

アメリカにおけるパロディ商標の一考察

An Analysis of Trademark Parodies in the U.S.

安 藤 和 宏*
Kazuhiro ANDO

抄録 近年、日本ではパロディ商標を巡る訴訟が増えており、パロディ商標の議論が活発に行われるようになってきている。本稿では、パロディ商標に関する裁判例や議論が蓄積されているアメリカの状況を紹介し、日本法に導入すべきアプローチを検討する。

1. はじめに

パロディには確立した定義はないが、「既成の著名な作品また他人の文体・韻律などの特色を一見してわかるように残したまま、全く違った内容を表現して、風刺・滑稽を感じさせるように作り変えた文学作品。日本の本歌取り・狂歌・替え歌などもその例。また広く、演劇・音楽・美術・映像などの作品にもいう」『大辞林(第3版)』(三省堂・2006年)といわれている¹。つまり、パロディは既存の作品を利用した表現の一形態であるため、原作者または原作の権利者が保有する利益とパロディストが保有する表現の自由との衝突を引き起こすことになる。知的財産法の分野では、パロディ作品が原作品の著作者または著作権者の権利を侵害するかという文脈において、これまで一定の議論が蓄積されている²。

一方、わが国では商標パロディの問題について、これまであまり議論がなされてこなかった³。これはわが国において、商標パロディの裁判例がほとんど存在しなかったことが主な理由だと思われるが、最近ではSHI-SA事件⁴や白い恋人事件、KUMA

事件⁵、Lamborghini事件⁶のように商標パロディが問題となった訴訟が相次いで提起されるようになった。そして、これらの事件を契機にして、近年、パロディ商標の議論が活発に行われるようになってきている。しかし、それでもパロディ商標に関する本格的な議論は緒に就いたばかりであり、十分な議論や裁判例が蓄積しているとはいえない状況にある。

そこで本稿では、アメリカにおけるパロディ商標に関する主要な裁判例や学説を詳細に分析、考察した上で、日本法への若干の示唆を行うこととしたい。というのも、アメリカにはパロディ商標と表現の自由に関する議論や裁判例が豊富に存在し、これらを紹介することは日本におけるパロディ商標に関する議論の深化に一定の貢献をしてくれるからである。次章では、ランナム法における商標権侵害と不正競争責任について解説しよう。

* 東洋大学法学部 准教授
Associate Professor of Law, Toyo University

2. ランハム法における商標権侵害と不正競争責任について

パロディ商標が争点となる訴訟において、オリジナル商標の権利者は商標権侵害と不正競争責任を主張することが多い。そこで本章では、ランハム法における商標権侵害（32条）と不正競争責任（43条（a））について説明する。なお、ランハム法には稀釈化に関する規定（43条（c））が存在するが、本稿では紙幅の関係上、扱わない。

ランハム法 32 条は、次のように規定して登録商標の権利者の保護を図っている。

第 32 条（15 U.S.C. §1114）

- (1) 何人も、登録人の承諾を得ないで、
- (a) 取引において、登録商標の複製、偽造、複写またはもっともらしい模倣標章を商品またはサービスの販売、販売の申出、頒布または広告によって取引上使用し、かかる使用が混同もしくは誤認を生じさせ、または欺罔するおそれがあるとき、または
- (b) 登録商標を複製し、偽造し、複写しまたはもっともらしく模倣し、かつ、当該の複製、偽造、複写またはもっともらしい模倣標章を、取引上使用するために、または、商品やサービスを販売し、販売を申出、頒布し、もしくは宣伝するために、ラベル、標識、印刷物、包装、容器または広告物に付し、かかる使用が混同もしくは誤認を生じさせ、または欺罔するおそれがあるときは、
- 当該人は、次に規定する救済を求める登録人による民事訴訟において、その責めを負うものとする。

ランハム法 32 条の規定は、あくまでも登録商標の保護を対象としたものであるが、ランハム法の目的の一つは、商品やサービスに関する不実表示

から消費者や競業者を保護することであるため、ランハム法には不正競争法の規律が含まれている。そして、ランハム法 43 条(a)(1)(A)は未登録商標に対する保護を次のように規定している。

第 43 条（15 U.S.C. §1125）

- (a) (1) 何人も、取引において商品もしくはサービスまたは商品の容器に付してもしくはそれに関連して文字、用語、名称、シンボル、図形もしくはこれらの組合せ、または虚偽の原産地表示、事実についての虚偽もしくは誤認を生じさせる記述、または事実についての虚偽もしくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、
- (A) その者と他の者との関連、関係もしくは繋がりについて、または他の者によるその者の商品、サービスもしくは商活動の出所、後援、もしくは承認について、混同を生じさせ、または誤認を生じさせ、または欺罔するおそれがあるときは、
- その行為によって損害を受けているか、またはそのおそれがあると信じる者による民事訴訟において、その責めを負うものとする。

上記に述べたランハム法に基づく商標権侵害（32条）と不正競争責任（43条(a)(1)(A)）が成立するためには、「混同のおそれ」が要件になっている。つまり、原告は被告が商品や役務の出所について、消費者に混同を生じさせるような方法で、原告の商標と同一または類似の商標を使用したことを立証しなければならない。具体的には、一般的な慎重さを有している相当数の消費者に対して、被告の商品またはサービスは原告が提供するものであるか、あるいは原告と何らかの関係（たとえば、原告と財政援助や推薦を受けたり、提携したりしていること）があると信じさせるように、誤

認または混同を生じさせていることを裁判で証明しなければならない。

異なる商品や役務に使用されている2つの商標が混同を生じさせるほど類似しているかどうかについて、裁判所は一般的にマルチファクター・テストというファクター分析を行って判断している。どのようなファクターを使用するかは裁判所によって異なるが、最も有名なファクターは、第2巡回区連邦控訴裁判所が *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*⁷において定立したポラロイド・ファクターと呼ばれるものである。

