

米国連邦最高裁判所、パロディ保護制限で 大手ブランド商標保有者勝訴の逆転判決

筆者：アールサラン・サフィウラン (Arsalan Safiullah)

2023年6月8日に、米国連邦最高裁判所は、*Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC* 事件¹について判決を下しました。当該事件は、憲法修正第1条に基づく表現の自由が争点のパロディに関する商標侵害事件です。Kagan 陪席判事により起案され、全会一致での判決として、最高裁判所は、Jack Daniel's に有利な判決を決め、米国憲法修正第1条は Jack Daniel's 社のウイスキーボトルをもじった犬用玩具“Bad Spaniels”のメーカーを商標権侵害訴訟から守らないとの判定を下しました。

VIP Products LLC (VIP) 社は、Jack Daniel's 社のウイスキーボトルの文字書体と黒色のラベルに似た犬用玩具を製造しました。その犬用玩具は、ラベルの文字に“Jack Daniel's”を“Bad Spaniels”とし、“Old No. 7”と“Tennessee Sour Mash Whiskey”を“The Old No. 2 on your Tennessee Carpet”というフレンズとしました。Jack Daniel's 社は、VIP 社に当該玩具の販売を中止するよう求めました。

その後、VIP 社は、当該自社玩具は Jack Daniel's 社のボトルのパロディであるため、Jack Daniel's 社の商標権の侵害や商標の希釈化に当たらないと主張し、それらの確認の訴訟を提起しました。連邦地方裁判所は、その主張に反対意見を示し、当該玩具は Jack Daniel's 社の商標権を侵害し、商標の希釈化にあたると判定しました。地方裁判所は、当該玩具は「表現的作品 (expressive work) であったとしてもやはり市販品であるからと説明しました。そのように、その時点では、当該玩

¹ *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. ___, 2023 WL 3872519 (2023).

具は、ランサム法（連邦商標法）に基づいてパロディに与えられた商標権侵害の例外の恩恵を受けませんでした。

しかしながら、連邦第9巡回区控訴裁判所は、「Rogersテスト」として知られている、ランサム法の例外を適用して上記地裁判決を覆しました。概して、Rogersテストによれば、米国憲法修正第1条に基づき、原告が、商標のパロディが、（1）基礎となる創作作品と芸術的関連性がないこと、又は（2）芸術的関連性がある場合に、消費者に誤解を明白に与えていることの何れかを示すことが要求されています。第9巡回区控訴裁判所は、当該玩具はユーモラスなパロディであって憲法修正第1条に基づく表現の自由の保護対象にあたりと判定しました。第9巡回区控訴裁判所は更に、VIP社の当該使用は、「商標の非商業的使用」を希釈化の責任から免除するランサム法の条項範囲に含まれるので、Jack Daniel's社の訴因を認めないと判定しました。それを受け、Jack Daniel's社は上告し、そして、最高裁判所は受理しました。

連邦最高裁判所には2つの問題が呈されました。1つ目の問題が、自社の市販品における他社商標のユーモラスな使用が、ランサム法に規定する混同のおそれに該当するか、それとも、そのような使用は寧ろ、憲法修正第1条に基づく表現の自由に対する高まった保護を受け、商業権侵害に当たらないかです。

最高裁判所は、第9巡回区控訴裁判所の判決を覆し、VIP社の当該使用の本質は、憲法修正第1条によって保護される、Rogersテストにて認められた特定の使用に該当しないと辛うじて判定しました。最高裁判所は、VIP社が自社の商品の出所を特定するためにJack Daniel's社の商標を使用した但それはランサム法において強調されている「商標法の核心範囲に含まれる」と説明しました。VIP社の自社のBad Spaniel商標の使用が憲法修正第1条に基づく保護を受けないので、侵害判断のための混同のおそれのテストが代わりに用いられます。

最高裁判所は、Rogers テストが他の状況に適用され得ることを認めながら、Rogers テストは商標が商品又は役務を特定するため又は出所表示のために使用される場合に一般の商標権の侵害判断から被告を守るものではないと注意しました。最高裁判所は、「マークが（潜在的に、特殊な状況を除き、）商標として使用される場合、混同のおそれの問題を検討する際に表現の自由を十分に考慮している」と説明し、憲法修正第1条が商標侵害判断における役割をはっきりさせました。

パロディが目的の模倣に関し、最高裁判所は、類似事件に対し検討する際のガイダンスを示しました。最高裁判所は、「パロディはオリジナルのものを十分に思い出させてパロディ自体の批判的な機知の目的を認識可能にしなければならないが、上手にできたパロディは、『その嘲りのメッセージや辛辣なユーモアが明らかである』ように、原告自身の商標と十分に対照を成さなければならない」と説明しました。最高裁判所はまた、「消費者がパロディ商品のメーカー自身がその商品をもっていると思う可能性が低いので」、他社の商標のパロディ商標の使用は混同の問題に関連するとはっきりさせました。これは、パロディは混同のおそれを引き起こさない場合のみにうまくいくことを意味します。

