

公開版

米国連邦第9巡回区控訴裁判所

VIP PRODUCTS LLC

アリゾナ州の有限責任会社

原告-反訴被告-控訴人

v.

JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.

デラウェア州法人

被告-反訴原告-被控訴人

No. 18-16012

地方裁判所事件番号

2:14-cv-02057-

SMM

意見

米国地方裁判所アリゾナ州地区からの控訴審

地方裁判所裁判長 Stephen M. McNamee

議論および提起日 2020年2月7日

アリゾナ州立大学（フェニックス）

正式登録日 2020年3月31日

控訴審裁判官

A. Wallace Tashima, Andrew D. Hurwitz, Eric D. Miller

Hurwitz控訴審裁判官の意見書

## 概要\*

---

### 商標

VIP Products, LLCが地方裁判所で起こした商標訴訟における非陪審審理およびジャックダニエルに有利な恒久的差止命令の後、控訴審裁判官合議体は、地裁判決の一部を肯定、一部を取消、および一部を逆転した。当該商標訴訟は、VIP社の「Bad Spaniels Silly Squeaker（キーキーなる犬用の玩具）」に関する。これは、ジャックダニエルOld No.7ブラックラベルテネシーウイスキーのボトルを模した犬用玩具で、面白く、犬に関連したアレンジが施されている。

合議体は、美的機能性および識別性の問題について、地方裁判所が下したジャックダニエルに有利な略式判決を支持した。合議体は、ジャックダニエル製品表装とボトルのデザインには識別性があり、かつ美的機能性がないため、商標保護を受ける権利があると地方裁判所が正しく判断したとした。したがって、地方裁判所は、VIP社によるジャックダニエルの登録商標の取り消し要求を正しく却下した。また、地裁は、Bad Spaniels玩具はジャックダニエルの製品表装およびボトルデザインに似ているものの、両者には大きな違いがあるとした。特に、バッドスパニエルラベル上のスパニエルのイメージおよびフレーズに違いが見られるとして、地裁は、VIP社の指名的公正使用の抗弁を正しく退けた。

地裁の商標権侵害に関する判決を取り消し、合議体は、Bad Spaniels犬用玩具は、憲法修正第1条で保護される表現物であると結論づけた。

---

\*本概要は、裁判所の意見の一部を構成するものではない。読者の便宜のために裁判所職員が作成したものである。

したがって、地裁が、ジャックダニエルズ社に、まずRogersテストの2項目のうち少なくとも1項目を満たすことを求めずに商標侵害を認定したのは誤りであった。Rogersテストでは、原告が被告の商標使用が（1）元商標と芸術的に関連性がないこと、または（2）商標の出所や内容に関して明らかに消費者を誤解させるものであること、を原告が立証する必要がある。

合議体は、汚染行為による商標希釈化の主張に対する地裁判決を逆転した。VIP社は、Bad Spanielsを販売するためにジャックダニエルズ社の製品表装およびボトルのデザインを使用した。これらはユーモアのあるメッセージを伝えるためにも使用されており、憲法修正第1条の保護対象である。したがって、VIP社は、連邦法および州法に基づく希釈化の主張に関して、同社に有利な判決を受ける権利があった。

要約すれば、合議体は、美的機能性および識別性の問題について、地方裁判所が下した、ジャックダニエルに有利な略式判決を支持し、ジャックダニエルの登録マークの有効性に関する判決を支持し、希釈化の問題に関する判決を逆転し、侵害問題に関する裁判後判決を無効とし、さらなる手続きをすべく審理を差し戻した。合議体はまた、VIP社がBad Spaniels犬用玩具を製造・販売することを禁止する恒久的差止め命令を取り消した。

