

判決要旨

注記：判決要旨（頭書）は、本件に関して発表されるのと同様に、可能な場合には判決理由が発行される時点においても発表される。判決要旨は当裁判所の判決の一部を構成するものではなく、読者の便宜のために判決報告官（Reporter of Decisions）により作成されたものである。 *United States v. Detroit Timber & Lumber Co.*, 200 U.S. 321, 337 を参照。

合衆国最高裁判所

判決要旨

JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.
対 VIP PRODUCTS LLC

連邦第 9 巡回区控訴裁判所に対する移送命令

事件番号 22-148 2023 年 3 月 22 日弁論-2023 年 6 月 8 日判決

ランハム法は連邦商標法の中核をなすものであり、商標の第一義的な機能によって商標を定義している。その機能とは、製品の出所を特定し、その出所を他から識別することである。この機能を提供することにより、商標は、消費者が自らの要望に合致する（自らが避けたい）製品を選択するのを助けるとともに、製品の優れた評判に関係する金銭的報酬を生産者が享受するのを助けている。商標保護に資するため、ランハム法は、商標侵害と商標の希釈化を連邦法上の訴因と規定している。典型的な侵害訴訟においては、被告による商標の使用が「混同もしくは誤認を惹起するか、他人を欺罔する可能性」があるか否かが問題となる。合衆国法典第 15 編第 1114 条(1)(A)、第 1125 条(a)(1)(A)。典型的な希釈化訴訟においては、被告が著名商標の「名声を毀損した」か否かが問題となる。合衆国法典第 15 編第 1114 条(1)(A)、第 1125 条(c)(2)(A), (C)。

被申立人の VIP Products は、嚙むと甲高い音の出る犬用の嚙む玩具を製造しているが、この玩具には Jack Daniel's のウィスキーのボトルに似たデザインが施されていた。ただし、玩具全体がボトルそっくりに作られていたわけではない。たとえば「Jack Daniel's」という文言は「Bad Spaniels」（悪いスパニエル犬）に変えられていた。さらに「Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey」という文言は「The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet」に変更されていた。これらのジョークは申立人の Jack Daniel's Properties には受けなかった。申立人は、Jack Daniel's の特徴的なボトルやラベルに表示される数多くの文言や図案から成る商標を所有している。

Bad Spaniels の玩具は市場でヒットし、ほどなくして Jack Daniel's は VIP に対し当該製品の販売中止を要求した。VIP は訴訟を提起し、Bad Spaniels は Jack Daniel's の商標を侵害もしくは希釈化していない」旨の宣言的判決を求めた。これに対し Jack Daniel's は、商標の侵害と希釈化を主張して反訴した。略式判決によれば、VIP は、いわゆる *Rogers* テストに基づき、侵害に関する

判決要旨

Jack Daniel's の請求は認められないと主張している。*Rogers* テストとは合衆国憲法修正第 1 条による保護範囲を画定するために第 2 巡回区控訴裁判所が考案した判断基準であり、商標に関わる状況において修正第 1 条に基づく利益を保護するために策定された。参照：*Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994。VIP の主張によれば、「表現的作品」(expressive works) が関係している場合、侵害に関わる請求を当初から却下することを *Rogers* テストは要求しているという。ただし、侵害を主張する側が、問題の商標の使用が以下の(1)または(2)のいずれかに該当することを立証しうる場合はこの限りではない：(1)当該作品との芸術的関連性を有していない；(2) 当該作品の出所もしくは内容に関して明らかに誤認を生じさせる。*Id.*, at 999。Jack Daniel's は前記のいずれも立証しえなかったため、ランハム法に定める「混同可能性」(likelihood of confusion) という基準は本件には適用されない、と VIP は主張した。商標の希釈化に関わる請求についての VIP の主張は、Bad Spaniels とは Jack Daniel's のパロディであり、したがって Jack Daniel's の著名商標の「フェアユース」(公正な使用)に相当するというものであった。第 1125 条(c)(3)(A)(ii)。

地方裁判所は上記の VIP の二つの主張を共通の理由で斥けた。VIP は Jack Daniel's という商標---すなわち自社製品の出所を表示する標章---の特徴を不正に複製して使用した、というのがその理由である。地裁の見解によれば、他人の商標が「出所表示」の手段として使用されている場合、*Rogers* テストは適用されず、侵害訴訟の帰結は混同可能性によって決定される。同様に、フェアユースに基づく適用除外を援用した VIP の主張も地裁によって斥けられた。パロディがこの適用除外の範囲に該当するのは、希釈化を主張された者の製品の出所を表示する手段として著名商標が使用されていない場合に限られる、と地裁は判示している。地裁での訴訟は陪審員を使用しない裁判官裁判によって進められ、その審理の中で地裁は、Bad Spaniel の玩具の出所について消費者に混同を生じさせる可能性がある上、当該玩具が犬の排泄物との不快な連想（「The Old No. 2」等。「No. 2」は糞便を意味する幼児語）を喚起することによって、Jack Daniel's の評判が毀損されるおそれがあると認定している。この地裁の判決は、第 9 巡回区控訴裁判所によって覆された。本件における侵害の主張には *Rogers* テストの基準が適用されると判断した控訴審は本件を地裁に差し戻し、Jack Daniel's がこのテストのいずれかの要件を満たしうるか否かの判断を求めた。控訴審はさらに、希釈化の主張に関して VIP に有利な判断を示し、Bad Spaniels は Jack Daniel's のパロディであるため、「非商業的な使用」(non-commercial use) に関する適用除外に該当すると判示した。第 1125 条(c)(3)(C)。差し戻しを受けた地裁は、Jack Daniel's は *Rogers* テストのいずれの要件をも満たさないと認定し、侵害に関して VIP に有利な略式判決を言い渡した。控訴裁判所は地裁の判決を直ちに支持した。

判示：

1. 侵害を主張された者が侵害者自身の商品の出所を表示する手段として商標を使用している場合、*Rogers* テストは適用されない。Pp. 10~19。

判決要旨

(a) 第2巡回区控訴裁判所が「芸術的作品」の題号(タイトル)に適用される判断基準として *Rogers* テストを考案したのは、それらの題号は「憲法修正第1条に基づく価値」に関わる「表現的要素」を含んでおり、かつ、当該作品の「出所または内容」に関して消費者を混同させる「危険性は無視できる程度」しかないという同裁判所の見解に基づいていた。875 F. 2d, at 998-1000。何十年かにわたって *Rogers* テストを採用してきた下級審は、その適用対象を *Rogers* 事件に類似した事案に絞っていた。つまり、表現的作品の出所を表示するために商標が使用されているのではなく、専ら他の表現的機能を果たすために使用されている場合に限定してきたのである。参照：*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F. 3d 894, 901（「バービー・ガール」と題されたあるバンドの楽曲における「バービー」の名称の使用は、「出所表示のための使用ではない」）等。ところが、商標が商標として---つまり出所を表示する目的で---使用されている場合には、同じ裁判所が判で押したように混同可能性の分析を行っている。参照：*Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 414-415（パロディ的なペット用香水は *Rogers* テストの適用対象とはならない。被告による Tommy Hilfiger の商標の使用、「少なくともその一部」の使用は、「出所の表示」を目的としていたからである）。したがって、*Rogers* 事件の本案が何であれ---その争点について当裁判所が見解を示すことはない---*Rogers* テストは常に限られた範囲でのみ適用される法理であった。この法理によって、商標としての商標の使用が、商標に関わる通常の詮議を免れることはない。

上記の結論は商標法に合致しており、商標の第一義的な目的を反映している。出所に関する消費者の混同---商標法上の大罪---が最も生じやすいのは、誰かが他人の商標を商標として使用している場合である。そのような場合に *Rogers* テストを適用するのは妥当でないし、出所表示以外の表現的な内容が商標の使用に含まれているからといって結果が変わってくるわけでもない。第9巡回区控訴裁判所のアプローチに従えば、Bad Spaniels の商標が「ユーモラスなメッセージを伝えて」いるという理由で、*Rogers* テストに基づく保護が自動的に適用されることになる。953 F. 3d 1170, 1175。そのような見方をするならば、混同可能性に関する分析が実施される商標訴訟はほとんど存在しなくなってしまうだろう。合衆国憲法の修正第1条がそのような帰結を要求しているという第9巡回区控訴裁判所の判断は誤りである。商標が出所表示の手段として使用されている場合、修正第1条は同条による保護範囲を画定するための判断基準を要求していない。Pp. 10~17。