ポラロイド・ファクターとは、①原告商標の強さ、②原告商標と被告商標の類似性、③原告商品と被告商品の近接性、④先行する商標権者が事業範囲を拡張する可能性、⑤現実の混同、⑥被告の意図、⑦被告商品の品質、⑧消費者が払う注意の程度をいうが、考慮するファクターはこれらに限られないとされている。裁判所は、これらのファクターを分析した上で、混同のおそれの有無を判断するのである⁸。

なお、アメリカの裁判所では、一般的に他人の商標をパロディとして使用したこと、つまり、パロディを商標権侵害に対する積極的抗弁として扱っていない⁹。ランナム法の権威であるトーマス・マッカーシーは、「権利侵害となるパロディもあれば、そうでないパロディもある。しかし、『パロディだ』と叫んだところで魔法のように商標権侵害や稀釈化の責任から逃れることはできないのである。混同を生じさせるパロディもあれば、そうでないパロディもある。これらに共通しているのは、他人の商標を使用することによって、ユーモアを起こそうとすることである。権利侵害をしていないパロディというのは、ただ単に面白く、混同を生じさせないものなのである」と説明している¹⁰。

多くの裁判所は、パロディ商標による商標権侵

害の判断に際し、通常の商標権侵害訴訟と同様にマルチファクター・テストを適用するが、その適用において、被告によるパロディ商標が成功していることを追加的に考慮して、混同のおそれの有無を判断している¹¹。そして、被告によるパロディ商標が成功していると認定された場合、裁判所はオリジナル商標の権利者である原告に不利な判断をする傾向にあるといわれている¹²。一方、パロディ商標が成功していない場合、すなわちパロディ商標がオリジナル商標との相違を感得させないようなものであった場合、消費者の混同が生じやすくなるために、被告に不利な状況になる。

2006年に発表された実証研究によると、混同のおそれが争点となった裁判例では「原告商標と被告商標の類似性」と「被告の意図」という2つのファクターが混同のおそれの有無を判断する際に決定的な役割を果たし、それ以外のファクターが与える影響は少ないとされている¹³。したがって、パロディ商標の訴訟において、これら2つのファクターが被告に有利に考慮されるとしたら、被告はかなり有利な立場に立つことになる。この興味深い問題に関しては、次章で裁判例を通じて具体的に検討することにしよう。

ところでパロディ商標は、商品の宣伝や販売に関連して使用されるだけでない。パロディストは、他人の商標を自分の見解や意見を伝えるために音楽や文学、映画といった芸術作品に使う場合もある。そして、多くの裁判所は、そのような芸術作品に原告商標が使用される場合、マルチファクター・テストではなく、ロジャーズ・テストと呼ばれる判断枠組みを採用している¹⁴。ただし、芸術作品に関連する商標の使用について、ロジャーズ・テストを用いず、マルチファクター・テストを用いて判断する裁判所も依然としてある¹⁵。

ロジャーズ・テストは、第2巡回区連邦控訴裁

判所が定立したもので、混同のおそれの防止と表現の自由との利益衡量に基づいた判断基準である。具体的には、公衆による混同を防止するという公益が表現の自由という公益を上回った場合にのみ、問題となっているパロディ商標の使用に対して、ランダム法が適用できるとするものである。

この他に代替手段テストという判断枠組みがある。これは、問題となっているパロディ商標を使用しなくても、パロディストに自分のメッセージを伝えるための十分な代替手段が存在している場合には、商標権侵害が認められるというものである。このアプローチは1970年代から1980年代にかけて一部の裁判所で採用されていたが、現在ではあまり利用されていない。

次章では、これらのアプローチを採用した裁判例を詳しく見ることにしよう。

3. 主要な裁判例

(1) 追加考慮アプローチ

前述したように、追加考慮アプローチとは、混同のおそれの有無の判断においてマルチファクター・テストを適用する際に、被告のパロディ商標が成功していることを追加的に考慮するというものである。そして、前述したように、裁判所が被告のパロディ商標は成功していると判断した場合、マルチファクター・テストにおいて被告に有利に判断する傾向がある。このことを示した好事例が次に紹介する *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC* である。

Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007)

【事案の概要】

原告の *Louis Vuitton Malletier S.A.* (以下、LVM) はパリに本社を置くフランス法人であり、高級バ

ッグや革製品、ハンドバッグ、アクセサリ等を製造し、全世界で販売している。これらの製品の販売に際して、LVMは旅行用バッグや女性向けハンドバッグに関して「LOUIS VUITTON」を、旅行用バッグ等に関して「LV」のモノグラム (LVマーク) やモノグラム・キャンバス・マークを登録している。

被告の *Haute Diggity Dog, LLC* (以下、*Haute Diggity Dog*) は、ネバダ州に本社を置くアメリカ法人であり、犬用玩具のチュートイ (噛んでよい玩具) やベッドをペットショップで販売している比較的小規模な会社である。*Haute Diggity Dog* は、*Chewy Vuiton (LOUIS VUITTON)*, *Chewnel No.5 (Chanel No.5)*, *Furcedes (Mercedes)*, *Jimmy Chew (Jimmy Choo)*, *Dog Perignonn (Dom Perignon)*, *Sniffany & Co. (Tiffany & Co.)*, *Dogior (Dior)* といった高級ブランドの名前をもじった商品を販売している。*Haute Diggity Dog* の“*Chewy Vuiton*”という犬用玩具は、LVMのハンドバッグを想起させるほど、オリジナルとよく似た形、デザイン、色で作られている。この製品は、LVマークの代わりにCVが使われ、ほかのシンボルや色もオリジナルが真似されている。

