

著作権の範疇に入る商標：表現作品における商標権について第 9 巡回区控訴裁が説明

合衆国憲法修正第 1 条に基づく芸術的表現は、伝統的な商標権の出願よりも優先されるのか。この問題を検討する際、裁判所は通常、*Rogers v. Grimaldi* 事件、875 F.2d 994（第 2 巡回区控訴裁 1989 年）で示された判断基準（「Rogers テスト」）を用いる。作品における商標の使用が、修正第 1 条により保護される当該作品に表現上の価値を付加しない場合には、商標侵害が認められる可能性がある。Rogers テストに従い、独創的な表現作品に対してランハム法（米国商標法）が適用されるのは、被告による商標の使用が（1）その作品に対する芸術的関連性を有していない、または（2）その作品の出所もしくは内容に関して明らかに需要者の誤認を招く場合に限られる。Rogers テストにおけるいずれか一方の要件が満たされる場合、当該商標の使用は、商標侵害の様々な判断基準に従いさらに分析される。しかし、ほとんどの商標権者は、Rogers テストを満たす最初の試みで失敗してきた。これまで裁判所は、本のタイトル、歌のタイトル、テレビ番組のタイトル、ビデオゲームおよびパロディ写真について、ランハム法に基づく商標保護よりも優先される芸術的表現が含まれていると認定した。

しかし最近、第 9 巡回区連邦控訴裁判所は、*Gordon v. Drape Creative Inc.* 事件、No. 16-56715（第 9 巡回区控訴裁 2018 年 7 月 30 日）（「Gordon 事件」）において、Rogers テストを十分に満たす可能性のある事実問題の争点を認定した。Gordon 事件における商標権者は、ミツアナグマ（honey badger）の様々なキャッチフレーズを創作し、ユーチューブ動画を通してインターネットで人気を集めた。そのため商標権者は、オーディオブック、グリーティングカード、マグカップや衣類を含む各種商品に関して、キャッチフレーズ「Honey Badger Don't Care」を登録した。Gordon 事件の被告は、商標権者のキャッチフレーズをわずかに変えたものを用いて、一連のグリーティングカードを販売した。

地方裁判所により訴訟が却下された後、第 9 巡回区控訴裁判所は、これらのグリーティングカードが Rogers テストに該当する表現作品であると認定した。しかし、地方裁判所の判決とは対照的に、グリーティングカードにおける商標登録されたキャッチフレーズの使用が、Rogers テストの第 1 要件に基づき芸術的関連性を有するかどうかという事実問題の争点が存在すると、第 9 巡回区控訴裁は判示した。具体的に言えば、被告が商標に固有の顧客吸引力を単に占有する、または何の理由もなく商標を使用する場合とは異なり、「芸術的関連性」の問題は、「商標が被告自身の芸術性に対する関連性を有しているかどうか」を問いかけていると、Gordon 事件の法廷意見は指摘している。

要するに、知的財産の所有者は、独創的な表現作品において商標を使用するには限度があることを認識しなければならない。例えば、最小限の芸術的表現を伴う著作物の作者は、当該著作物の商品化において、当該著作物が具現化される商品又は役務を対象とする他者の商標を組み込まないように注意すべきである。このような最小限の芸術的表現を伴う著作物の例として、基本的な写真または所定のソフトウェアアプリケーションを挙げることができる。同様に、著名商標を取り扱う際は、著作物の性質や市場が著名商標の商品や役務と異なる場合であっても、著名商標の希釈化や毀損が生じるおそれがあるため、特に注意を払う必要がある。

相当量の芸術的表現を伴う独創的な作品の場合、その作品に使用される商標は、パロディ化などにより、その芸術的表現に対する関連性を有していなければならない。そうでなければ、著作権者は当該著作物を商品化する際に、商標侵害のリスクを冒すことになる。