(b) 本件の場合、VIP は、自社が Bad Spaniels の商標およびトレードドレスを出所表示の手段として使っていたことを渋々ながら認めている。しかも、VIP は Bad Spaniels および他の類似製品に関して、同様な趣旨の更に踏み込んだ発言を行い、更に多くの行為をなしている。残された唯一の問題は、Bad Spaniels の商標が混同を惹起する可能性があるか否かということである。Jack Daniel's をパロディ化しようとした VIP の努力は *Rogers* テストの適用を正当化するものではないが、標準的な商標分析において、その努力が何らか

判決要旨

の違いを生み出す可能性はある。当裁判所はこの争点を下級審に差し戻す。Pp. 17～19。

2. ランハム法は、「商標の非商業的な使用」を希釈化に関する責任の適用除外としているが（第 1125 条(c)(3)(C)）、希釈化を疑われる者が自らの商品の出所の表示として商標を使用している場合、当該商標のパロディ、批評、論評は前記の適用除外の対象とはならない。第 9 巡回区控訴裁判所はこれとは逆の趣旨を判示しているが、その判示に従えば、前記の非商業的使用に関する適用除外と、同じくランハム法に規定されたフェアユースに関する適用除外との間に矛盾が生じることになってしまう。後者の適用除外は、その対象が著名標章の所有者を「風刺、批評もしくは論評する」使用であることが明記されているが（第 1125 条(c)(3)(A)(ii)）、「使用者自身の商品または役務の出所表示として」の使用には適用されない。第 1125 条(c)(3)(A)。この制限を考えれば、商標のパロディに関する責任が免除されるのは、パロディ商標が出所表示として使用されていない場合に限られることになる。非商業的使用に関する適用除外を第 9 巡回区控訴裁判所は拡大解釈しているが、その拡大解釈---出所表示の機能を果たしているかに関わらずパロディは常に免責されるという解釈---は、フェアユースを理由としたパロディの免責に連邦議会が明示的に課した制限を実質的に無効化するものである。Pp. 19～20。

953 F. 3d 1170 を破棄し、本件を下級審に差し戻す。

ケイガン判事が全員一致による判決理由を起草した。ソトマイヨール判事が判決同意意見を提出し、アリート判事がこれに賛同した。ゴーサッチ判事が判決同意意見を提出し、トーマス判事およびバレット判事がこれに賛同した。

判決理由

通知事項：本判決理由は、合衆国最高裁判所判例集の予備的印刷版における発行前に形式的な改訂を受けることがある。予備的印刷版の印刷を開始する前の訂正を可能にするため、誤字その他の形式的誤りについては合衆国最高裁判所決定報告官（Washington, D. C. 20543, pio@supremecourt.gov）に通知するよう読者に要請する。

合衆国最高裁判所

事件番号 22-148

申立人 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.
対 VIP PRODUCTS LLC

連邦第 9 巡回区控訴裁判所に対する移送命令

[2023 年 6 月 8 日]

ケイガン判事が当裁判所の判決理由を起案した。

本件は、同じセンテンスの中で語られることが滅多にない二つのアイテム、すなわち犬用玩具とウィスキーに関する訴訟である。被申立人の VIP Products は、噛むと甲高い音の出る犬用の噛む玩具を製造しているが、この玩具には Jack Daniel's のウィスキーのボトルに似たデザインが施されていた。ただし、玩具全体がボトルそっくりに作られていたわけではない。たとえば「Jack Daniel's」という文言は「Bad Spaniels」（悪いスパニエル犬）に変えられていた。さらに「Old No. 7 Brand Tennessee Sour Mash Whiskey」という文言は「The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet」に変更されていた。これらのジョークは申立人の Jack Daniel's Properties には受けなかった。申立人は、Jack Daniel's の特徴的なボトルやラベルに表示される数多くの文言や図案から成る商標を所有している。Bad Spaniels はそれらの商標を侵害すると同時に希釈化している、と申立人は考えた。Jack Daniel's が問題の犬用玩具を製造しているか、別の形で当該玩具につき責任を負っていると消費者に思い込ませることにより、Bad Spaniels は前記の商標を侵害している、というのが申立人の主張の内容である。さらに、有名なウィスキーをあろうことか犬の排泄物と関連づけることにより、Bad Spaniels は当該商標を希釈化している、と申立人は続けて主張している。

当裁判所が今回再審理した判決を見る限り、控訴審は申立人とは別の考え方をしていた。連邦商標法は侵害の有無は消費者の混同可能性によって判断されると規定しているが、控訴審がこの争点を問題にすることはなかった。控訴審の見解によれば、侵害訴訟の対象がいわゆる表現的作品---本件で言えば（と控訴審は述べている）Bad Spaniels の玩具---である場合、合衆国憲法修正第 1 条は極めて厳格な判断基準を課しているという。そして、混同可能性の如何を問わず、申立人の主張は前記の判断基準によって粉碎されるというのである。

同様に、希釈化に関する申立人の主張も認められないという---だが、この争点に関して言えば、問題にすべき事柄は成文法に明記されている。標章の「非商業的な」使用は希釈化に相当しないと商標法は規定している。合衆国法典第 15 編第 1125 条(c)(3)(C)。問題の玩具は Jack Daniel's に関するメッセージ---一種のパロディ---を伝えているため、Bad Spaniels という標章は前記の例外に該当すると控訴審は判示している。

本日、当裁判所は上述した控訴審の二つの結論をいずれも否定する。侵害に関わる争点は控訴審が考えるよりも実質的なものである。この争点を扱うにあたり、当裁判所は、控訴審が適用した判断基準がそもそも妥当なものであるか否かを判断することはしない。侵害被疑者が自らの商品の出所を表示するために商標を使用した場合---換言すれば、商標を商標として使用した場合---に、そのような基準を用いることは適切ではないと判示するのみである。この種の使用は商標法のコア部分に属しており、修正第 1 条に基づく特別な保護は適用されない。希釈化に関わる争点への対処はもっと単純である。ある標章がパロディその他の形で他人の製品を論評しているというだけの理由で、当該標章の使用が非商業的と見なされることはない。

I

A

振り出しに戻って、商標とは何か、何のために使われるかという問題から始めよう。ランハム法は連邦商標法の中核をなすものであるが、同法は商標という語を以下のように定義している：「語、名称、記号もしくは図形又はその組合せ」であって、使用者が「自らの商品を特定し……当該商品を他人が製造または販売するものから識別し、かつ、商品の出所を表示する」ために使用するもの（第 1127 条）。この定義の前半部分は商標に含まれるものを明示しているが、その範囲は広大である。言葉（「Google」など）、グラフィックデザイン（ナイキのロゴマークなど）、いわゆるトレードドレス、製品およびその包装の全体的な外観（銀色の包み紙で覆われたハーシーのキスチョコなど）は、すべて商標に含まれる。参照：*Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 209-210 (2000)。定義の後半部分は、あらゆる商標の「第一義的な」（primary）機能を説明している。すなわち「商標が表示された商品の出所もしくは所有権を表示すること」である。*Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403, 412 (1916)。もちろん商標には他の機能もある。消費者の目を惹きつける、消費者の想像に訴える、あらゆる態様のメッセージを伝える、といった機能である。だが、他にどんな機能が可能だとしても、製品の出所を表示すること（これはナイキの製品です）と、それを他の出所から識別すること（他のスニーカーブランドの製品ではありません）は商標に必須の機能であり、それがなければ商標とは言えない。一般的な参考文献：1 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* § 3:1 (5th ed. 2023)。換言すれば、商標とは、特定の製品について責任を負う者が誰なのかを公衆に告知するものである。