そこで原告は被告に対して、商標権侵害等を主張し、ヴァージニア州東部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一審は、被告商品が原告商品のパロディに成功しているとして、原告の請求を棄却したため、原告が控訴した。

【判旨】

パロディは二つの同時かつ矛盾したメッセージを届けなければならない。一つはオリジナルの商標。もう一つは、オリジナルではなく、それに代わるパロディである。この2つ目のメッセージはオリジナルとパロディを差別化するだけでなく、

風刺や嘲り，冗談，おかしさを明確に伝えるものでなければならない。したがって，パロディが望ましい効果を上げるには，オリジナルの商標との相違，おそらくユーモアある相違がなければならない。

被告の犬用玩具は，LVM の女性用ハンドバッグを真似た小さなビロード製の商品である。そして，無礼で不完全ではあるが，この玩具は LVM のハンドバッグの商標やデザインを想起させるものである。LVM のハンドバッグが被告の販売する Chewy Vuiton という犬用玩具の標的にされていることは，疑う余地がない。この犬用玩具は明確かつ意図的に，有名な LVM の商標とトレード・ドレスを想起させるものであるが，同時にそれが LVM の商品ではないことも伝えている。

しかしながら，被告によるパロディの成功は，混同のおそれを生じさせないという結論に直結するわけではなく，混同のおそれを判断する際に使用するピツェリア・ウノ・ファクターの適用方法に影響するだけである。確かに下手なパロディは混同のおそれを減じさせないが，上手なパロディは実際に混同のおそれを減少させるだろう。それでは，当裁判所はピツェリア・ウノ・ファクターによる分析を行うこととする。

第 1 ファクターの原告商標の強度と識別性については，原告・被告とも LVM マークは強く，世間に広く知られていることに同意している。しかしながら，地裁が指摘するように，パロディ商標の場合，強いマークの名声と知名度は，混同のおそれを回避するように機能するのである。公衆は原告商標が有名であり，その強さ故に，両商標の違いを認識し，その違いによってパロディが嘲笑や批判として生きてくるのである。そして，同時に公衆は有名な原告商標の強さによって，直ちにパロディのターゲットを理解するのである。この

ことは常識であるといえよう。

第 2 ファクターの原告商標と被告商標の類似性については，被告による使用が原告にとって不利な結論に導くものである。被告は，作成した商標が原告商標と似ていること，そして多少似るようには作ったことを認めているが，これがパロディの本質である。つまり，消費者が両商標の違いを容易に認識できた上で，有名なマークを想起させることがパロディの核心なのである。商標パロディを作るためには，必然的にオリジナルの商標をターゲットにしたことを消費者に想起させるために足りるだけのコピーをしなければならないが，成功したパロディというものはその暗黙のメッセージによって，消費者にオリジナルとパロディを区別させることができるのである。

第 3 ファクターの商品の類似性についても原告を支持するものではない。Chewy Vuiton のビロード製の模倣ハンドバッグはふたが開かない犬用玩具として製造されたものであり，原告の LOUIS VUITTON のハンドバッグでないことは明らかである。犬用玩具に最も近い原告の商品，たとえば犬の首輪，綱，ペット・キャリアーはファッション・アクセサリーであり，犬用玩具ではない。被告が指摘するように，原告はペット用チュートイを作っておらず，今後もその予定がないという。たとえ原告が将来，犬用玩具を製造するとしても，問題となっている製品は関連する観点から見て，類似していない。したがって，このファクターは原告に有利には働かない。

第 4 ファクターの販売チャンネルの近接性については，原告商品は自社の小売店とデパート内の自社の専門店でのみ販売されている。また，原告が承認したウェブサイト上でインターネット販売されている。一方，被告の Chewy Vuiton は，多少はデパートでも売られているが，主に既存のペッ

トショップやインターネット上のペットショップで販売されている。原告のハンドバッグと被告の犬用玩具はどちらもニューヨークの Macy's のデパートで販売されているが、これらを販売する個別の小売店が重なることはほとんどない。

第5ファクターの広告チャンネルの近接性については、原告と被告の広告が重なることはほとんどない。原告は LOUIS VUITTON のハンドバッグを高級ファッション雑誌で宣伝しているが、被告の Chewy Vuiton は主にペット関連用品の流通を通して宣伝されている。原告商品と被告商品は、同じ方法で販売もしくは宣伝されておらず、わずかな重複は取るに足らない支持を原告に与えるだけである。

第6ファクターの被告の意図については、被告が LVM 商品のパロディを販売したという事実によって、このファクターはどちらにも有利に働かない。他の裁判所が認識しているように、パロディをするという意図と、公衆を混乱させるという意図は違うものである。被告がパロディを使用することによって利益を上げようという明確な意図があっても、これだけでは消費者を混乱させるという害意があったことにはならないのである。

第7ファクターの現実の混同については、現実の混同が生じていることは説得的な証拠になりうるが、それが商標権侵害を証明するために必要ではないということはすでに確立されたルールである。原告は控訴審において、小売店のスタッフが Chewy Vuiton の請求書や注文書で「t」を2つ書いたという事実を指摘するが、これはこの製品のスペルに関する混同を示しているだけで、Chewy Vuiton の出所や後援についての混同が生じていることを示しているとはいえないのである。したがって、当裁判所はこのファクターが被告に有利に働くと結論づける。

要するに、混同のおそれのファクターは実質的に被告に有利に働いているのである。Chewy Vuiton が明らかなパロディであることを考慮し、ピッツェリア・ウノ・ファクター分析を適用した結果、当裁判所は LVM が混同のおそれの証明に失敗しているという結論を下すものである。したがって、当裁判所は、商標権侵害の問題について、被告に有利なサマリー・ジャッジメントを与えた一審の判決を認容する。