最高裁判所に呈された2つ目の問題が、自社商標としての自社の商用製品における他社商標のユーモラスな使用が「非商業的」であるか否かです。非商業的なものであれば、法律問題として、米国商標希釈化改正法に基づく商標の信用毀損による希釈にあたらぬこととなります。

VIP 社は、自社の当該使用は著名な Jack Daniel's 社の商標を模倣し、批判又は批評したため、フェアユースの除外に該当すると反論しました。上述した判定と同様に、最高裁判所はその主張に反対し、フェアユースの除外は自社の商品や役務の出所を特定する使用を含まないと判定しました。最高裁判所は、「確立されたフェアユース規定を考慮すると、パロディ（及び批評とコメンタリー、ユーモ

ラスなものやそうでないもの)は、出所表示のために使用されていない限り、責任から免除される」と説明しました。

除外の文言及び目的に関し、最高裁判所は、第9巡回区控訴裁判所の判決は地方裁判所が法令に従って下した結論を覆したもので問題があると示しました。最高裁判所はまた、「非商業的使用」の除外に対する第9巡回区控訴裁判所の拡大解釈が、議会により明示的に判断された、フェアユースの除外に対する制限と、パロディ（及び批判とコメンタリー）が希釈化の責任から免除される（及び免除されない）場合に対する制限を事実上無効としていると批判しました。言い換えれば、第9巡回区控訴裁判所は当該議題に対する法令で明示された議会の見方を自身の見方に置き換えたことで過失がありました。

最高裁判所は、更なるガイダンスとして、地方裁判所は『VIP社が出所を特定するために当該商標を使用したので、パロディのためのフェアユースの除外による恩恵を受けない』と正しく判決を下したと示しました。ここで、注意していただきたいのが、最高裁判所はVIP社がJack Daniel's社の商標権を侵害したかについて判定していません。このように、最高裁判所は、更なる手続及びVIP社の“Bad Spaniels”がJack Daniel's社の商標と混同するおそれがあるかに対する判決のために、事件を差し戻しました。

また、2つの同意意見（concurring opinion）が発表されました。Sotomayor 陪席判事及び Alito 陪席判事が、パロディに関連する事件における消費者混同の分析における調査（survey）の使用に対し意見を述べました。彼らは、調査が単に多面の混同のおそれの分析のうち的一面であると理解されるべきであり、必要以上に調査に重きを置いてしまうと、素晴らしいパロディを黙らせてそれゆえに既に強力なブランドの力を更に高めてしまい得ると注意しました。Gorsuch 陪席判事が、Thomas 陪席判事及び Barrett 陪席判事と共に、下級裁判所に向けて、

「Rogers テストがその一つひとつの項目の全てにおいて正しいとは明確ではない」ので、Rogers テストを注意深く扱うべきと忠告しました。

今回の事件は、米国司法省が係争中の Jack Daniel's 社に有利な判決を下したから、そして、バイデン政権が最高裁判所にこの事件を審理し判定することを促したこともあって、大いに関心が寄せられました。更に、Nike などのいくつかの著名ブランド企業が、Jack Daniel's 社を支持してアミカスブリーフを提出しました。そのように、最高裁判所が Jack Daniel's 社に有利な判定を下したことが他の強力なブランド企業の勝利でもあるようにと見えます。

結果として、著名ブランド企業が自社の商標をもじったものに対し提起した訴訟の件数が、パロディを使う人が今回の *Jack Daniel's* 判決から得た明白な教訓を軽視する場合には増加するでしょうし、或いは、今、結果を知り、パロディを使う人が訴訟を回避するために侵害する可能性のある使用を控えるようにする場合には減少するかもしれません。商標実務者は、他社の商標のパロディに関わる商品又は役務の商標登録を検討するクライアントにアドバイスをする際に細心の注意を払うべきです。また、今となれば、根本的な疑問が、被疑侵害マークの使用が商標使用を構成するかとなるでしょう。今回の事件では、自社の犬用玩具のデザインを、出所を特定する商標として使用していないという VIP 社の主張に対し、最高裁判所は、VIP 社が実際にその被疑侵害デザインの商標登録を申請したという理由で簡単に棄却しました。

今後数カ月の間に、差し戻しとなった今回の事件に関心を持つ人々は、今後の動向に目を光らせ、当事者両方から地方裁判所に提示される証拠及び主張を分析すると思われます。最後に、商標実務者は、最高裁判所が Rogers テストを完全に否定したわけではないので、Rogers テストが出所表示ではない使用に適用される可能性があるということを念頭に置くべきです。