判決理由

この機能を果たすことにより、商標は消費者にも生産者にも等しく恩恵を施している。出所表示機能を有する商標は、消費者が「自らの要望に合致する商品およびサービス」を選択し、「自らが避けたいと考える商品およびサービス」を見抜くことを可能にする。 *Matel v. Tam*, 582 U.S. 218, 224 (2017)。商標は、「潜在的な顧客に対し、この商品---当該商標が表示された商品---はあなたが過去に気に入った（または気に入らなかった）商品と同じ生産者によって製造されている、という事実を迅速かつ容易に保証してくれる」。 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 164 (1995)。だからこそ、良質な製品の生産者は、自社の商標から多大な価値を引き出すことができる。商標は、製品の優れた評判に関係する金銭的な報酬を享受するのが生産者本人であること---「物真似ばかりする競争相手」ではないこと---を保証してくれる。 *Ibid.*

商標保護の一助として、ランハム法は任意の登録制度を定めている。あらゆる商標権者は、特許商標庁に出願することにより、連邦の登録簿に自らの商標を登録することができる。商標法の基本目的に従い、登録の主要な基準となるのは、その商標が「商品进行特定・識別する『商標』として実際に機能していること」である。3 *McCarthy* § 19:10（主登録簿の登録適格基準リスト）。出願された商標が実際に商標として機能しており、かつ、制定法上の他の基準が満たされている場合、登録商標の権利者は、侵害訴訟において役立つ一定の利益を享受することになる。参照： *Iancu v. Brunetti*, 588 U.S. ___, ___ (2019) (slip op., at 2)（「登録は、商標の有効性を示す『一応有利な証拠』を構成する」）等。だが、未登録商標の権利者であっても、「商取引において[その商標を]使用し、侵害者に対して商標権を行使する」ことができる。 *Ibid.*

また、ランハム法は商標侵害を連邦法上の訴因と定めている。典型的な侵害訴訟では、商標の権利者が自らの商標に酷似した商標を使用している者を相手どって訴訟を提起する。裁判所は、被告による商標の使用が「混同もしくは誤認を惹起するか、他人を欺罔する可能性」があるか否かを判断しなければならない。第 1114 条(1)(A)、第 1125 条(a)(1)(A)。この法定基準の「基調」をなすのは「混同可能性」（*likelihood of confusion*）である。参照：4 *McCarthy* § 23 : 1。商標法の分野で最もよく見られるのは単独タイプの混同であり、これは「製品またはサービスの出所に関する」混同をいう。 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 428 (2003) ; 参照：4 *McCarthy* § 23 : 5。出所に関する混同は、商標法の世界では名うての嫌われ者である。出所の混同は、消費者による選択を支援し、生産者の営業上の信用（*goodwill*）を保護するという商標法の二大目標に真っ向から対立するからである。

最後に、ランハム法は著名商標の希釈化を連邦法上の訴因と定めている。希釈化が認められた場合、混同可能性が存在しなくても商標権者が勝訴することがありうる。参照：第 1125 条(c) ; *Moseley*, 537 U.S., at 431。著名商標とは、商標権者の商品の「出所を示す」ものとして公衆から「広く認知されている」商標である。第 1125 条(c)(2)(A)。そのような商標の希釈化は、著名商標に伴う「信用の毀損」（*tarnishment*）によって生じることがある（希釈化は「不鮮明化」（*blurring*）によっても生じるが、こちらは本件とは無関係である）。

第 1125 条(c)(1)。商標の希釈化に関するランハム法の説明は、一方が著名商標である二つの商標の「間の類似性から生じる連想」が「著名商標の名声を毀損する」おそれがある場合として説明しており、したがって著名でない方の商標の権利者が有責であるとしている。第 1125 条(c)(2)(C)。だが、希釈化には「適用除外」、つまり「希釈化を理由とする訴訟」の対象とならない行為のカテゴリが存在する。第 1125 条(c)(3)。適用除外の一つは、あらゆる「標章の非商業的使用」(noncommercial use of a mark)を保護するものである。第 1125 条(c)(3)(C)。もう一つの適用除外は、「著名商標の権利者または〔前記権利者の〕商品のパロディ、批評または論評……に関係する」標章の「フェアユース」(公正な使用)を保護するものである。第 1125 条(c)(3)(A)(ii)。だが、フェアユースに関する適用除外の規定には、但し書きがついている。被告が「〔被告〕自身の商品の出所表示として」見かけの類似した商標を使用していた場合、被告がパロディ、批評または論評を行っていたとしても、この適用除外の恩恵を享受できないのである。第 1125 条(c)(3)(A)。換言すれば、被告が類似の標章を商標として使用していた場合、その使用はフェアユースに関する適用除外の対象とはならない。

B

Jack Daniel's---正確には「Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whiskey」のボトルには、かなりの数の商標がこれ見よがしに表示されている。このボトルの外観がどんな感じだったか、思い出してみよう（できれば、どこであれ酒を保管している場所から実物のボトルを引っ張り出してきて眺めてほしい。この有名なウィスキーは多分どこの家にもあるだろう）。

(原文 5 ページに画像有)

「Jack Daniel's」という文言は登録商標である。「Old No. 7」もまた然り。アーチ型に配置された「Jack Daniel's」のロゴも同様に登録商標だし、透かし細工風の装飾(複数の捻じれた白い線)を施した、様式化されたラベルもそうだ。掉尾を飾るのは、これらの商標すべてを際立たせる舞台とも言うべきもの---このウィスキーの特徴的な四角いボトルである。このボトルも、それ自体が登録されている。

VIP は犬用の玩具を扱っている会社で、ゴム製の噛む玩具から成る製品ラインの製造販売に携わっている。この製品ラインは「シリー・スクィーカー」(Silly Squeakers)と呼ばれている(お察しの通り、このラインの製品は犬が噛むとスクィーカー音と呼ばれる甲高い音を発する玩具である)。この製品ラインに属する玩具の大半は、人気の飲料ブランドの商品に似た外観にデザインされており、それらブランドのパロディとなっている。このラインの中からサンプルをいくつか挙げると、Dos Perros (メキシコ産のビール Dos Equis をもじったもの)、Smella Arpaw (ベルギー産のビール Stella Artois をもじったもの)、Doggie Walker (有名なスコッチウィスキー Jonnie Walker をもじったもの)

判決理由

といった商品がある。VIP は、「Silly Squeakers」という包括的な文言の下に、これらの商品名に関する商標をすべて登録している。

2014 年、VIP は新作の玩具 **Bad Spaniels** を上記の製品ラインに追加した。VIP は、**Bad Spaniels** の名称についても、その他の特徴についても、登録を出願しなかった。だが、同社の訴状（詳細は以下で論じる）によれば、VIP は **Bad Spaniels** の商標とトレードドレスの両方を「所有」し、「使用」しているという。App. 3, 11；参照：*infra*, at 8, 17。 **Bad Spaniels** のトレードドレスは、**Silly Squeakers** のラインに含まれる多くの玩具のトレードドレスと同様、特徴的な飲料のラベル付きボトルを想起させるデザインに仕上がっている。これらの製品を全く知らなかった人でも、どれがどの商品かを識別するのに困難を感じることはおそくないだろう。

（原文 6 ページに画像有）

Bad Spaniels の玩具は、**Jack Daniel's** の普通のボトルとほぼ同じ大きさで、形状も似たようなものである。まがい物のボトルにも、オリジナルと同様に黒いラベルが付され、様式化された白い文字と透かし細工風の白い枠線が施されている。オリジナルの **Jack Daniel's** という文言の代わりに、**Bad Spaniels** という文言が、オリジナルに似せたフォントでアーチ状に配置されている。このアーチの上に描かれているのはスパニエル犬の画像である（結局のところ、これは犬用の玩具なのだ）。アーチの下には、「**Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whisky**」（サワーマッシュ製法によるテネシー産ウィスキー古酒 No. 7）という文言の代わりに、「**The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet**」（お宅のテネシー産カーペットの上にカチカチになった犬のフン）というフレーズが、オリジナルに似せた図案で書き込まれている。一番下に小さく印刷された文字は、オリジナルでは「**40% alc. By vol. (80 proof)**」（アルコール度数 40%（80 プルーフ））であるが、問題の玩具では「**43% poo by vol.**」（フン度数 43%）、「**100% smelly**」（臭度 100%）という文言に置き換えられている。