このように裁判所は追加考慮アプローチを採用して、混同のおそれの有無を判断した。裁判所は7つのファクター分析を行っているが、そのほとんどが被告に有利に働くとしている。そして、①原告商標の強度または識別性、②原告商標と被告商標の類似性、③被告の意図というファクター分析に際して、パロディが成功していることを被告に有利に斟酌している。前述の実証研究は、混同のおそれの判断において、「原告商標と被告商標の類似性」と「被告の意図」というファクターが決定的な役割を果たすと指摘しているが、本件ではこれらのファクターが被告に有利に判断されている。では他の裁判例では、これらのファクターについてどのような判断を下す傾向にあるのだろうか。

Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Productions, 73 F.3d 497 (2d Cir. 1996)では、原告の Hormel Foods が発売する缶入り肉製品の商標である SPAM について、被告の Jim Henson Productions がいのししのキャラクターである「マペット (Muppet)」に「Spa'am」と名付けて、子供用映画や関連商品にパロディーとして使用した行為が商標権侵害になるかが争点となった。裁判所は「原告商標と被告商標の類似性」について、「原告と被告の商標は一見似ているが、被告の商標が表現されるパロディという文脈においては、消費者は両者の商標を区

別することができる」と結論づけた。また、「被告の意図」について、「被告のパロディは狡賢さが欠けており、これは被告が消費者を騙すつもりがないことを示している」と判示した。そして、ファクター分析の結果、混同のおそれを否定している。

Nike, Inc. v. “Just Did It” Enters., 6 F.3d 1225 (7th Cir. 1993)では、被告が原告の商標をパロディ化 (NIKE を MIKE にした) して、シャツを販売した行為が商標権侵害になるかが争点となった。裁判所は「原告商標と被告商標の類似性」について、「MIKE という文字の大きさと顧客向けの通信販売の注文書を観察すると、法律問題として、地裁のようにパロディと商標は消費者に混同を生じさせるほど似ていると結論づけることはできない」とした。また、「被告の意図」について、「陪審員は、被告が混同させる意図はなく、楽しませるつもりだったこと、また MIKE はパロディとして意図されたものであり、NIKE の製品として購入者を欺くために作られた模倣ではないことを推論することができる」と判示した。そして、ファクター分析の結果、混同のおそれがあるとした地裁の判決を破棄し、事件を差し戻した。

Jordache Enters. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482 (10th Cir. 1987) は、アパレル・メーカーである原告が登録商標「Jordache」を使用した衣料品を全世界で製造・販売していたところ、被告が西南部のいくつかの州の専門店において、「Landash」という商標を使用して、ラージサイズの女性向けブルージーンズを販売したため、原告が被告を商標権侵害等で訴訟を提起したという事件である。裁判所は「被告の意図」について、「既存の商標をパロディとして選択した場合、その意図は必ずしも公衆を混同させるというものではなく、むしろ楽しませるというものである。(略) パロディの意図と公衆を混乱させる意図は違うのである」と判

示した。

このように追加考慮アプローチを採用した裁判所は、決定的なファクターとされる「原告商標と被告商標の類似性」と「被告の意図」に関して、被告に有利な判断を下す傾向にある。そのため、被告商標のパロディが成功している場合、裁判所は混同のおそれを否定する可能性がかなり高くなるといえよう。一方、パロディが成功していると評価されない場合、裁判所はファクター分析に際して、追加考慮を行わないのが一般的である。たとえば、Elvis Presley Enters. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998)では、エルヴィス・プレスリーをテーマにしたバー「The Velvet Elvis」を作るために原告の商標を数多く使用した被告の行為が商標権侵害等に問われたが、裁判所は次のように判示して、原告の請求を棄却した地裁の判決を破棄し、事件を差し戻した。

「1960年代に一時的に流行したバーのパロディのために原告の商標を使用する必要はない。なぜなら被告のパロディはエルヴィス・プレスリーを標的にしていないからである。したがって、マークを使う必要性は著しく減少するため、このような使用を正当化することはできないのである。被告自身が認めているように、エルヴィスの名前を使用しなくても、パロディを実施することはできたのである。(略)関係のないファクターとして、パロディは混同のおそれに関して、不利にも有利にも働かない」¹⁶。

(2) ロジャーズ・テスト

被告のパロディ商標が芸術的表現としての作品に使用される場合、多くの裁判所で採用されているのがロジャーズ・テストである。このテストは、公衆による混同を防止するという公益が表現の自由という公益を上回った場合にのみ、問題となっ

ているパロディ商標の使用に対して、ランナム法が適用できるとするものである。したがって、表現の自由という公益が上回った場合にはランナム法を適用せず、その限りでは原告の請求は棄却されることになる。まず、このテストが定立された *Rogers v. Grimaldi* を見てみよう。

Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)

【事案の概要】

原告の Ginger Rogers (以下, Rogers) は、国際的に有名なアーティストである。彼女の名声は、1930年代と1940年代に Fred Astaire と一緒に主演した一連の映画である「Top Hat」や「The Barkleys of Broadway」によって築き上げられた。彼女の名前がエンターテインメント業界において、莫大な観客動員力を持つことは疑いがない事実である。

1986年3月、被告の Alberto Grimaldi (以下, Grimaldi) は、「Ginger and Fred」という題号の映画をアメリカ国内で製作・配給した。この映画は、Rogers と Astaire を真似て、イタリアにおいて「Ginger と Fred」として知られるようになった、架空のイタリア人のキャバレーのダンサー、Pippo と Amelia の全盛期を描いたものであった。Rogers は Grimaldi に対して、商標権侵害等を主張して、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一審では原告の請求を棄却したため、原告が控訴した。

