

ジャックダニエル対パロディ玩具メーカー 商標権を巡る紛争、米国最高裁判所へ

筆者：アールサラフ・サフィユラン (Arsalan Safiullah)

米国憲法修正第1条で保証される言論の自由の権利を主張して他人の商標を使用しユーモラスな商品を販売する企業と商標権者の権利を巡る訴訟について、米国連邦最高裁判所で2023年3月22日に口頭弁論が開かれました¹。米国司法省はジャックダニエル側の主張を認めており、バイデン政権からも裁判官に審理し判決するよう促したため、この訴訟事件は大いに関心を集めています。ナイキなどのいくつかの有名ブランド企業による、ジャックダニエルを支持するアミカスブリーフも提出されています。

当該裁判で争点となっているのが、(1) 自身の商品における他人商標のユーモラスな使用は、米国連邦商標法であるランナム法 (Lanham Act) により規定される出所混同のおそれ (likelihood of confusion) に該当するか、それとも、そのような使用は、言論の自由の権利を認める憲法修正第1条のもとで保護されており、商標権侵害として訴えられないか、及び、(2) 自身の商品における他人商標のユーモラスな使用は、「非商業的」 (noncommercial) であり、したがって、法律問題として連邦商標希釈化改正法 (Trademark Dilution Revision Act) により規定される汚染による希釈化 (dilution by tarnishment) の適用はないか、との2つの問題点です。

VIP Products LLC (以下、VIP という) は、ジャックダニエルのウイスキーボトルを模した犬用おもちゃを製造しています。具体的に、当該おもちゃには、ジャックダニエルのウイスキーボトルに使われている書体と黒色のラベルに類似したものが使用されていますが、「ジャックダニエルズ」 (Jack Daniel's) の代わり

¹ Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 22-148.

に、「バッド・スパニエルズ」(Bad Spaniels)と名付けられ、「オールド No. 7」(Old No. 7)と「テネシー・サワー・マッシュ・ウイスキー」(Tennessee Sour Mash Whiskey)の代わりに、「あなたのテネシーカーペットのオールド No. 2」(The Old No. 2 on your Tennessee Carpet)と書かれています。

ジャックダニエルは、VIPに当該おもちゃの販売中止を求めました。VIPは、自社の玩具はジャックダニエルの商標を侵害又は希釈化しないパロディ商品であると声明して訴えました。第一審ではジャックダニエル側の侵害主張が勝訴しました。第一審裁判所は、当該玩具は「表現の創作」(expressive work)であったとしてもやはり商用製品であるため、ランナム法に基づいてパロディに与えた商標侵害の例外の利益を受けることができないとの結論を下しました。その結果、地方裁判所は、ジャックダニエルの商標の侵害及び希釈化の両方とも認めました。

しかしながら、米国第9巡回区控訴裁判所(US Court of Appeals for the Ninth Circuit)では、「Rogers テスト」(Rogers test)として知られている、ランナム法の例外が適用され、逆転判決が下されました。裁判所は、当該玩具はユーモラスなパロディであり、言論の自由を規定した憲法修正第1条により保護されるとの判定を下しました。Rogers テストに従うと、ジャックダニエルは、自社の商標の使用と当該おもちゃとの間に芸術的関連性が存在しないこと、または、当該おもちゃが明確に消費者を混乱させたことを立証しない限り、勝訴が難しいと思われました。

ジャックダニエルは、ランナム法は、表現の創作の例外と、出所、提携関係又は承認の混同を生じさせ得る場合の商品における標章の使用に対する制約とを示していないと反論した上で、芸術的関連性は混同とは何の関係もなく、含意される使用と明示的使用は両方とも混同を生じさせ得ると主張しました。ブランド企業がジョークを言っていない標章、市場や発信するメッセージとの間に違いが存在する場合に、パロディは混同を生じさせないかもしれませんが、そのような違

いなければ、他人のブランドの好意を利用してコピートレードすることは混同を生じさせ得ます。

希釈化に関し、ジャックダニエルは、第9巡回区控訴裁判所による判定は、パロディの除外を出所の表示としてのもの以外の使用に限定するという議会の決定を無効にしていると反論しました。ジャックダニエルはまた、最高裁判所は非商業的使用に対しその通常の意味で解釈する、つまり、商品の売買に関わらない使用であると解釈するはずと述べました。

それに対し、VIPは、企業は自社製品を風刺化したものの使用許可契約をしないから、おもちゃのような非競争性商品におけるパロディは、出所や承認の混同を生じさせるものではないと反論しました。〔筆者注：当該論点は非常に広範な仮定であり、どんな時もそれが真実であることを信じる理由はありません。〕

ジャックダニエルを支持するアミカス・キュリエ (amicus curiae) の意見では、Rogers 判決は不正確に下されたものであり、Rogers テストはランナム法の内容と矛盾していると主張されています。米国政府は、多くの巡回区控訴裁判所は、混同のおそれの法定判断基準に基づいてパロディの使用の本質を考慮してパロディ関連事件を正確に審理していると説明しています。VIPは、巡回区控訴裁判所は表現の創作を保護し、かつ、訴訟の脅威がパロディ作者を黙らせてしまわないように Rogers テストを構築したと応答しました。政府は、そのような観点は簡単にランナム法自体の文言と折り合いをつけられることができず、米国憲法修正第1条により強いられるものではないと応じました。

利害関係者らはこの事件を注意深く観察し続けるでしょう。米国最高裁判所は、ブランド所有者の立場を強化するかもしれませんし、企業がユーモラスな方法で他人の登録商標を使用する限り、その使用を許可することによって、いくつかの商標保護を削除することもあり得ます。当該事件の判決が出た際に改めてご紹介します。