この玩具の販売時のパッケージには食器棚の形を模したハング・タグ（パッケージに開けられたフック用の穴に固定される硬質紙製の品質表示タグ）が同梱されている（このフック用の穴を利用して商品を店舗の陳列棚に吊り下げることができる）。このハング・タグの裏面は以下のようになっている：

（原文 7 ページに画像有）

タグの一番下に表示された注意書きには、「本製品は **Jack Daniel Distillery**（**Jack Daniel's** の醸造元）の関連商品ではありません」という記載がある。中央部分には、警告と保証の記載がある。本件において最も重要なのはタグの一番上の部分で、ここには 2 種類の製品ロゴ---左側には製品ラインの名称である「**Silly Squeakers**」のロゴ、右側には当該玩具の商品名である **Bad Spaniels** のロゴ---が表示されている。

Bad Spaniels が市場でヒットして間もない時期に、Jack Daniel's は当該製品の販売中止を求める書簡を VIP 宛に送付した。これを受け取った VIP は本件の訴訟を提起することによって対抗し、Bad Spaniels の商標は Jack Daniel's の商標を侵害もしくは希釈化していない旨の宣言的判決を求めた。VIP が自らの訴状の中で特に強調していたのは、自社が「耐久性のあるゴムで製造された甲高い音の出る新規な犬用玩具に使用される商標『Bad Spaniels』および当該製品のトレードドレスに関するすべての権利の所有者である」という事実であった。App. 3；参照：*supra*, at 6。これに対して Jack Daniel's は反訴し、ランハム法に基づく商標侵害ならびに信用毀損による商標の希釈化を主張した。

VIP は、自らが訴状に示した二つの請求につき、略式判決を求める申立を行った。第 1 の請求について VIP は、Bad Spaniels という玩具のような「表現的作品」（VIP はそう主張している）を保護するために憲法修正第 1 条から導かれた判断基準の下では、侵害に関わる Jack Daniel's の請求は成立しないと主張している。そのような作品が関係している場合、問題の商標の使用が「当該作品との芸術的関連性を有していない」か「当該作品の出所もしくは内容に関して明らかに誤認を生じさせる」ことを原告側が立証しえない限り、いわゆる *Rogers* テストは、侵害に関わる請求を当初から却下することを要求する。*Rogers v. Grimaldi*, 875 F. 2d 994, 999 (CA2 1989) (Newman, J.)。Jack Daniel's は前記のいずれも立証しえなかったため、ランハム法に定める「混同可能性」（*likelihood of confusion*）という基準は本件には適用されない、と VIP は主張したのである。自らの第 2 の請求について VIP は、Bad Spaniels は Jack Daniel's のパロディであり、したがって Jack Daniel's の著名商標の「フェアユース」（公正な使用）に相当するという理由から、商標の希釈化に関わる Jack Daniel's の請求は成立しえないと主張している。第 1125 条 (c)(3)(A)(ii)。

第一審の地方裁判所は、上記の VIP の二つの主張を共通の理由で斥けた。VIP は Jack Daniel's という商標---自社製品の出所を表示する標章---の特徴を不正に複製して使用した、というのがその理由である。地裁の見解によれば、「他人の商標が出所表示の手段として使用されている」場合には---地裁は本件がそのような場合に該当すると考えていた---*Rogers* テストは適用されず、侵害訴訟の帰結は混同可能性によって決定されることになる。App. to Pet. for Cert. 89a。本件においては寧ろ、商標の使用が「消費者の混同を惹起する可能性」があるか否かという「標準的な」侵害分析を実施すべきである。*Ibid.* 同様に、フェアユースに基づく適用除外を援用した VIP の主張も地裁によって斥けられた。パロディがこの適用除外の範囲に該当するのは、著名商標の使用が「〔希釈化を疑われた者の〕商品の出所を表示する手段」として機能していない場合に限られる、と地裁は説明している。*Id.*, at 104a（引用の出典は第 1125 条(c)(3)(A)）。

地方裁判所での訴訟は裁判官裁判によって進められ、Jack Daniel's が勝訴した。地裁は、主として調査証拠に基づき、Bad Spaniels という玩具の出所

判決理由

に関して消費者に混同が生じる可能性がある」と認定した。参照：291 F. Supp. 3d 891, 906-911 (D Ariz. 2018)。地裁はさらに、問題の玩具は「犬の排泄物」との「不快な連想」を喚起することにより、Jack Daniel's の評判に損害を生じさせるおそれがあると考えていた。Id., at 903, 905。

だが、本件の控訴を審理した連邦第9巡回区控訴裁判所は、地裁は公判前に起こった法律問題を誤って解釈していると判断し、地裁の判決を覆した。第9巡回区控訴裁判所の見解によれば、Bad Spaniels は1個の「表現的作品」であるため、侵害に関わる請求については、判断基準として *Rogers* テストが適用される。Bad Spaniels はただの犬用玩具に過ぎず、「モナリザに匹敵するようなものでないことは確かだ」が、「ユーモラスなメッセージを伝えている」。953 F. 3d 1170, 1175 (2020)（文中の引用符は省略）。このような経緯で、控訴審は本件を地裁に差し戻し、Jack Daniel's が *Rogers* テストのいずれかの要件を満たしうるか否かの判断を求めた。第9巡回区控訴裁判所はさらに、希釈化の主張に関してもVIPに有利な判断を示した。地裁とは異なり、控訴審は、パロディその他のフェアユースに対する制定法上の適用除外について考察しようとはしなかった。そのような考察抜きに、「非商業的使用」（non-commercial use）に関する適用除外によってVIPは免責されると判示したのである。第1125条(c)(3)(C)。「製品を販売するために商標が使用されている場合であっても、商標の使用が『非商業的』である場合もありうる」と控訴審は述べている。935 F. 3d at 1176（文中の引用符は省略）。控訴審がそうように判断した理由は、ここでもまた、問題の商品がJack Daniel's を「パロディ化」し、「ユーモラスに論評している」というものであった。Id., at 1175；参照 id., at 1176。

差し戻しを受けた地裁は、Jack Daniel's は *Rogers* テストのいずれの要件をも満たさないと認定し、侵害に関してVIPに有利な略式判決を言い渡した。Jack Daniel's は上訴し、第9巡回区控訴裁判所は地裁の判決を直ちに支持した。

そこで当裁判所は上訴を受理し、侵害と希釈化の両方の争点に関して控訴審の判決を審査することとなった。598 U.S. ____ (2022)。

II

侵害に関わるJack Daniel's の請求に係る第1の、そしてより実質的な問題は、「ランダム法に規定された混同可能性に関する分析に訴訟を進める前の前提条件として、Jack Daniel's が *Rogers* 境界テストの要件を満たしていなければならないのか？」¹ということである。本件の当事者双方は、この争点を可能な限り広く解釈し、*Rogers* テストが適用可能な場合をすべて想定した上で、この判断基準を攻撃したり擁護したりしている。本日の審理において、当裁判所はもっと狭い道を選択した。他の状況における *Rogers* テスト実施の

¹ 明確性を期するために言えば、当裁判所が「*Rogers* 境界テスト」（Rogers threshold test）と言う場合、合衆国憲法修正第1条の保護範囲を画定する判断基準を意味している。

理非を判断することなく、当裁判所は、侵害被疑者がランハム法の主眼となる方法で商標を使用している場合、すなわち侵害被疑者自身の商品の出所表示として商標を使用している場合には、*Rogers* テストは適用されないと判示する。参照：第 1127 条；*supra*, at 2-3。VIP は Jack Daniel's に由来する複数の商標をそのような方法で使用していた。したがって本件においては、侵害に関わる請求は混同可能性に基づいて発生し、混同可能性の問題に帰着する。だが、上述したような当裁判所の分析において、第 9 巡回区控訴裁判所が強調していた Bad Spaniels という玩具の表現的側面が盲点になっているということはない。VIP による係争中の商標の使用は単なる出所表示の域にとどまらず、Jack Daniel's を「パロディ化」もしくは「揶揄」しようとする試みに当該商標を使用していた。Tr. Of Oral Arg. 58, 66。そして、混同可能性を評価するにあたって、この種のメッセージは重要である。揶揄の対象となっている製品の製造者が自ら自社製品を揶揄していると消費者が考える可能性は、あまり大きくないからである。