【判旨】

一審は、芸術的表現として認められうるあらゆる題号に関して、ランナム法を適用することができないとしたが、これではひどいごまかしから公衆を十分に保護することはできない。しかしながら、代替手段テストも表現の自由という公益に十分に対応することができないのである。一般的に

は、公衆による混同を防止するという公益が表現の自由という公益を上回った場合にのみ、芸術的表現に対して、ランナム法が適用できると当裁判所は考える。有名人の名前を使った題号が誤認を生じさせていると主張されている事案においては、問題となっている作品に何の芸術的関連性がない場合、あるいは多少の芸術的関連性があったとしても、その題号が明らかに作品の出所または内容について誤認させるものでなければ、通常、ランナム法の適用は否定されるのである。

このロジャーズ・テストは、現在では第2巡回区以外の巡回区の裁判所でも広く採用されている。たとえば、第6巡回区連邦控訴裁判所が担当した、公民権運動で有名な Rosa Parks の名前を無断で曲の題号に使用した行為が不正競争責任(43条(a))に問えるかが争点となった *Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437 (6th Cir. 2003), 第8巡回区連邦控訴裁判所が担当した、被告の出版社が発行しているユーモアな雑誌に原告が製造・販売する「Michelob Dry」というビールのパロディ広告を裏表紙に掲載した行為が商標権侵害等に該当するかが争点となった *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769 (8th Cir. 1994)等多数あるが、第9巡回区連邦控訴裁判所が担当した2つの代表的な裁判例を次に見てみよう。

Mattel v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)

【事案の概要】

1997年3月、デンマークの音楽グループである Aqua は「Aquarium」というアルバムをヨーロッパで発売した。このアルバムには、原告である Mattel の有名な人形として知られているバービーとケンと思われる人物が登場する「Barbie Girl」という

題号の曲が入っていた。被告の MCA Records（以下、MCA）は、バービーをパーティー好きで腰が軽く、金髪で、プラスチックのような生活を送っている女性として歌うことによって、この有名なバービー人形をパロディ化したと主張している。この曲はすぐにヨーロッパでヒットになり、後にアメリカでも発売された。その結果、アルバム「Aquarium」は全米で 140 万枚以上の大ヒットとなった。原告は被告に対して、商標権侵害等を主張し、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一審では原告の請求が棄却されたため、原告が控訴した。

【判旨】

ロジャーズ・テストを本件に適用すると、当裁判所は MCA によるバービーの使用は、Mattel の商標権を侵害していないという結論になる。ロジャーズ・テストの第 1 要件（題号が問題となっている作品と芸術的関連を有するかどうか）については、明らかに歌の題号にバービーという語句を使ったことは、問題となっている作品、すなわち、楽曲に関連するものである。すでに述べたとおり、この楽曲はバービーとそれが表している価値観について歌ったものである。歌の題号は、作品の出所について明らかに誤認させるものではない。すなわち、この曲は Mattel が製作したものであると明確に示していないのである。題号にバービーという語句を使ったこと以外は、Mattel がこの曲と関連を有していることを示すものはないのである。もし、これだけでロジャーズ・テストの第 1 要件を満たすなら、このテストは無意味なものになるだろう。したがって、この理由に基づき、当裁判所は MCA 勝訴のサマリー・ジャッジメントを認めた地裁の判決を認容する。

Mattel Inc. v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003)

【事案の概要】

Walking Mountain Productions として知られている Thomas Forsythe（以下、Forsythe）は、ユタ州在住の独学で撮影技術を習得した写真家であり、社会的・政治的な意味を込めた写真を撮影している。1997 年、Forsythe は、Food Chain Barbie と題する 78 枚の一連の写真を撮影したが、その中にはバービーがばかげたり、性的なポーズをしているものも含まれていた。Forsythe は、自分の作品の題号に「Barbie」の言葉を使っている。バービーをパロディに使用した理由として、Forsythe は「美的かつ完全なものを追い求めるという消費者文化の不安定さを助長している商品の中で、バービーは最も永続的だからだ」と説明している。彼は一連の写真を通じて、芸術的表現によって、ユーモアと一緒に真剣なメッセージを届けようとしたと主張している。Mattel は Forsythe に対して、商標権侵害等を主張し、カリフォルニア州中部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一審では原告の請求が棄却されたため、原告が控訴した。

【判旨】

本件においてロジャーズ・テストを適用すると、Mattel v. MCA と同じ結果となる。被告によるバービー・マークは、明らかに彼の作品と関連して使用されている。被告の作品の題号とウェブサイトを使用されているバービー・マークは、写真の被写体を正確に表すものである。そして、これは同時に被告のパロディ・メッセージを使って、バービー人形をターゲットとするものである。写真の題号は、原告が被告の作品を後援しているかについて、明確な誤認を生じさせるものではない。したがって、表現の自由と芸術的表現における公益

は、原告が被告の作品を後援しているかに関する潜在的な消費者の混同を避けるという公益を大きく上回っているのである。

(3) 代替手段テスト

前述したように、現在では裁判所によってあまり採用されていないが、1970年代から1980年代において、一部の裁判所で使用されたのが代替手段テスト（代替可能テストともいう）である。このアプローチは、問題となっているパロディ商標を使用しなくても、パロディストに自分のメッセージを伝えるための十分な代替手段が存在している場合には、商標権侵害が認められるというものである。代替手段テストは、Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.で採用され、その後、Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novakを扱った第8巡回区連邦控訴裁判所をはじめ、いくつかの地方裁判所で使用されている。この中でも重要裁判例であるDallas Cowboys Cheerleaders事件とMutual of Omaha Insurance事件を見てみよう。

Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979)

【事案の概要】

原告のDallas Cowboys Cheerleadersは、Dallas Cowboysのフットボールの試合でダンスやチアリーダーイングをする36名の女性を雇用している。原告に所属するチアリーダーたちは頻りにテレビ番組に出演したり、スポーツ・グッズのショーやショッピング・センターの開店イベント等に出演している。さらに、原告はユニフォームを着たチアリーダーが描かれたポスター、カレンダー、Tシャツ等の販売を他者にライセンスしている。一方、被告はニューヨークで映画館を経営する会社であ

る。

1978年11月、被告は架空の高校を舞台にしたアダルト映画「Debbie Does Dallas」を上映した。主人公のDebbieを演じるチアリーダー役の女性は、ダラス・カウボーイ・チアリーダーズのユニフォームとそっくりなコスチュームを着ており、映画中で彼女が性的な行為をするシーンがある。原告は被告に対して、商標権侵害等を主張して、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一審では原告の主張が認められたため、被告が控訴。第2巡回区連邦控訴裁判所は、以下のように判示して、被告の控訴を棄却した。

【判旨】

著作権法のフェア・ユース法理を商標権侵害に適用することは難しい。被告が主張するように、フェア・ユース法理はパロディの事案において著作権侵害を制限するものであるが、被告による原告ユニフォームの使用が、パロディあるいはフェア・ユースが適用されるほかの利用形態として、適用資格を持っているとは思えない。

また、他のいかなる連邦憲法修正1条の法理も被告による原告の商標権侵害を擁護することはできない。被告の映画は、かろうじてそのメッセージを理解することができるものであり、そのメッセージを伝えるプロセスにおいて、原告の商標を使用することは認められない。原告の商標は財産的性質を有しており、それ自体にコミュニケーションのための十分な代替手段が存在している場合には、修正1条の権利行使に譲歩する必要はないのである。原告の商標を侵害することなく、被告には運動競技における性的関心に対する批評をするための方法が多数あるのだから、地裁が仮差止め命令を与えるに際して、被告の修正1条の権利を侵害したとはいえないのである。

Mutual of Omaha Insurance Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)

【事案の概要】

原告の Mutual of Omaha Insurance (以下, Mutual) は、「Indian head」, 「Mutual of Omaha」, 「Mutual of Omaha's Wild Kingdom」といった商標を保険サービスとスポンサーとして関わるテレビ番組に使用するために登録した。被告の Franklyn Novak (以下, Novak) は「Mutant of Omaha」という文字を使って, Mutual の商標を想起させるようなデザインを創作した。Novak はそのデザインと共に「Nuclear Holocaust Insurance」という文字を入れた T シャツを製造し, 約 4,000 枚を販売した。Novak はさらにそのデザインを入ったスウェットシャツや帽子, バッジ, コーヒー用マグカップを小売店, 展示場, 見本市等で販売し, これらの商品をテレビや新聞, 雑誌等で宣伝した。Mutual は Novak に対して, 商標権侵害等を主張し, ネブラスカ州連邦地方裁判所に訴訟を提起した。一番では Mutual の主張が認められたため, Novak が控訴。第 8 巡回区連邦控訴裁判所は, 以下のように判示して, Novak の控訴を棄却した。

【判旨】

原告の Mutual が提出した調査によると, 調査対象の約 10% の人は Mutual が被告の Novak が販売する商品に協力していると思っていた。現実の混同の現れは, 混同のおそれを証明するための大きな証拠になる。したがって, この調査は重大な欠陥がない限り, 重視されるべきものである。

Novak は, 原告の商標を真似たデザインを使用することは言論の自由の権利行使であり, 修正 1 条で守られていると主張している。しかしながら, 当裁判所は修正 1 条が与える保護は, Novak に Mutual の権利を侵害するライセンスを与えるも

のではないと考える。Mutual の商標は財産権の一種であり, 伝達のための十分な代替的手段が存在している場合には, 第一修正の権利行使に譲歩する必要はないのである。

【Heaney 判事の反対意見】

Mutual の商標は疑いなく強いものである。また, Mutual の商標と Novak のデザインは, 表面的には類似している。パロディが成功するためには, 一定程度の類似性は必要である。しかしながら, 本件において, Mutual の商標と Novak のデザインの違いは明らかである。その上, これらの商標やデザインが使用される商品は競合していないのである。Mutual は保険を売り, Novak は T シャツを売る一多分, 平和活動家であろう。さらに, Novak は T シャツを Mutual の商品に見せようという意図はなかったのである。

前述したように, 現在では代替手段テストを採用している裁判所は多くない¹⁷。というのも, その後の裁判例によって, このアプローチは芸術的な表現の自由が十分に尊重されていないという厳しい批判を受けるからである¹⁸。また, Heaney 判事が反対意見で述べているように, 混同のおそれを生じさせないパロディ商標に対して, 商標権侵害を認めることは行き過ぎであろう。

商標権侵害訴訟において, 代替手段テストを初めて採用したのは第 2 巡回区連邦控訴裁判所であったが, その後, 同裁判所自身が前述の Rogers v. Grimaldi において, 「代替手段テストは表現の自由という公益に十分に対応することができない」として, このアプローチを否定し, ロジャーズ・テストという新しいアプローチを定立したという経緯がある。

4. 日本法への若干の示唆

アメリカでは、ランハム法は言論を規制する側面を持っているので、修正1条との抵触が生じることは広く認識されており、商標パロディもその例外ではない。そして、前章で見たとおり、裁判所はこの難題に対して、さまざまなアプローチを試みて、問題の解決を図ろうとしている。法的観点から見ると、これらのアプローチに一貫性があるといえないという批判もあるが¹⁹、このことは裁判所にとってこの問題がいかに難題であるかを示しているものともいえよう。