---

### 弁護人

原告-反訴被告-控訴人側

Dickinson Wright PLLC, アリゾナ州フェニックス

David G. Bray (弁論), David N. FerrucciおよびHolly M. Zoe

被告-反訴原告-被控訴人側

Harvey & Company, カリフォルニア州サンフランシスコ

D. Peter Harvey (弁論)

Rusing Lopez & Lizardi PLLC, アリゾナ州トゥーソン

Isaac S. Crum

---

## 意見

HURWITZ控訴審裁判官：

VIP Product社は、「Bad Spaniels Silly Squeaker」犬用玩具を販売している。これは、ジャックダニエル社Old No.7ブラックラベルテネシーウイスキーのボトルを模したものであるが、面白く、犬に関連したアレンジが施されている。たとえば、「Jack Daniel's」の名前を「Bad Spaniels」に、「Old No.7」を「Old No.2」に、アルコール含有量を「43%うんち」および「100%くさい」に置き換えている。Jack Daniel's Properties, Inc.社(以下「JDPI社」)がVIP社に対して玩具の販売中止を求めた後、VIP社は、同玩具がJDPI社の商標権を侵害していないこと、または代替の主張として、ジャックダニエル社の製品表装およびボトルのデザインが商標権の保護を受ける権利がないことの宣言を求め、本件訴訟を提起した。JDPI社は、商標権侵害と希釈化を主張し、これに反訴した。略式判決を求める反対の申立てを裁き、4日間の非陪審裁判を実施した結果、地裁は、JDPI社を支持し、VIP社に対してBad Spaniels玩具の製造および販売を禁止する恒久的差止命令を下した。

我々は、美的機能性および識別性の問題について、地方裁判所が下したJDPI社に有利な略式判決を支持する。しかし、Bad Spaniels犬用玩具は、憲法修正第1条の保護を受ける表現物であるため、希釈化に関する地裁の判決を逆転し、商標侵害に関する判決を無効とし、さらなる審理のために本件を差し戻す。

## I

## A. 事実背景

VIP社は、ゴム製犬用玩具「Silly Squeakers」を設計・企画・販売している。同製品は様々な有名飲料のボトルを模したものであるが、犬に関連したアレンジが加えられている。たとえば、あるSilly SqueakerはMountain Dewのボトルを模しているが、「Mountain Drool」（よだれ）というラベルが貼られている。VIP社がSilly Squeakersを制作した目的は、「日常における犬の擬人化」について「思案する」ことと、「お堅い企業を批評する」ことだとされる。2007年から2017年にかけて、100万個以上のSilly Squeakersが販売された。

2013年7月、VIP社はBad Spanielsの鳴き声付き玩具を発表した。Jack Daniel'sのボトルを模した玩具で、「Bad Spaniels」の文字の上にスパニエル犬の絵が付してある。Jack Daniel'sのラベルには「Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey (Old No.7ブランド テネシーサワーマッシュウイスキー)」と書かれているが、Bad Spaniels玩具のラベルには「the Old No. 2 on your Tennessee Carpet (あなたのテネシーカーペットの上の古いうんち)」というフレーズが書かれている。Bad Spaniels玩具に貼られたタグには、「この製品はジャックダニエル蒸留所とは関係がありません」と書かれている。

## B. 手続きの経緯

2014年、JDPI社は、「VIP社に対し、Bad Spaniels玩具の今後の販売中止を要求した。」これに対しVIP社は、Bad Spaniels玩具がJDPI社の「主張する商標権を侵害または希釈するものではなく」、ジャックダニエルの製品表装およびボトルデザインが商標権の保護を受ける資格がないことの宣言を求め、本件訴訟を提起した。また、本件訴状では、ジャックダニエルのボトルのデザインの特許商標庁への登録の取り消しも求めている。JDPI社は、JDPI社の商標権および製品表装を侵害したとして、(米国商標法第1114条(1), 第1125条

(a)(1)；アリゾナ州修正法第44条～1451条（以下）、また、商標および製品表装の汚染行為により商標を希釈化したとして（米国商標法第1125条(c)；アリゾナ州修正法第44条～1448.01条）州裁判所および連邦政府裁判所でVIP社に反訴した。