A

本件において *Rogers* テストが適用されない理由を理解するため、このテストを生み出した判例をまずは検討してみよう。この訴訟の被告は、フェデリコ・フェリーニが手掛けた映画「Ginger and Fred」（邦題：「ジンジャーとフレッド」）の制作と配給を行っていた。この映画は架空の人物であるイタリア人の 2 人のキャバレーダンサー（ピッポとアメーリア）に関するもので、この 2 人のダンサーはハリウッド映画の名ダンサーであるジンジャー・ロジャースとフレッド・アステアのも真似をしていた。この映画が米国で公開されると、自らの名前をタイトルに使用したことに対して、ジンジャー・ロジャースがランハム法に基づき異議を申し立てた。第 2 巡回区控訴裁判所はこの申立を棄却した。第 2 巡回区控訴裁判所の推論によれば、「芸術作品」の題号（タイトル）は芸術作品それ自体と同様に「表現的要素」を含んでおり、この要素が「憲法修正第 1 条によって保護される価値」に関係しているという。875 F. 2d, at 998。それと同時に、タイトルに使用された人名が「当該作品の出所または内容」に関して消費者を混同させる「危険性は無視できる程度」である。*Id.* at 999-1000。したがってこの判断基準は適切である、と第 2 巡回区控訴裁判所は結論している。芸術作品との間に「少なくとも何らかの芸術的関係性のある」タイトルが、「作品の出所もしくは内容に関して明らかに誤認を生じさせない」場合、ランハム法に基づく請求はそこで斥けられるというのである。*Ibid.* だが第 2 巡回区控訴裁判所は、自らが一般原則を述べたわけではないことを明らかにした。通常の場合であれば製品の名称はその出所を示している可能性が高く、まさにそのような表示として消費者に受け止められる可能性が高い、と第 2 巡回区控訴裁判所は考えたのである。参照：*Id.* at 1000。

以後数十年にわたって、下級審が *Rogers* テストを採用する場合には、その適用対象を *Rogers* 事件に類似した事案に絞っていた。つまり、表現的作品の出所を表示するために商標が使用されているのではなく、専ら他の表現的機能

判決理由

を果たすために使用されている場合に限定してきたのである。それゆえ、例えば「バービー・ガール」(Barbie Girl)と題された楽曲をめぐって---この曲の歌詞には、「Life in plastic, it's fantastic」(プラスチックな人生ってファンタスティック)、「I'm a blond bimbo Girl, in a fantasy world」(私は恋多きブロンド・ガール、ファンタジーの世界に住んでいる)等、バービー人形を連想させるフレーズが含まれていた---玩具メーカーの Mattel があるバンドを訴えた事案において、第 9 巡回区控訴裁判所は *Rogers* テストを適用している。*Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F. 3d 894, 901 (2002)。同裁判所は、*Rogers* テストを採用した理由を、「問題のバンドはバービーという名称を出所を表示する手段として使用していない」し、その使用は「[当該楽曲の] 出所について一切触れていないから」だと説明している。*Id.* at 900, 902 ; 参照：*Id.*, at 902 (消費者は、この曲が「Mattel 社によって制作された」とは考えないだろう。「ジャニス・ジョプリンが『神様、私にメルセデス・ベンツを買ってよ』と歌うのを聴いて……ジャニスと自動車メーカーが合弁事業を始めたのかと勘繰る人がいないのと同じことだ」)。同様の理由で、「Crimson Tide」(邦題：「クリムゾン・タイド」)という映画の商標が表示されたサッカーのユニフォームを専ら「サッカーの歴史」における重要な出来事を「記念するために」描いたスポーツ画家の事案において、第 11 巡回区控訴裁判所は *Rogers* テストに基づき訴えを却下している。*University of Ala. Bd. Of Trustees v. New Life Art, Inc.*, 683 F. 3d 1266, 1279 (2012)。また、コメディ映画「The Hangover: Part II」(邦題：「ハングオーバー!! 史上最悪の二日酔い、国境を越える」)の登場人物が自分の旅行カバンは「ルイ・ヴィトン」だと発言したこと(ただし教養のないこの人物は「ルイ」を英語読みで「ルイス」と発音していた)を問題視した Louis Vuitton 社が訴訟を提起した際には、地裁が *Rogers* テストに基づいて訴えを却下している。参照：*Louis Vuitton Mallatier S.A. v. Warner Bros. Entertainment Inc.*, 868 F. Supp. 2d 172 (SDNY 2012)。この映画が「Louis Vuitton」の商標を「自社を識別させる商標」として使用しているわけではない、という事実については当事者双方が合意していた。*Id.*, at 180 (文中の引用符は省略)。訴えを却下するにあたって地裁は、「混同は通常は生じにくいだろう」とした上で、「表現の自由に関わる権利」は、ランダム法に基づく標準的な判断基準の適用を差し控えるよう示唆していると述べている。*Ibid.*

ところが、商標が商標として---つまり出所を表示する目的で---使用されている場合には、同じ裁判所が判で押したように混同可能性の分析を実施しており、*Rogers* テストには全く触れていない。参照：*JL Beverage Co., LLC v. Jim Beam Brands Co.*, 828 F. 3d 1098, 1102-1103 (CA9 2016) ; *PlayNation Play Systems, Inc. v. Velez Corp.*, 924 F. 3d 1159, 1164-1165 (CA11 2019) 等。さらには *Rogers* テストの生みの親である第 2 巡回区控訴裁判所ですら、そのような状況では *Rogers* テストは適用されないとわざわざ明言している。たとえば、ある政治団体の分派が「United We Stand America」という標章を使用していた事案において、第 2 巡回区控訴裁判所は *Rogers* テストは適用されない

と判示している。参照：*United We Stand Am., Inc. v. United We Stand, Am. New York, Inc.*, 128 F. 3d 86, 93 (1997)。同裁判所の言によれば、問題のスローガンには確かに表現的な内容が含まれているが、被告である政治団体はそれを商標として、つまり本家にあたる「政治運動」と「出所が同一であること」を示唆する「表示」として、使用しているという。*Ibid.* 同様な理由により、盾の図柄と横書きの文字を組み合わせた Harley-Davidson のロゴを改造したバイク整備士の見解（改造版のロゴは表現的なパロディであって *Rogers* テストによる保護の対象となる）を第 2 巡回区控訴裁判所は斥けている。参照：*Harley-Davidson, Inc. v. Grottanelli*, 164 F. 3d 806, 812-813 (1999)。同裁判所は、被告の整備士が改造したロゴが「ある種ユーモラスな」メッセージを伝えていることを認めた。*Id.*, at 813。だが、被告による当該ロゴの使用は典型的な「商標としての使用」であり、Harley-Davidson の商標に「類似した」画像が表示された看板、ニュースレター、T シャツを通じて、被告が営む「修理・部品販売業」をブランド化するために使用されている。*Id.*, at 809, 812-813。

以上の要点をまとめれば、*Rogers* 事件の本案が何であれ---その争点について当裁判所が見解を示すことはない---*Rogers* テストは常に限られた範囲でのみ適用される法理であった、ということである。本件に対する判断をとりあえず保留して言えば、*Rogers* テストは「商標としての使用以外の使用」が絡んだ事案---換言すれば、「被告が〔係争中の〕商標を出所表示以外の方法で使用していた場合」---のみに適用されてきたのである。*S. Dogan & M. Lemley, Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 Iowa L. Rev. 1669, 1684 (2007) ; 参照：*Id.*, at 1683-1684 および n. 58。*Rogers* テストによって、商標としての商標の使用、すなわち「〔被告の〕商品またはサービスの特定またはブランド化」を目的とする使用が、商標に関わる通常の詮議を免れることはない。*Id.*, at 1683。

