所は地裁判決を覆し、

(113) *Id.*

(114) *Id.*

(115) *Id.*

(116) *Id.* (citing *Rogers*, 875 F.2d at 999).

差し戻した。⁽¹¹⁷⁾

表現における商標のフェア・ユース

4. 検討

Dr. Seuss Enterprises, L. P. v. ComicMix LLC 事件（以下、*ComicMix* 事件）はカリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所による決定であり、*Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.* 事件（以下、*Empire* 事件）および *Gordon v. Drape Creative, Inc.* 事件（以下、*Gordon* 事件）につき判決がおこなわれた第9巡回区合衆国控訴裁判所と、合衆国裁判所の地区としては同じ第9巡回区に属する裁判所である。いずれの事例においても、商標権者がその商標を使用して商品を製造、販売する分野で、商標権者がすでに製造、販売している商品と同じ商品を通して、商標権者の商標を使用した表現が被告によりおこなわれ、その表現に対して、ロジャーズ・テストを適用した判断がおこなわれている。

(1) *Empire* 事件と *ComicMix* 事件

ComicMix 事件⁽¹¹⁸⁾では、日本でも有名な Dr. Seuss の絵本に、こちらも有名なテレビ番組である「スター・トレック」の要素を加えて制作されたパロディ作品が問題となったが、正式事実審理前の段階において、訴え却下の申立てや訴答に基づく判決を求める申立てが何度かおこなわれた。被告による1番目の訴え却下の申立てに対する決定（256 F. Supp. 3d 1099）においては、*ComicMix* による指名的フェア・ユースの主張に対して、原告のDSEは「訴え却下の申立てにおいては、法律問題として、指名的フェア・ユースは適用」すべきではないと主張するのみであった。そのため、

(117) *Id.*

(118) 16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733 (S. D. Cal. 2018).

裁判所は、訴え却下の申立てにおいて指名的フェア・ユースを分析すること
に問題のないこと、DSE が ComicMix の主張の内容に反論しなかった
ことから、ComicMix による、DSE の商標権侵害の訴え却下の申立てを認
めた。また、ComicMix が指名的フェア・ユースに加えてロジャーズ・テ
ストについても言及していたため、ロジャーズ・テストに基づいて本件を
分析し、1点目、DSE の商標と ComicMix の“Boldly”との間に「芸術的
関連性」があることを容易に認めた。⁽¹¹⁹⁾そして2点目、「明らかな誤認」に
ついては、ComicMix が DSE の“Go!”の表紙のイメージやタイトルをい
くらか変更していること、また“Boldly”がパロディであり DSE から許諾
を得ていないものの、パロディは著作権法上のフェア・ユースであるとい
う免責の文言や、DSE から出資を受けていないことを明記していること
から、ComicMix の“Boldly”は消費者を明らかに誤認させるものではな
いとして、ComicMix による訴え却下の申立てを認めた。⁽¹²⁰⁾

その後、原告の DSE が訴状を修正して再度請求をおこない、これに対
して被告の ComicMix が2番目の訴え却下の申立て(300 F. Supp. 3d
1073)をおこなった際には、ComicMix が、最近主張されることがあまり
ない、指名的フェア・ユースを主張した。この2番目の訴え却下の申立
てに対し、裁判所は申立てを認めない旨の決定をおこなった。

ここで大きく *ComicMix* 事件の方向性を変えることになったのが、2番
目の訴え却下の申立てに対する決定の直前に出された第9巡回区合衆国
控訴裁判所による *Empire* 事件判決であった。⁽¹²¹⁾*Empire* 事件では、商標で
ある標章が、表現をとまなう作品のタイトルに使用された場合、ロジャ
ーズ・テストが適用されるべきだという限定的な解釈をおこなっている

(119) *ComicMix*, 256 F. Supp. 3d at 1110-11 (2017).

(120) *Id.* at 1111-12.

(121) 875 F. 3d 1192, (9th Cir. 2017).