ここで注目すべきは、アメリカの裁判所が採用している追加考慮アプローチ、ロジャーズ・テスト、代替手段テストのいずれも、表現の自由に配慮して定立された判断枠組みであるということだ。わが国においても表現の自由は憲法21条1項で保障されており、商標パロディの違法性が問題となる訴訟においては、パロディストが有する表現の自由を無視するわけにはいかないだろう。ここで問題となるのは、パロディ商標の事案において、表現の自由という憲法で保障されている権利を重視して、ロジャーズ・テストのような利益衡量を行うべきなのか、あるいは従来の商標法の枠組みの中でパロディ商標に関する問題の解決を図るべきなのかである。

ロジャーズ・テストのように利益衡量の導入を示唆する見解として、「商標パロディに関してパロディストが有する利益と商標の権利者の利益とが抵触しあう場合には、最終的には、憲法21条1項が保障する権利との抵触問題として扱うことが妥当である」と指摘するもの²⁰や「わが国においても、ロジャーズ判決のような利益衡量のアプローチを採用するのであれば、混同とは異質の考慮要素（表現の自由）が判断枠組みにおいて明示されることで、予見可能性の犠牲を少なくしつつ結

果の妥当性を達成できるという利点を得られるのではないか」と論じるものがある²¹。

一方、従来の商標法の枠組みでの解決を志向する見解として、「パロディ標章については、広義の混同、稀釈化や汚染化を必要以上に拡大して解釈しないという点に注意すれば、商標法、不正競争防止法の通常の解釈に委ねれば足りると思われる」と指摘するもの²²や「現行商標法において商標権の内容が定められているのは、それが公共の福祉に適合すると判断された結果であろう。商標パロディの許容性を考える場合、憲法上の議論により結論を導くより、まず商標法の中で完結するものとしてその許容性の限界を考えるべきであろう²³と論じるものがある²⁴。

アメリカの裁判所が採用しているアプローチの中で最も受け入れやすいのは、追加考慮アプローチであろう。日本法では、商標の類似は対比される両商標が同一または類似の商品・役務に使用された場合に、商品・役務の出所について誤認混同を生じるおそれがあるかどうかによって判断される。そして、商標の類否判断においては、商標の外観、観念、称呼の判断要素が取引の実情を加えて総合的に考察される。この考察に際して、パロディが成功していることを考慮して、両商標の類否を判断するというアプローチが日本法には最も適していると思われる。

その理由としては、第1に、混同の概念が拡大傾向にある中で、被告商標がパロディとして成功していることを考慮に入れないと、裁判所は混同のおそれが生じる可能性が低くても、形式的な判断手法により、両商標は類似しているという結論を下すおそれがある。第2に、追加考慮アプローチを採用した結果、被告に有利な配慮がなされずとも、両商標が類似しているかどうかは、最終的には出所混同のおそれを基準に判断されるの

で、商標権者や需要者の利益を損ねるおそれはないことが挙げられる。第3に、被告商標がパロディとして失敗している場合には追加考慮しないことになるが、この場合は混同のおそれが生じる可能性が高くなるため、パロディ商標の表現者として、被告の表現の自由を厚く保護する必要性は低くなる。したがって、失敗したパロディ商標については、追加考慮をしないという帰結には説得力があると思われる。ただし、このアプローチを採用する場合、被告商標がパロディとして成功しているか否かが決定的な要素になるため、この問題についても議論を尽くす必要があるだろう。

ロジャーズ・テストのような利益衡量アプローチも魅力的ではあるが、これにはルールが不明確であるという批判がなされている²⁵。また、ロジャーズ・テストの適用範囲が明確ではないため、裁判所によって適用する事案が区々に分かれるおそれがある²⁶。さらに「米国法で表現の自由を考慮して利益衡量を行っている芸術的な表現における商標の使用（著作物の題名としての使用、ポスター、音楽での使用）については、日本法では商標の使用の法理を厳格に解することによって、表現の自由を保護できる」²⁷という的確な指摘があるように、商標的使用の法理を厳格に適用することによって、表現の自由に配慮した妥当な解決を導くことができると思われる²⁸。

5. むすびに代えて

著作権法や商標法におけるパロディ問題を議論する際に忘れてはならないのは、パロディは原作品を揶揄したり、風刺したりするという性質上、原作品の権利者から使用許諾を得ることがほとんど不可能であるという事実である。たまに「パロディをやりたいなら、きちんと権利者から許諾をもらえばよいではないか」という声を聞くことが

あるが、パロディの本質をまったく理解していない表れである。一定のパロディを適法にするルートを立法または判例で確保する必要がある。

冒頭で述べたように、日本ではパロディ商標に関する本格的な議論はまだ始まったばかりである。しかし、ゼロから妥当な解決策を模索すべきではなく、海外の裁判例や議論を十分に参考にして、柔軟で適切なアプローチを見つけるべきである。パロディ商標の問題は、表現の自由という憲法で保障されている基本的人権に関わる重要な問題である。裁判例や議論の蓄積があるアメリカの状況を理解することは、パロディ商標の議論を深化させるためには不可欠だと思われる。本稿がそのための議論の一助になれば幸いである。