Rogers テストの適用限界を示す判例を最後に一つ挙げておく。この判例は驚くほど本件に類似している。本件と同じく犬用の製品に関係する訴訟であるが、問題となったのは玩具ではなく香水である。そう、この訴訟の被告は、「人間の消費に供するために販売されているエレガントなブランドの名称をパロディ化した名前のついたペット用香水の製品ライン」を販売していたのである。*Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC*, 221 F. Supp. 2d 410, 412 (SDNY 2002) (Mukasey, J.)。争点となった製品には「Timmy Holedigger」（穴掘り職人ティミー）という名がつけられていたのだが、原告の Tommy Hilfiger はこれが気に入らなかった。被告は *Rogers* テストの適用を要求したが、裁判所は *Harley-Davidson* 事件を援用して被告の要求を拒否した。参照：*221 F. Supp. 2d*, at 414。この訴訟を担当した裁判所の説明によれば、*Rogers* テストとは、「商標の非商標的使用、つまり、製品の『出所または原産地を表示する手段』としての使用ではなく、専ら出所表示とは異なる種類のメッセージを伝えることを目的とした使用」に関係する訴訟のみに適用される判断基準である。*221 F. Supp. 2d*, at 414。逆に、「少なくとも商標の一部が」「出所表示」として使用されている場合---被告が「自らの商品を販売するために商標

判決理由

権者の営業上の信用 (goodwill) を利用して取引を行っている」可能性がある場合---*Rogers* テストはまともに機能しない。221 F. Supp. at 414-415。被告が出所表示と同時に別の製品のパロディを含んだ「表現的な論評を行っている」としても同様である、と裁判所は説明を続ける。Id., at 415。被告はいまだに「他人の商標を商標として使用」しているのだから、侵害に関わる請求は「混同可能性」という通常の土俵で勝負しなければならない。Id., at 415。

上記の結論は商標法に合致しており、商標の第一義的な目的を反映している。「商標」の定義から説き起こせば、商標とは出所を表示するもの---商品の「出所を特定」し、当該商品を「他人が製造もしくは販売している」商品から「識別」するもの---である、とランハム法は考えている。第 1127 条；参照：*supra*, at 2-3。この機能を損なうことは、前述したとおり商標法上の大罪である。参照：*supra*, at 3。大罪にあたる行為とは、出所に関して消費者に混同を生じさせること、ある製造者の製品を他の製造者の製品だと（一部の）消費者に思い込ませることである。この種の混同が最も生じやすいのは、誰かが他人の商標を商標として---しつこく念押しするが商品の出所を表示するものとして---使用した場合である---出所表示以外の表現的機能のために他人の商標を使用した場合ではない。上に挙げた判例の一つを例として考えてみよう。映画の制作者が登場人物に関する情報（この人は、ブランド物を見せびらかすのが大好きなのに当のブランド名を正しく発音できないような連中の一人です）を伝えるためにルイ・ヴィトンのスーツケースを使ったと想像してほしい。参照：*supra*, at 12。その上で、別のシナリオを考えてみよう。カバン類の製造者が、ヴィトンの「LV」のロゴをほんの少し変えたロゴを表示したスーツケースを市場に送り込んだとする。これら 2 つのシナリオのうち、混同可能性がより大きいのは後者である。後者のロゴは、製品の製造責任者が誰であるかに関する情報（というか偽情報）を提供しているからである。この種の使用は「商標法の中核をなす懸案事項に関係」しており、「典型的な侵害の事例」を発生させる。G. Dinwoodie & M. Janis, *Confusion Over Use: Contextualism in Trademark Law*, 92 Iowa L. Rev. 1597, 1636 (2007)。そのような場合に *Rogers* テストを適用するのは妥当でない---*Rogers* テストは、混同可能性の分析を免れる抜け道と、手っ取り早い訴訟却下の機会を提供するからである。²

出所表示以外の表現的な内容が商標の使用に含まれているからといって---つまり、出所以外にも何らかのメッセージを伝えているからという理由で、結果が変わってくるわけでもない。この点は、第 9 巡回区控訴裁判所の論法の中で最もドラマチックな部分である。Bad Spaniels が「ユーモラスなメッセージを伝えて」いるという理由によって *Rogers* テストに基づく保護が自動的に

² 言うまでもないことであるが、出所表示としての使用に関係する侵害訴訟すべてにおいて、訴訟手続の完遂が必要とされるわけではない。訴訟で問題となる使用の中には---商標の相違点や諸々の事情の斟酌によって---信憑性のある混同可能性の証拠が提示されないものもある。訴訟の原告が混同可能性についてもっともらしい主張を展開できなかった場合、第一審となる地方裁判所は、連邦民事訴訟規則 (Federal Rule of Civil Procedure) の第 12 条(b)(6)に基づいて訴えを棄却することになる。参照：6 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* § 32 : 121.75 (事例の出典)。

適用される、と第 9 巡回区控訴裁判所は考えていたのである。953 F.3d at 1175。そのような見方をするならば、*Rogers* テストは大半の事例に適用できることになってしまう。商標は往々にして表現的であり、表現の方法もさまざまである。とあるブランドのリキュール酒のトレードドレス（出所表示の域をはるかに超えている）がどれほど雄弁に商品を語っているかを考えてみてほしい。このボトルは酒を嗜んでいる修道士を模した形状をしており、中身の酒のルーツが遠い昔の修道院に遡ることを暗黙のうちに示している。

（原文 15 ページに画像有）

あるいは、「バンドを識別するだけでなく社会問題に対する見解を表明している」バンド名を例として挙げてもいい。*Tam*, 582 U.S., at 245 (opinion of ALITO, J.)（「The Slants」というバンド名を論じた部分）。あるいは、*Hilfiger* と *Holedigger* をめぐるパロディ訴訟で当裁判所が認定しているように---商標としての機能とパロディ的な内容の両方を兼ね備えた商標がどのようなものかに注目してみてもいい。参照：*supra*, at 13-14。商標の表現性を示す例ならば幾らでも挙げることができるだろう。ある重要な論文が指摘しているように、第 9 巡回区控訴裁判所による *Rogers* テストの拡大解釈は、「潜在的にはほとんど全ての事象を包含しうる」。商標を構成する名称、語句、記号、意匠、更にはそれらの多種多様な組み合わせは、出所とは関係のない「何らかの『表現的な』メッセージを含んでいる」ことがしばしばあるからだ。6 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* § 31:144.50。当裁判所が以下に論じるように、二つの商標の混同可能性を評価する際に、そのようなメッセージが重要になってくることも当然あるだろう。参照：*Infra*, at 18-19。表現的な内容すべてが *Rogers* テストを発動させるとすれば、混同可能性に関する分析にたどり着く訴訟はほとんど存在なくなってしまうだろう。そんなことになれば、*Rogers* テストに基づく例外の方が一般原則になってしまう。そのような帰結は、商標法について当裁判所が長年にわたって維持してきた見解に合致しない。

合衆国憲法の修正第 1 条がそのような帰結を要求している、という第 9 巡回区控訴裁判所の判断は誤りである。そうしなければ商標法は「表現の自由に関わる公益について十分に責任を負うことができない」と第 9 巡回区控訴裁判所は考えていた。953 F. 3d, at 1174。 *Mattel* 事件（バービーの事案）を審理した裁判所は、訴えの対象となった商標の使用が「出所表示」としての機能を果たしている場合、商標権は「修正第 1 条の問題をうまく片付ける」ことができる。「修正第 1 条に基づいて与えられた権利を行使して、あなたが自宅のバスタブで作り出した混合液を『ペプシ』と称するのは自由」だが、その液体を売りつけられる側には「騙されて怪しげな商品を買わない権利があり、この買い手の権利の方があなたの権利よりも重視される」のである。296 F. 3d, at 900。もっと地味な言葉で言えば、「商標が〔出所に関する〕混同を生じさせている限り」、「法は消費者および商標権者を保護することができる」。 *Tam*, 582 U.S., at 252 (Kennedy, J., concurring in part and concurring in judgment) ;