VIP社は略式判決を申立て、JDPI社は部分的略式判決を交差申立てした。地裁は、VIP社の申立てを却下し、JDPI社の申立てを認めた。地裁は、VIP社が指名的公正使用と憲法修正第1条の公正使用の抗弁をする権利がないとした。地裁は、VIP社が「Bad Spaniels玩具にJDPI社と同一のマークまたは製品表装を使用していない」ことを理由に、指名的公正使用の抗弁を拒絶した。地裁は、製品表装およびボトルのデザインが「幾分非表現的な商業製品の宣伝に」使われたという理由で、JDPI社の修正第1条の抗弁を拒絶した。

地裁は、ジャックダニエル製品表装およびボトルのデザインが識別性を有し、一般的でなく、かつ非機能的であるから、商標保護を受ける権利があることを法律問題として認定した。その結果、JDPI社の、汚染による希釈化請求と、JDPI社が商標権侵害に基づく混同の可能性を立証できるか否かだけが裁判の争点となった（Kendall-Jackson Winery, Ltd. v. E. & J. Gallo Winery参照，控訴審裁判所判例集第3版150巻1042頁，1046～47頁，第9巡回区連邦裁判所1998年，「侵害を主張するためには（中略）原告は、次の3つの基本的要件を満たす必要がある（1）識別性、（2）非機能的性、および（3）混同のおそれ。」）。

4日間の非陪審裁判の結果、地裁は、汚染によるJDPI社商標の希釈化、およびJDPI社の商標および製品表装の侵害を、JDPI社が立証したことを認めた。裁判所はVIP社に対して、「Bad Spaniels犬用玩具の調達、製造、広告、宣伝、展示、出荷、輸入、販売の申し出、販売、または流通」を恒久的に禁止した。

## II

我々は、合衆国法典28巻第1291条に基づき、VIP社の控訴について管轄を有する。我々は、略式判決の認定について、および地裁の非陪審裁判における法律問題に関する審決について再度審議する（*Lenz v. Universal Music Corp.*参照、控訴審裁判所判例集第3版815巻1145頁、1150頁、第9巡回区連邦裁判所2016年；*Dolman v. Agee*, 控訴審裁判所判例集第3版第157巻708頁、711頁、第9巡回区連邦裁判所、1998年。「非陪審裁判後の地裁の事実認定は、明らかな誤りについて再審査される。」同典拠、711頁）。

### A. 美的機能性と識別性

商標保護を受けるには、商品の製品表装またはデザインが非機能的であること、かつ識別性を有することが必要である（*Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*参照、最高裁判所判例集529巻205頁、210頁、2000年；*Talking Rain Beverage Co., Inc. v. S. Beach Beverage Co.*, 控訴審裁判所判例集第3版349巻601頁、603頁、第9巡回区連邦裁判所、2003年）。「製品の個々の特徴の機能性または非識別性の有無ではなく、特徴の集合体全体としてみた機能性または非識別性の有無が、適切な判断基準となる（*Kendall-Jackson Winery*, 控訴審裁判所判例集第3版150巻1050頁）。

地裁は、ジャックダニエル製品表装およびボトルのデザインに識別性があり、美的に非機能的であることを正しく認めた。他のウイスキー会社も、JDPI社が採用した個々の要素の多くをボトルに使用しているものの、ジャックダニエルの製品表装は、「Jack Daniel's およびOld No.7の標章」を含む「ボトルおよびラベルの要素の組み合わせ」であり、これらの要素を**全体でみて**非機能的であり識別性を有する、と地裁は正しく判断している（*Tie Tech, Inc. v. Kinedyne Corp.*参照、控訴審裁判所判例集第3版296巻778頁、785頁、第9巡回区連邦裁判所、2002年、「恣意的な装飾によって製品のデザインに組み込まれた場合、(中略)『特定の事業体が製品を製造、スポンサー、または推奨しているという保証』は機能性を有しない」と述べている、*Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enters., Inc.*を引用、