Rogers 事件の判断が、*Empire* 事件においても適用されるかどうかが争われた。*Empire Distribution* は、*Rogers* 事件の脚注に、原告と被告のタイトルが類似の場合にはロジャーズ・テストは適用されないであろうとの指摘があることから、“*Empire*”の商標と Fox の番組のタイトルが類似である本件にもこの脚注が適用されるため、ロジャーズ・テストを本件に適用できないと主張した。しかし、第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は、この *Empire Distribution* の主張を明確に否定した。その理由は、この脚注が他の裁判所でも 1 度だけ指摘されたことがあるとはいえ、*Rogers* 事件判決をおこなった第 2 巡回区合衆国控訴裁判所でさえ、この脚注を適用しないと判断されたことがあるほか、第 9 巡回区合衆国控訴裁判所の先例においても適用を否定していることであった。

そしてこの *Empire* 事件判決を根拠に、ComicMix が訴答に基づく判決を求めて申立てをおこなったのが、上述の *ComicMix* 事件 (16-CV-2779-JLS (BGS), 2018 WL 2306733) である。この申立てにおいて、カリフォルニア州南部地区合衆国地方裁判所は、*Empire* 事件判決に賛同し、*Empire* 事件にしたがって、ロジャーズ・テストを用いた判断をおこなった。結局、ComicMix のパロディ作品がロジャーズ・テストの 2 点を満たすと判断され、商標権侵害については訴答に基づく判決がおこなわれたため、2 番目の訴え却下の申立てが認められなかったことから一転、ComicMix が商標侵害訴訟については勝訴する結果となった。こうして、表現をともなう作品を保護するという第 9 巡回区合衆国控訴裁判所の姿勢が、*ComicMix* 事件においても大いに発揮されることとなった。

なお、この 1 番目の訴え却下の申立てに対する決定および 2 番目の訴え却下の申立てに対する決定においては、DSE による著作権法侵害の主張に対して、ComicMix はフェア・ユースを根拠に訴え却下の申立てをおこなっていた。裁判所はフェア・ユースの 4 要素のうち、第 1 の要素で 388(388) 法と政治 70 巻 1 号 (2019 年 5 月)

ある被告による DSE の著作物の使用と性質については ComicMix 有利、第 2 の要素である著作権で保護される DSE の作品の性質についてはやや DSE 有利、第 3 の要素である著作権で保護される DSE の作品全体からみて ComicMix により使用された部分の量と実質については ComicMix に不利に働くものではない、第 4 の要素については DSE 有利とし、これら 4 要素を全体的に判断したうえで、ComicMix による訴え却下の申立てを認めなかった。⁽¹²²⁾

(2) *Gordon* 事件

Empire 事件を経て、*Gordon* 事件⁽¹²³⁾において第 9 巡回区合衆国控訴裁判所は、表現をともなう作品において商標が使用された場合には、やはりロジャーズ・テストが有用であることを示した。

ロジャーズ・テストの 1 点目について、本件では、グリーティングカードでユーモアたっぷりに伝えるメッセージのおちとして *Gordon* の商標である “honey badger don’t care” または “honey badger don’t give a s****” の文言が使われていることから、「当該作品における商標またはその他の識別する素材について、芸術的な関連性はゼロを超えてさえいけばよい」というこれまでの第 9 巡回区合衆国控訴裁判所における判断を引用して、*Gordon* の商標の使用と表現をともなう作品であるグリーティングカードとの間に芸術的関連性があると認めた。

ロジャーズ・テストの 2 点目、表現をともなう作品の出所や内容について明らかに誤認させるものであるかどうかについては、ロジャーズ・テストの範疇を超えているとした。地方裁判所の判決では、明らかに誤認さ

(122) *ComicMix*, 256 F. Supp. 3d 1099 (2017), *ComicMix*, 300 F. Supp. 3d 1073 (2017).

(123) 909 F. 3d at 261 (2018).