判決理由

参照： *Friedman v. Rogers*, 440 U.S. 1, 15 (1979)（「欺罔的もしくは誤認惹起的な〔商号の〕使用から公衆を保護すること」による「実質的な」利益を理由として、法による商号の制限に対し修正第 1 条に基づき提起された訴えを斥けた判決）。あるいは、特に明瞭な判例をここでも援用することができる。「他人の商標」（または混同を生じさせる程度にこれに類似した商標）が、「出所表示」の手段として「許可なく使用された」場合、「商標法は一般に修正第 1 条に優越する」。 *Yankee Publishing Inc. v. News Am. Publishing Inc.*, 809 F. Supp. 267, 276 (SDNY 1992) (Leval, J.)（強調記号は省略）。上記のような使用に関する限り、修正第 1 条は、同条による保護範囲を画定するための（*Rogers* テストのような）判断基準を要求していない。商標が商標として使用されている場合（非常に稀な事情が存在する場合は例外とされる可能性があるが）、混同可能性に関する分析は、表現の自由に関わる利益について責任を負うという機能を十分に果たしている。

B

本件において、VIP は Bad Spaniels の商標およびトレードドレスを出所表示の手段として使っているという地裁の判示は適正であった。参照： *App. to Pet. for Cert.* 105a。実際、VIP は以下の点を認めている。VIP は自らの訴状の中で、「耐久性のあるゴムで製造された甲高い音の出る新規な犬用玩具に使用される商標『Bad Spaniels』および当該製品のトレードドレス」を「所有し、使用している」と主張していた。 *App.* 3, 11。したがって同社は、まさに本件の訴訟において、前記の商標およびトレードドレスが（未登録ではあるが）「〔VIP の〕商品の特定・識別」し、「〔それら製品の〕出所を表示する」ために使用されていたと自ら表明しているのである。第 1127 条（ご存じの通り、商標の登録は任意である。参照： *supra*, at 3-4）。

VIP は当裁判所において、くだんの訴状は単に「形式的な主張」であり---「機械的な手順」の問題だと語った。 *Tr. Of Oral Arg.* 73。だが、当裁判所が訴状の趣旨を了解したとしても、VIP の言動は訴状の主張を裏づける方向に更に踏み込んだものであった。その第 1 は、商品の販売方法である。商品のハング・タグには、Bad Spaniels のロゴが、同社が自社の商標であると認めている「Silly Squeakers」のロゴの反対側に表示されており、この二つのロゴは同一の出所を表示する機能を果たしているようだ。参照： *supra*, at 7。第 2 に、「Silly Squeakers」の製品ラインに含まれる他の製品に関する VIP の業務慣行がある。VIP は本件の裁判を通じて、「Jose Perro」（メキシコ産のテキーラ「Jose Cuervo」のもじり）、「HeinieSniff'n」（オランダ産のビール「Heineken」のもじり）等の一連の犬用玩具に使用されている商標とトレードドレスは、未登録ではあるが自社の所有に属していると一貫して主張している。³しかも、

³ 参照： *VIP Products, LLC v. Tequila Cuervo La Rejena, S.A. de C. V.*, No. 20-cv-0319 (D Ariz., Feb. 11, 2020), ECF Doc. 1, p. 3（「Jose Perro」関連）； *VIP Products, LLC v. Heineken USA, Inc.*, No. 13-cv-0319 (D Ariz., Feb. 13, 2013), ECF Doc. 1, pp. 3-4（「HeinieSniff'n」関連）； *VIP Products, LLC v. Pabst Brewing Co.*, No. 14-cv-

「Dos Perros」（登録商標 6176781 号）、「Smella Arpaw」（同 6262975 号）、「Doggie Walker」（同 6213816 号）など、他の犬用玩具の名称については、同社は登録を選択している。以上をすべて考え合わせると、「形式的」ないし「機械的な手順」という以上の実態が浮かび上がってくる。VIP の行動は、自社が Bad Spaniels の商標（Jack Daniel's のもじり）を商標として、製品の出所を表示するために使用しているという自白に等しい。

それゆえ、本件の訴訟において審理を進めるべき唯一の問題は、Bad Spaniels の商標が混同を生じさせるおそれがあるか否かである。「表現的作品」が関係するすべての訴訟を裁判所から叩き出すような判断基準は存在しない。だが、商標の表現的なメッセージ---特に VIP が主張しているようなパロディ的なメッセージ---は、混同可能性を評価する際に適正に考慮されることがある。参照： *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F. 3d 252, 265 (CA4 2007)（パロディは「[混同可能性の] ファクターを適用する方法に影響を及ぼす」）； *Brief for United States as Amicus Curiae* 17-22（同上）等。パロディは「オリジナルの十分な要素」を「魔法のように召喚」して、「その批判的知性の対象を認識可能なものにしなければならない」。*Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U. S. 569, 588 (1994)（文中の引用符は省略）。だが、それと同時に、パロディが成功するためには対照的な関係を生み出さなければならない。それにより、冷笑的なメッセージや的を射たユーモアが鮮明に際立つのである。以上の条件が成就した場合（成就できれば、だが）、パロディが混同を生じさせる可能性が存在するケースはさほど多くない。VIP は Jack Daniel's を笑いの種にしようと努力していた。その努力によって *Rogers* テストの適用が正当化されるわけではないが、標準的な商標分析において、その努力が何らかの違いを生み出す可能性はある。最高裁の通常の慣行に従い、当裁判所はこの争点を下級審に差し戻す。参照： *Cutterm v. Wilkinson*, 544 U. S. 709, 718, n. 7 (2005)（最高裁は一般に「見直しを行う裁判所であって最初の審理を行う裁判所ではない」と指摘した部分）。

III

当裁判所の 2 番目の問いは、（ウィスキーをあまり心地よいとは言えない物質に関連付けたことによって生じた）信用毀損による希釈化に関わる Jack Daniel's の請求に関係しているが、こちらは最初の問いよりも簡単に処理できる。第 9 巡回区控訴裁判所がランハム法の「非商業的な商標の使用による---希釈化に関する免責規定」の一つに基づいて前記の請求を却下したことを思い出して欲しい。第 1125 条(c)(3)(C)；参照： *supra*, at 9。控訴審の見解によれば、「商品を販売するために商標が使用された場合であっても、商標の使用が『非商業的』とされる場合がありうる」。953 F. 3d, at 1176（文中の引用符は省

2084 (D Ariz., Sept. 19, 2014), ECF Doc. 1, pp. 3-4（米国産のビール「Pabst Blue Ribbon」をもじった「Blue Cats Trippen」関連）； *VIP Products, LLC v. Champagne Louis Roederer, S. A.*, No. 13-cv-2365 (D Ariz., Nov. 18, 2013), ECF Doc. 1, PP. 3-4（フランス産のシャンパン「Cristal」をもじった「Crispaw」関連）等。

判決理由

略)。VIP による商標の使用は非商業的な使用である、と控訴審は続けている。当該商標は Jack Daniel's を「パロディ化」したものであり、Jack Daniel's に関する「ユーモラスなメッセージを伝えて」いる。 *Id.*, at 1175-1176。この論法の最初のステップに対する当裁判所の見解を表明する必要はない。第 2 のステップは誤っていると当裁判所は考えているからである。「非商業的使用」に関する免責の範囲がどれほど広くても、第 9 巡回区控訴裁判所が考えているようにパロディやユーモラスなコメントがすべて免責の対象となるわけではない。

それは何故かを理解するために、ランハム法に規定された別の免責の範囲を考えてみよう---「フェアユース」に関する免責である。先述したように、「フェアユース」に関する免責は、「著名商標の権利者」を対象とした「パロディ化、批評または論評」に適用される旨が条文に明記されている。第 1125 条(c)(3)(A)(ii)；参照：*supra*, at 5。しかし、あらゆる状況で免責が適用されるわけではない。批判的に見れば、フェアユースに関する免責は商標権の適用除外であるが、免責それ自体についても適用除外が設けられている。「使用者自身の商品またはサービスの出所表示として」商標が使用されている場合、この免責は適用されないのである。第 1125 条(c)(3)(A)。その場合、パロディだの批評だの論評だのと言い訳しても、希釈化を行った者を救済することはできない。そのような事情とは無関係に、希釈者は有責とされる。