控訴審裁判所判例集第2版644巻769頁，774頁，第9巡回区連邦裁判所，1981年)。

また、VIP社は、商標登録第4,106,178号によって網羅されるジャックダニエルのボトルデザインの非機能性および識別性の推定を覆すことができなかった (Tie Tech参照，控訴審裁判所判例集第3版296巻783頁(「登録商標を持つ侵害訴訟の原告は、有効性の問題に関して一応の証明または推定的な優位性を与えられているため、そうでないことを証明するための立証責任は被告に移行する」))。VIP社が引用したどの証拠も、『JACK DANIEL』の文字からなるエンボス加工の署名デザイン」を含むボトルデザイン登録の要素が、「全体として」機能性を有すること、または非識別的であることを提示していない。したがって、地裁は、VIP社による登録商標の取り消し要求を正しく却下した。

## B. 指名的公正使用の抗弁

地裁は、VIP社の指名的公正使用の抗弁も正しく却下した。Bad Spaniels玩具はジャックダニエルの製品表装およびボトルデザインに似ているものの、両者には大きな違いがある。特に、スペインルの画像およびBad Spanielsのラベル上のフレーズに違いが見られる。このような違いから、指名的公正使用は認められない (Playboy Enters., Inc. v. Welles参照，控訴審裁判所判例集第3版279巻796頁，801頁，第9巡回区連邦裁判所，2002年；E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 控訴審裁判所判例集第3版547巻1095頁，1099頁，第9巡回区連邦裁判所，2008年，商標が「原告の商標と同一ではない」場合、指名的公正使用の抗弁は適用されないと判断している。)

## C. 憲法修正第1条の抗弁

「一般的に、ランナム法の商標権侵害のクレームは、混同可能性テストの対象となる。」(Twentieth Century Fox Television v. Empire Distribution, Inc.参照，控訴審裁判所判例集第3版875巻1192頁，1196頁，第9巡回区連邦裁判所，2017年)。これは、憲法修正第1条と商標権との適切なバランスを図ることを目的としている

(Gordon v. Drape Creative, Inc.参照., 控訴審裁判所判例集第3版909巻257頁, 264頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2018年)。混同可能性テストでは、原告が「有効で保護可能な商標」を有しており、被告が「当該商標を使用することで混同を引き起こす可能性が高い」ことが要求される (S. Cal. Darts Ass'n v. Zaffina, 控訴審裁判所判例集第3版第762巻921頁, 929頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2014年, Applied Info. Scis. Corp. v. eBay, Inc.を引用, 控訴審裁判所判例集第3版511巻966頁, 969頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2007年)。

しかし、「芸術的表現が問題になる」場合、一般的な混同可能性テストでは、「表現の自由に対する公衆の利益の重みを考慮できない」(Gordon, 控訴審裁判所判例集第3版909巻264頁, Mattel, Inc. v. MCA Records引用, 控訴審裁判所判例集第3版296巻894頁, 900頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2002年)。したがって、我々は、原告が, Rogers v. Grimaldi (控訴審裁判所判例集第2版875巻994頁, 第2巡回区連邦裁判所, 1989年) で設定されたテストの2要件のうちの1つを立証した場合にのみ、表現物にランダム法を適用すると判示した (MCA Records参照, 控訴審裁判所判例集第3版296巻902頁 (表現作品のタイトルに商標を使用することに関してRogersテストを採用している); Gordonも参照, 控訴審裁判所判例集第3版909巻267頁, MCA Records判決後、本廷は、Rogersテストを「タイトルを超えて適用したと記載している」)。Rogers判決では、被告によるマークの使用が、(1)「基礎となる作品と芸術的に関連性がない」、または(2)「作品の出所や内容に関して消費者を明らかに誤解させる」ことのいずれかを示すことを原告に要求している (Gordon, 控訴審裁判所判例集第3版909巻265頁)。

作品が表現物であるか否かを判断する際には、「考えを伝える、または観点を表現する」ものであるか否かを分析する (MCA Records, 控訴審裁判所判例集第3版296巻900頁, L.L.Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.を引用, 控訴審裁判所判例集第2版811巻26頁, 29頁, 第1巡回区連邦裁判所, 1987年)。この要件を満たすには、作品が『『アンナ・カレーニナ』や『市民ケーン』などの同水準の表現』である必要はない (Brown v. Elec. Arts, Inc., 控訴審裁判所判例