せるものとされるためには、作品において商標権者の出資を受けていることが積極的に記されていないとされていたが、第9巡回区合衆国控訴裁判所はこの厳格な解釈を受け入れなかった。たとえ商標が使用されているのみであっても、その使用されている商標から消費者が出所を識別することはあり得るとし、Drape Creative はそれを知りながら Gordon の商標を使用したと裁判所は指摘した。

そして注目すべきは、このロジャーズ・テストの2点目に関する意見のなかで、出所や内容について「明らかに誤認させる」かどうかを判断するにあたって、(1)後から商標を使用する者が、先にその商標を使用していた者とどの程度、同じ方法で使用していたのかという点と、(2)後から使用した者が、商標そのものを超えて、どの程度、自身の表現をともなう内容を作品に付け加えればよいのかという点を考慮すべきである、と言及されていることである。これらは、先例で明確に言及されたことはないものの、先例によって支持されるものだと本判決では述べられている。しかし、これらの点を「明らかな誤認」の判断にあたって考慮すべきであれば、これまでのロジャーズ・テストの要件を拡大してより複雑な判断を課すものであるという批判や、⁽¹²⁴⁾ロジャーズ・テストをクリアしたあとに、商標権侵害の有無の判断基準となる「混同のおそれ」のテストにおいて考慮されることになるであろう「類似性」などの要素を、重ねて取り入れていることになるという批判がなされる可能性がある。

なお、「明らかな誤認」の判断にあたって考慮すべきとされた点の2つ目、「独自の表現の追加」の問題について、本判決前に撤回された最初の判決(897 F.3d 1184 (2018))においては、ロジャーズ・テストの1点目

(124) See e.g., *Trademark Infringement*, 31 No. 3 BUS. TORTS REP. 63, 65 (2019).

の判断のなかで、「当該作品における商標またはその他の識別する素材について、芸術的な関連性はゼロを超えて」⁽¹²⁵⁾ いることに加えて、「被告は自身の芸術的表現を、当該商標によって示されるものを超えて付け加えた」ことを示さなければならないとし、先例がロジャーズ・テストの1点目において要求してきた立証に、新たに立証すべき点として付け加えていた。本判決においては、ロジャーズ・テストの1点目ではなく2点目においてこの点に言及していることからすると、商標をそのまま使用したというのではなく独自の表現が付け加えられているということを、最初の判決および本判決を執筆した Bybee 裁判官は相当重視しているように思われる。

そのように見ていくと、本判決がより、「真の表現」を保護する方向に進んでいるとみることも可能である。これまで、第9巡回区合衆国控訴裁判所は、登録商標を使用して制作された、表現をともなう数々の作品に対して、ロジャーズ・テストを適用してきたが、それらすべての事例において、合衆国憲法第1修正を重視して保護を与えてきた。本判決では、冒頭で「ロジャーズ・テストは、他人の商標を複製しただけのわずかな表現をともなう作品にとって、自動的に安全港 (safe harbor) となるのではない」⁽¹²⁶⁾ と前置きしたうえで、グリーティングカード自体は表現をともなう作品であるといえるものの、そこにおこなわれた表現について独創性がそれほど大きくない場合は、表現をともなう作品として自動的に保護されない可能性を示唆した。つまり、より厳格に「表現」を解釈して、作者の独創的な要素がみられるような真の「表現」といえるものを保護することを本判決が意図している、と読み取ることもできるだろう。

ロジャーズ・テスト2点目の「明らかな誤認」については、今後、カ

(125) *Gordon*, 897 F.3d at 1195 (2018).

(126) *Gordon*, 909 F.3d at 261.