第 9 巡回区控訴裁判所のアプローチに関して問題なのは、制定法が希求する結果に逆行していることであり、本件はその格好の例となっている。フェアユースに関する規定の適用に制限があることを考えれば、商標のパロディに関する責任が免除されるのは、パロディ商標が出所表示として使用されていない場合に限られることになる。非商業的使用に関する適用除外を第 9 巡回区控訴裁判所は拡大解釈しているが、その拡大解釈---出所表示の機能を果たしているかに関わらずパロディ（とか批評とか論評とか）は常に免責されるという解釈---は、フェアユースを理由としたパロディ等の免責に連邦議会が明示的に課した制限を実質的に無効化するものである。第 9 巡回区控訴裁判所の解釈をこのまま野放しにしたらどのようなことが起こるのか、ちょっと考えれば分かるだろう。VIP が問題の商標を出所表示として使用している以上、パロディについてフェアユースに関する免責の恩恵を受けることはできないという地裁の判断は正しかった。参照：*App. to Pet. for Cert.* 105a；*supra*, at 8-9, 17-18。第 9 巡回区控訴裁判所は地裁のこの判断に対して異を唱えていないが、結局は VIP によるパロディ的な使用を「混同可能性」に関する通常分析から守ろうとした。それによって第 9 巡回区控訴裁判所は、希釈化に関してパロディ（とか批評とか論評とか）が免責の対象となる場合---および免責の対象とならない場合---に関する連邦議会の判断を台無しにしたのである。

IV

本日の当裁判所の意見は限定的なものである。*Rogers* テストがそもそも適正な判断基準であるか否か、「非商業的使用」に関する適用除外はどの程度の

範囲に及ぶのか、といった問題については、当裁判所は判断を示さない。侵害に関して当裁判所は、訴えの対象となった商標の使用が商標としての使用である場合には *Rogers* テストは適用されないと判示する。希釈化に関する当裁判所の判示はただ一つである。パロディその他の論評に当たる標章が出所表示としても同様に使用されている場合、そのパロディないし論評が非商業的使用に関する免責によって保護されることはない。ランハム法は、消費者が商品の出所を確実に識別できるように工夫を凝らす中で、上記の事実を重視している。

以上を示した理由から、当裁判所は下級審の判決を無効とし、本書の見解に合致する審理の実施を求めて本件を差し戻す。

上記の通り命令する。

ソトマイヨール判事、判決同意意見

合衆国最高裁判所

事件番号 22-148

申立人 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.
対 VIP PRODUCTS LLC

連邦第 9 巡回区控訴裁判所に対する移送命令

[2023 年 6 月 8 日]

ソトマイヨール判事が以下の判決同意意見を起草し、アリート判事がこれに賛同した。

私は、当裁判所の意見に全面的に同意する。私が特に意見書を起草するのは、パロディを始めとして商標の使用に修正第 1 条が絡んでくる可能性がある状況においては、裁判所は調査の結果を特に慎重に扱うべきであるという点を強調するためである。本件の申立人もそうであるが、商標訴訟の原告は、侵害被疑製品によって消費者に混同が生じる可能性があることを証明するために調査を委託することが多い。他の証拠も同様であるが、諸々の調査は、商標可能性に関する多面的な分析の中の単なる一要素として解釈すべきである。参照：*Uncommon, LLC v. Spigen, Inc.*, 926 F. 3d 409, 425 (CA7 2019) 等。それと同時に、裁判所は、調査の方法論とその代表性（その調査が調査対象全体の典型的な特徴・本質をどの程度代表しているか）を慎重に評価すべきであり、下級審の多くは既にそのような評価を実施している。参照：*Water Pik, Inc. v. Med-Systems, Inc.*, 726 F. 3d 1136, 1144-1150 (CA10 2013); *Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc.*, 588 F. 3d 97, 117 (CA2 2009) 等。

だが、商標侵害の主張がパロディに関係している場合、調査結果の無批判な受け入れや不当な重視に伴う固有のリスクが存在する。アンケート調査の回答者の中には、商標をパロディ化するには当該商標の権利者から許可を得る必要があると誤解している人が含まれている可能性があり、アンケートの回答はそのような誤った思い込みを反映しているかもしれない。本件で実施された調査に対する回答の一部は、そのような可能性を示す好例である。参照：*App. 81-82, n. 25*（「このおもちゃを製造した犬用玩具の会社は、犬用の玩具という形で自社製品に商標の基本要素をコピーする許可と法的権利を [Jack Daniel's から] 取得すべきだったと思う」）；*ibid.*（「このボトルは Jack Daniel パーベキューソースのボトルを真似ている。ということは Jack Daniel が特許を持っているのだから、そのイメージを使用する許可を求めるべきだった」）；併せて参照：*Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F. 3d 769, 772-773, 775 (CA8 1994)（同様の状況を論じた判例）。原告は、消費者

ソトマイヨール判事、判決同意意見

に混乱が生じていることを示す証拠として、上述したような法的枠組みに関する回答者の誤解を指摘することができる。さらに、巧妙に設計された調査によって許可をめぐる複雑な法律問題を消費者に考えさせることで、消費者の混乱を助長することもできる。調査がなければ、消費者が自然にそうした疑問を抱くことは金輪際なかっただろう。

このような調査結果が侵害分析を左右するのを許してしまうと、膨大な数のパロディが沈黙を強いられるおそれがある。他の尺度の下では出所の混同（ランハム法の中核をなす懸案事項）を生じさせる可能性は乏しいと思われるパロディまで、一網打尽にされてしまうのである。参照：*Ante*, at 4, 10, 14。調査を委託する財力のある富裕なブランドは、自社ブランドに向けられた揶揄に対して、効果的な禁止命令を手に入れることができるだろう。結局のところ、「商標云々という以前に、そもそも笑いものにされて喜ぶ人はいない」のである。6 J. McCarthy, *Trademarks and Unfair Competition* § 32 : 121.75 (5th ed. 2023)。こうした調査は、「商品の提供元である業者を特定する必要と、自由なコミュニケーションや議論を求める社会の需要」の間で慎重にバランスを取っているランハム法の軸足を揺るがすものとなる。P. Leval, *Trademark: Champion of Free Speech*, 27 *colum. J. L. & Arts* 187, 210 (2004)。ゆえに裁判所は、混同可能性に関わる他のファクターが調査によって完全に駆逐されてしまわないよう配慮すべきである。調査以外のファクターの中に、実際の消費者の市場における経験をより正確に解明しているものがあるかもしれない。また、上述したような法律に関わる混乱が調査によって人為的に助長される経緯について、裁判所は慎重に対処すべきである。さもないと、その種の調査に対して十分な訴訟管理ができなくなってしまう。

ゴーサッチ判事、判決同意意見

合衆国最高裁判所

事件番号 22-148

申立人 JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.
対 VIP PRODUCTS LLC

連邦第 9 巡回区控訴裁判所に対する移送命令

[2023 年 6 月 8 日]

ゴーサッチ判事が以下の判決同意意見を起草し、トーマス判事およびバレット判事がこれに賛同した。

裁判所の意見に賛同できることを喜ばしく思う。私が別して意見書を起草するのは、単に、*Rogers v. Grimaldi*, 875 F. 2d 994 (CA2 1989)の判例を援用する下級審はその扱いを慎重にすべきだという点を強調するためである。当裁判所は本日、*Rogers* 事件の判例を本来の文言に従って解釈したとしても、*Rogers* テストは本件のような事案には適用されないと適正に結論した。だが、その結論に至る過程で、当裁判所は *Rogers* テストに関わる大量の議論を放置せざるを得なかった。たとえば、*Rogers* テストの由来は完全に明らかになっていない。修正第 1 条の指示に従った結果なのか、それとも（おそらくは憲法判断回避の原則(constitutional-avoidance doctrine)に触発されて）単にランハム法の綻びを取り繕っただけなのか、判然としないのである。*Id.*, at 998。もう一つ挙げれば、*Rogers* テストがすべての細部に至るまで適正であるかどうかは明白になっていない---確実に言えるのは、訟務長官が当該判決に関して重大な疑問を提起しているということである。参照：Brief for United States as *Amicus Curiae* 23-28。上述したような問題すべての解決は後日に持ち越されている。*Ante*, at 13。下級審はその事実に鑑みて自らの判断を調整すべきである。