集第3版724巻，1235頁，1241頁，第9巡回区連邦裁判所，2013年）。また、商業的に販売されるからといって非表現物となるものではない（MCA Records参照，控訴審裁判所判例集第3版296巻906～07頁）。

最近のケースで、「Honey Badger Don't Care」および「Honey Badger Don't Give a S - - -」という商標フレーズをハロウィンや誕生日などのイベントの告知と組み合わせたグリーティングカードが、憲法修正第1条の保護を受ける「表現物」であると結論づけることが「難しかった」ことがあった（Gordon，控訴審裁判所判例集第3版909巻261～63頁，268頁）。当該のカードがたとえ素晴らしい「創造的芸術性」を示していなかったとしても、「誕生日、ハロウィン、選挙といった重要なイベントと、ラーテルの無気力という強い主張を並べることで、ユーモラスなメッセージを伝えている」ため、修正第1条の保護対象となる」（同典拠268～69頁）。

Gordon判決のグリーティングカードのように、Bad Spaniels犬用玩具も、モナリザと同等ではないにせよ、表現物である（Empire Distribution参照，控訴審裁判所判例集第3版875巻1196頁（「我々は、この法的問題を再度審議する」）。本件玩具は、「ジャックダニエルのボトルに表示されている「Old No.7ブランド」という真面目な文言をふざけたメッセージ「The Old No.2(うんち)」に変えて言葉遊びをすることで、「ユーモアあふれるメッセージ」を伝えている（Gordon判決，909巻268～69頁を参照）。その効果は、「商標の無礼な表現と、商標の所有者が作った理想的なイメージとを並べる」ことによって伝えられる「単純な」メッセージである（L.L.Bean, Inc., 控訴審裁判所判例集第2版811巻34頁，「ビジネスおよび製品イメージを必ずしも深刻に考える必要はない」というメッセージに憲法修正第1条の保護を与えている）。『新しい表現、意味、メッセージ』を持つ変革的な作品を作る努力がなされていない」、Dr. Seuss Enterprises, L.P. v. Penguin Books USA, Inc.（控訴審裁判所判例集第3版109巻1394頁，第9巡回区連邦裁判所，1997年）の本とは異なり、Bad Spanielsは、まさにジャックダニエルがここで行使しようとしているこれらの要素について、ユーモアを交えて批評している（同典拠1401頁，Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.を引用，最高

裁判所判例集510巻569頁, 578頁, 580頁, 1994年)。VIP社がこのユーモラスなメッセージを犬用玩具で表現したことは無関係である (Hurley v. Irish-Am. Gay, Lesbian & Bisexual Grp. of Bos.参照, 最高裁判所判例集515巻557頁, 569頁, 1995年, 「憲法は、表現の媒体として文字や言葉を超えたところに目を向けている」)。

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLCにおける第4巡回区控訴裁の判決は、我々の判決を裏付けている (控訴審裁判所判例集第3版507巻252頁, 第4巡回区連邦裁判所, 2007年)。同意見によると、小さなルイ・ヴィトンのハンドバッグを「緩く模倣した」犬用玩具は、「LVMハンドバッグならびにLVMマークおよび製品表装の成功したパロディ」であり、したがってLVM商標を侵害しないと<sup>1</sup> (同典拠258頁, 260頁, 263頁)。第4巡回区控訴裁は、「当該犬用玩具は、概ねハンドバッグのような形状であり、『Chewy Vuiton』という名前はLOUIS VUITTONに似ている他、韻を踏んでおり、CVというモノグラムはLVMのLVマークを模倣し、繰り返されるデザインは明らかにLVMハンドバックのデザインを真似ており、かつ色使いも似ているが」、「(中略) 犬用玩具『Chewy Vuiton』がLVM社によって作られた標章の「理想像」とは異なることは、誰にでも明らかである (同典拠, 260頁)。本件でこれと異なる結論はありえない。