リフォルニア州中部地区連邦地方裁判所で陪審が判断をおこなうことになるが、第9巡回区合衆国控訴裁判所が指摘するように、完全とはいえないう Gordon の証拠を基に、陪審がこの点についてどう判断するか、注目される。

V. おわりに

合衆国憲法第1修正が保障する表現の自由は最大限尊重されなければならないという原理に基づけば、商標権者の財産である登録された商標を商標権者以外の者が創作的表現において使用することは、フェア・ユースであるとして原則、認められるべきである。実際、これまでに表現と商標の間で問題が生じた事例においては、表現の自由が大きく尊重されてきた。しかし、表現をともなう作品であると分類される場合でも、これまでに前例のない、作者の創作的表現があまり加えられていないと思われるかたちで商標を使用した作品の商標権侵害が裁判所で争われることによって、商標権と表現の自由とが衝突する場面で、表現が必ず保護を受けるわけではないという視点を、*Gordon* 事件は提示した。これまで第9巡回区合衆国控訴裁判所は、商標登録された商標を使用して制作された、表現をともなう作品について、「芸術的関連性がある」として、すべての事例において表現を保護する判決をおこなってきた。その第9巡回区合衆国控訴裁判所でさえ、「芸術的関連性がある」とはいえるが「明らかに誤認」させるかどうかについては判断しかねるとした *Gordon* 事件判決は、これまでとは別の方向性を示す異色の事例といえるかもしれない。

Gordon 事件に限らず、本稿で紹介してきた、商標法におけるフェア・ユースが問題となった現代的事例においても裁判所が苦慮しているように、他人の商標を使用して表現をともなう新たな作品を制作することについて争いが生じた場合には、表現の自由を保障することで文化が豊かになるこ

392(392) 法と政治 70巻1号 (2019年5月)

とにつながることに十分に配慮する必要がある一方で、商標の出所識別機能が消費者の混同を防止するためにあるという存在意義は守る必要がある。そうしたことから、制定法および判例法は、指名的フェア・ユースやロジャーズ・テスト、希釈の例外規定など、さまざまな商標のフェア・ユースを発展させてきた。

同じアメリカの「フェア・ユース」でも、1976年著作権法のフェア・ユース規定は、より一般的な認識度も高いが、こちらは、著作者に対して、その著作物に関する権利を一定期間、独占させることによって、芸芸や文化の発展を促すとともに、他人の著作物を基にして新たな著作物が作られることによって芸芸や文化が発展していくことをふまえて、原告・被告両当事者の著作物の権利の衝突を解決するために置かれている。4つの要素から成る著作権法におけるフェア・ユースは、やはり、規定の文言がいまいであるとか、裁判所ごとに結論が異なるとか、事例ごとにどのような結論になるのか予測しがたいといった批判があるが、表現に関して主張することができるフェア・ユースは、この連邦著作権法におけるフェア・ユースの規定以外には原則として存在しない。⁽¹²⁸⁾

著作権法のフェア・ユースに比べて、商標法には圧倒的に多彩なフェア・ユースが存在し、またそれらの違いや境界線もはっきりしないため、被告は自身の事例でどのフェア・ユースを主張するべきなのかを判別しづらい。本稿で紹介した *ComicMix* 事件でも、当初、被告の *ComicMix* は、指名的フェア・ユースとロジャーズ・テストの両方を主張した。このように、

(127) 17 U. S. C. § 107.

(128) 1976年著作権法に規定されるまでは、コモン・ロー上の抗弁として存在していた。著作権法のフェア・ユースについては、拙稿「アプロプリエーション・アート (appropriation art) におけるフェア・ユース—*Cariou v. Prince*, 784 F. Supp. 2d 337 (S. D. N2011) を中心に」*撰南法学*46号29頁以下 (2013年) 参照。

商標のフェア・ユースが混乱状態であるといえるなか、法知識のない一般の人々は、表現するにあたって、フェア・ユースを主張しても勝訴することができるかどうか不明なのであれば、そもそもフェア・ユースを争わなければならないような事態を引き起こすことのないよう、表現を抑えることを考えたり、たとえ表現しても訴えを起こされて裁判で争わなければならない事態を想定しなくてはならないことになる。また、訴訟では、フェア・ユースが認められなければ、商標権侵害を見極めるために数々の要素をもつ混同のおそれテストに基づいて判断がおこなわれるため、時間も費用も膨大になることが考えられる。潤沢な資金をもつ企業であれば難なく対応できるであろうが、一般の市民にとってはやはり、争いを避ける要因にしかならないであろう。これは、冒頭に述べた、商標権者が商標の使用を差し止める警告書を乱発するのと同様、表現を萎縮させる効果をもつことになる。

