

最高裁、表現の自由等が争点の Jack Daniel's v. VIP Products 事件の 控訴審判決を取消し

2023 年 6 月 8 日
JETRO NY 知的財産部
石原、福岡

6 月 8 日、米国連邦最高裁判所は、Jack Daniel's v. VIP Products 事件の第 9 巡回区連邦控訴裁判所の判決を取り消した¹。

本件は、Jack Daniel's 社が保有する、ウイスキーボトルの商標に関する事件であり、2014 年に VIP Products 社が Jack Daniel's の商標権の非侵害確認および商標の希釈化の不存在確認の訴訟を提起していた。

VIP Products 社は Jack Daniel's 社製のウイスキー「Old No. 7」のボトルに似た犬用玩具を製造し、「Jack Daniel's」の文字を「Bad Spaniels」とし、「Old No. 7」の文字を排便の意味を持つ用語「No. 2」を含んだフレーズ「Old No. 2」としていた。

VIP Products 社は、合衆国憲法修正第 1 条に基づく表現の自由と商標権の問題を検討する際の判断基準である Rogers テスト²に基づき商標権侵害にはあたらず、また、商標の信用毀損による希釈については、パロディであるため公正使用（フェアユース）にあたり希釈化は起きないと主張していた。

連邦地方裁判所は、犬用玩具は表現的作品（expressive work）であったとしても自社製品の出所を特定するために使用しているため商標権侵害にあると判断した。しかし、控訴審（第 9 巡回区控訴裁判所）は、VIP Products 社の主張を認め、Rogers テストに基づく商標権侵害の例外にあたる（つまり商標権侵害ではない）として地裁判決を覆し、また、商標の希釈についてもパロディであるため非商業的利用（noncommercial use）となりフェアユースにあると判断していた。

最高裁判決の概要は以下のとおり。

- 被疑侵害者が自身の商品の出所表示として商標を使用する場合に、Rogers テストは適用されない（テストの対象とならない）。
- 過去の判例においても Rogers テストは商標が出所を示す場合ではなく、他の表現機能を果たす場合だけに使用されてきた。
- 玩具はユーモラスなメッセージを伝えているため自動的に Rogers テストにより商標権侵害の例外にあたり（つまり商標権侵害ではない）、それは憲

¹ https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/22-148_3e04.pdf

² Rogers v. Grimaldi 事件の判決において示されたテスト。表現の自由と商標権の問題を検討するには、原告が（1）当該商標の使用が、基礎となる作品と芸術的関連性がないこと、または（2）作品の出所や内容に関して明確に誤解を与えることのいずれかを証明できなければ、商標権侵害にはあたらないとしている。

法修正第1条が要求している結果だとする控訴審の判断は誤りである。この問題を下級審に差し戻す。

- 商標の希釈化については、パロディは出所を特定するために使用されない場合に限り、希釈化の責任が免除される。控訴審は非商業的利用の除外の拡大解釈を行い、パロディのためのフェアユースの除外に関する議会の明示的制限を事実上無効としている。

本件は最高裁判事の全会一致での判決となった。

最高裁判決について、知財関係者のなかではブランドオーナーにとって非常に喜ばしいニュースであるという意見や、有名ブランドを嘲笑するような商品を作ることをビジネスとしている企業は多くあるためパロディを基盤にしたビジネスに大きな影響を与える可能性があるという意見がある。

また、表現の自由が争点の知財関連の事件については、最近、上記事件の他に以下の最高裁判決および最高裁による上訴の認可があった。

- 最高裁、著名芸術家 Andy Warhol 氏が制作した写真コレクション作品はフェアユースにあらず著作権侵害と判断³

本事件では、写真家 Lynn Goldsmith 氏が撮影した音楽アーティスト Prince の写真に基づく Andy Warhol 氏の 16 枚の作品「Prince Series」は表現の自由を促進するための規定であるフェアユースにあたるか否かが争われていた。

Goldsmith 氏は、1984 年に Prince の写真の 1 つを雑誌「Vanity Fair」に 1 回限りの利用を条件にライセンス供与し、この写真に基づく絵の制作を「Vanity Fair」は Warhol 氏に委託していた。その後、2016 年に Prince が死亡すると「Vanity Fair」は特集記事のなかで Warhol 氏の 16 枚の作品「Prince Series」を掲載した。その際、Andy Warhol 財団にはライセンス料が支払われ、Goldsmith 氏には支払われていなかった。

地裁においては、Andy Warhol 財団による一連の作品にはオリジナルの写真にはない意味や性質がありフェアユースであるとの主張が認められた。しかし、第 2 巡回区連邦控訴裁判所は、地裁のフェアユース認定は主観的意味 (subjective meaning) を強調し過ぎたと判断し、地裁判決を覆していた。

最高裁は、2023 年 5 月 18 日、Andy Warhol 財団から「Vanity Fair」へのライセンス供与は商業的⁴であるためフェアユース認定はされず著作権侵害にあたると判断した。

³ https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-869_87ad.pdf

⁴ フェアユースと認められるためには、著作物の利用が、商業的目的か非営利の教育目的か等が考慮される。

- 最高裁、USPTO が拒絶した「Trump Too Small」の商標に関する事件の上訴を認可

本事件では、T シャツを指定商品として商標登録出願されたフレーズ「Trump Too Small」は登録可能か否かが争われている。

USPTO は、生存中の特定の個人の名前を用いる商標の登録は当該個人が書面で承諾した場合を除き認められないとする商標法第 2 条(c)の規定に基づき出願を拒絶したものの、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、出願人の言論の自由が制限された等として拒絶査定を覆していた。

CAFC 判決を不服とする USPTO は、商標法により特定の商標の登録を禁止することは言論の制限（restriction on speech）なのか否か明確化を求めると最高裁に上訴し、2023 年 6 月 5 日、最高裁は上訴を認可した。

なお、2023 年 2 月、USPTO は、政府職員または公人に批判的な商標に関する出願における商標法第 2 条(c)の適用を、本件の裁量上訴が終結するまで保留するとの方針を出していた。

(以上)