Bad Spanielsは表現物であるため、地裁が、まずJDPI社がRogersテストの2要件のうち少なくとも1つを満たすことを要求せずに商標権侵害を認定したのは誤りであった (Gordon参照, 控訴審裁判所判例集第3版909巻265頁; E.S.S. Entm't 2000も参照, 控訴審裁判所判例集第3版547巻1101頁, 「憲法修正第1条の抗弁は、(中略) ランハム法に基づく請求と同様、州法に基づく請求にも等しく適用される」と述べている)。

---

<sup>1</sup> 第4巡回区控訴裁の判決は、修正第1条ではなく、混同の可能性に基づいていた (同典拠259～60頁参照)。これは、まだ同法廷がRogersテストを採用していなかったからである (Radianc Found., Inc. v. NAACP参照, 控訴審裁判所判例集第3版786巻316頁, 329頁, 第4巡回区連邦裁判所, 2015年, (これを後に採用している))。

したがって、我々は、地裁による侵害判決を無効とし、審理を第一審に差し戻し、JDPI社がRogersテストの一要件を満たすことができるか否かについて、同裁判所による判断を命じる。<sup>2</sup>

#### D. 汚染による商標の希釈化

商標の使用が「非商業的」である場合、汚染による希釈は成立しない（米国商標法第1125条(c)(3)(C)；アリゾナ州修正法第44条～1448.01(C)(2)参照）。スピーチは「商取引を提案する以上のものであり、(Nissan Motor Co. v. Nissan Comput. Corp., 控訴審裁判所判例集第3版第378巻1002頁, 1017頁, 第9巡回区連邦裁判所, 2004年, MCA Recordsから抜粋, 控訴審裁判所判例集第3版296巻906頁) かつ何らかの「保護される表現」を含んでいる場合、非商業的である（控訴審裁判所判例集第3版296巻906頁）。したがって、マークの使用は、製品を「販売」するために使用されたものであっても、「非商業的」である可能性がある（Nissan Motor Co.参照, 控訴審裁判所判例集第3版378巻1017頁；MCA Records, 控訴審裁判所判例集第3版296巻906頁）。

VIP社は、Bad Spanielsの販売にJDPI社の製品表装およびボトルデザインを使用したものの、これらはユーモアあるメッセージを伝えるためにも使用された。そのメッセージは、上記の第II.C部で述べたように、憲法修正第1条によって保護される。したがって、VIP社は、連邦法および州法に基づく希釈化請求に関して、同社に有利な判決を受ける権利があった（Nissan Motor Co.参照, 控訴審裁判所判例集第3版378巻1017頁；MCA Records, 控訴審裁判所判例集第3版296巻906頁）。

---

<sup>2</sup> Rogers要件の一つを満たしたとしても、「原告は、被告がマークを使用したことにより混同を引き起こす可能性があることを示すことによって、その商標が侵害されたことを立証しなければならない」（Gordon参照, 控訴審裁判所判例集第3版909巻265頁；Louis Vuitton Malletierも参照, 控訴審裁判所判例集第3版507巻260頁, 混同可能性の要因の適用は、「その製品やマークが成功したパロディであるか否かに大きく依存する」ことを指摘している）。

### III

我々は、美的機能性および識別性の問題について、地方裁判所が下した、JDPI社に有利な略式判決を支持し、JDPI社の登録マークの有効性に関する判決を支持し、希釈化の問題に関する判決を逆転し、侵害問題に関する裁判後判決を無効とし、さらなる手続きをすべく審理を差し戻した。恒久的差止め命令は無効とする。<sup>3</sup>

**一部支持、一部逆転、一部無効、および差し戻しとする。各当事者がそれぞれ自社の費用を負担すること。**

---

<sup>3</sup> 商標の希釈化請求についてはVIP社が有利な判決を受ける権利があり、侵害請求についてはVIP社に有利な判決を取り消さなければならないと判断したので、VIP社のこれらの請求の代替議論については検討しない。そして、我々は恒久的差止め命令を無効にしたため、地裁が恒久的差止め命令の範囲を限定しなかったのは誤りであるというVIP社の主張は検討しない。