商標をめぐる表現の自由に関しては、フェア・ユース以外の使用においても注目すべき判決が⁽¹²⁹⁾2017年におこなわれた。*Matal v. Tam* 事件では、アジア系米国人で構成される音楽グループを結成したサイモン・タムが、アジア系に向けて使用される場合には蔑称であると認識されている“slant”という言葉をあえて使用することで、この言葉の意味を良いものに変えるという信念をもって、自らのグループ名を“THE SLANTS”と名付けて、このグループ名の商標登録を出願したところ、PTOが出願を拒絶した。その理由は、ランナム法が、人物等の名誉を傷つける標章の登録を認めないほか、反道徳的 (immoral)、欺罔的 (deceptive)、醜聞的 (scandalous) な標章、ワインや酒類において出所以外の地理的な表示を商標登録できない⁽¹³⁰⁾としていることであった。しかし、合衆国最高裁判所は、私人の言論で

(129) 137 S. Ct. 1744 (2017).

ある商標は合衆国憲法第1修正により保護される⁽¹³⁰⁾として、当該ランハム法の条項が違憲だと判断した。このように、合衆国最高裁判所が、商標が表現の自由により保護を受ける言論であると判断したことからすれば、本稿にて紹介、検討してきた商標のフェア・ユースの事例も合わせて、商標を使用した表現は、より手厚く保護される傾向にあるといえるかもしれない。

インターネットやスマートフォンなどの登場により、誰もが容易に情報を複製することができるほど高度に、そして急速に技術が発展している現代においては、他人の著作物や商標を、無断で高品質を保ったまま複製することによって、権利侵害をめぐる争いは増えているうえ、著作物や商標の権利者が受ける損害は深刻になっている。今後、こうした事情が反映された争いが、商標を使用した表現に関して生じることも考えられる。その際には、商標を使用した表現に対する保護にも何らかの変化がみられるかもしれない。しかし、そうした現代的な事例に対応するためには、商標のフェア・ユースは現状のままでは立ち行かなくなる。商標を使用した表現のうち、フェア・ユースとして保護されるべき真の表現とは何かについても、今後、明確にしていかなければならないであろう。表現を委縮させないためにも、消費者の混同を防ぐためにも、アメリカの商標のフェア・ユースは一層洗練された明確なルールとするべく、再編が必要であるといえる。

(130) See 15 U. S. C. § 1052 (a).

(131) See *Tam*, 137 S. Ct. 1744. 拙稿「生死を問わず人物等の名誉を傷つけるおそれのある標章の商標登録を認めないとするランハム法（連邦商標法）の条項（Lanham Act, 15U. S. C. § 1052 (a)）が、合衆国憲法第1修正に反して違憲であるとした事例」アメリカ法2018-1号91頁以下も参照されたい。

Trademark Fair Use in Expressive Works: Recent Suggestions in the U. S. Cases

Mami IEMOTO

Trademark is originally used for identifying the source of products. Nowadays, it is sometimes used as one of the other elements in expressive works. And it often represents as a symbol of the times, society, culture or fashion and takes an important parts of the works.

Trademark holders sometimes upset the way creators use their trademark and send C&D letters to them even though the use is likely permissible under the trademark laws. This may lead to chilling effects on the creators' works and is a big concern for freedom of expression. Meanwhile, under the federal Lanham Act and case law in the United States, expressive works using trademarks are protected by fair use defenses which have been developed by federal circuit court decisions.

This article outlines the trademark law's various fair use doctrines and analyzes the recent fair use cases related to expressive works in the United States to learn their suggestions how we deal with the expressive works using trademarks.