注

- 高林龍『標準著作権法（第2版）』（有斐閣・2013年）172頁は、「この定義は法的にもなかなか味のあるものである」と評価している。
- 著作権法におけるパロディの取扱いについては、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会内のパロディーワーキングチームによる報告書を参照のこと（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/pdf/h25_03_parody_hokokusho.pdf）。なお、活発な議論に比して、パロディが問題となった著作権事件はあまり多くない。最判昭和55.3.28民集34巻3号244頁（モンタージュ写真事件第一上告審）や東京地決平成13.12.19（未登載）（チーズはどこに消えた事件）等があるだけである。
- 商標パロディについて、久々湊伸一「新ドイツ商標法の特質（17）『パロディー』」AIPPI43巻4号（1998年）220頁、佐藤薫「商標パロディ」国際公共政策研究4巻1号（1999年）147頁、上野達弘「商標パロディードイツ法およびアメリカ法からの示唆—」パテント62巻4号（別冊1号・2009年）187頁、大林啓吾「表現概念の視座転換—表現借用観からみる表現の自由と商標保護の調整—」帝京法学26巻1号（2009年）186頁、平澤卓人「日本法における商標パロディの可能性—SHI-SA事件—」知的財産法政策学研究25号（2009年）235頁（以下「平澤判批1」と略称する）、小島立「商標法におけるフェア・ユースについて」パテント65巻13号（別冊8号・2012年）201頁、土肥一史「商標パロディ」中山信弘＝齊藤博＝飯村敏明編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』（2013年・青林書院）879頁、伊藤真「具体的事例から見る日本におけるパロディ問題」パテント66巻6号（2013年）4頁、宮脇正晴「標識法と表

- 現の自由—米国商標法におけるロジャース・テストを題材に」日本工業所有権法学会年報37号(2013年)173頁, 平澤卓人「商標パロディと商標法4条1項7号及び15号」知的財産法政策学研究会44号(2014年)283頁(以下「平澤判批2」と略称する)等を参照。
- ⁴ 東京高判平成21.2.10平成20(行ケ)10311号。
- ⁵ 東京高判平成22.7.12判タ1387号311頁。
- ⁶ 東京高判平成24.5.31判タ1388号300頁。
- ⁷ *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
- ⁸ ポラロイド・ファクターについては, 綾郁奈子「米国商標制度について」特許研究49号(2010年)61頁以下を参照のこと。また, マルチファクター・テストの詳細については, 小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」(知的財産研究所・2012年)21頁以下を参照のこと。
- ⁹ J. THOMAS MACARTHY, *MACARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION* (4th ed., 2005) §31:257. MARY LAFRANCE, *UNDERSTANDING TRADEMARK LAW* (2d ed., 2009) at 262.
- ¹⁰ *MacCarthy*, *supra* note 9, at 31:257-258.
- ¹¹ *LaFrance*, *supra* note 9, at 262.
- ¹² *Id.* このことを明確に認めている裁判例もある。たとえば, *Utah Lighthouse Ministry v. Found. For Apologetic Info. & Resch.*, 527 F.3d 1045 (10th Cir. 2008)で裁判所はマルチファクター・テストの適用に際して, 「被告のウェブサイトが成功したパロディであるという事実は, 混同のおそれの有無の判断に際して, 被告にかなり有利な要因になる。パロディはオリジナル商標のいくつかの特徴を使っているが, 望ましい効果をあげるために, オリジナル商標との違いに依存しているのである」と判示して, 原告の請求を棄却している。なお, *David A. Simon, The Confusion Trap: Rethinking Parody in Trademark Law*, 88 WASH. L. REV. 1021, 1031-1032 (2013)は, マルチファクターの内, ①原告商標の強さ, ②原告商標と被告商標の類似性, ③原告商品と被告商品の近接性, ⑤現実の混同, ⑥被告の商標採択時の意図, ⑧消費者が払う注意の程度の6つのファクターが被告に有利に考慮されると指摘している。
- ¹³ *Barton Beebe, An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark Infringement*, 94 CAL. L. REV. 1581, 1623-1632 (2006).
- ¹⁴ *LaFrance*, *supra* note 9, at 269. *Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, Parody as Brand*, U.C. DAVIS. L. REV. 473, 475 (2013).
- ¹⁵ *See Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc.*, 886 F.2d 490 (2d Cir. 1989), *Yankee Publishing Inc. v. News Am. Publishing Inc.*, 809 F.Supp. 267 (S.D.N.Y. 1992).
- ¹⁶ *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 648 F.Supp. 905 (D.Neb. 1986)で, 裁判所は「原告商標と被告商標の類似性」の分析において, 「本件では, 被告商標はパロディと主張されているが, あまり明らかではない。被告によるデザインは確かに原告を風刺するものかもしれないが, メッセージの出所について明確な違いを示していない。本事案においては, 原告商標と実質的に類似している被告商標のデザインによって生じる混同のおそれを試みられたパロディが払拭できていないのである」と判示している。
- ¹⁷ 地裁レベルでは, ワシントンD.C.の連邦地方裁判所が担当した*Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Found., Inc.*, 199 U.S.P.Q. 630 (D.D.C. 1977), カリフォルニア州南部地区連邦地方裁判所が担当した*Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Book USA, Inc.*, 924 F.Supp. 1559 (S.D.Cal. 1996), ミネソタ州連邦地方裁判所が担当した*Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.*, 35 F.Supp. 2d 727(D. Minn. 1998)等がある。
- ¹⁸ *See L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26(1st Cir. 1987), *Rogers v. Grimaldi* 875 F.2d 994(2d Cir.1989), *Rosa Parks v. LaFace Records*, 329 F.3d 437(6th Cir. 2003). *See also LaFrance*, *supra* note 9, at 277.
- ¹⁹ *LaFrance*, *supra* note 9, at 260.
- ²⁰ 佐藤・前掲注(3)157頁。
- ²¹ 宮脇・前掲注(3)182頁。また, 上野・前掲注(3)194頁は「わが国商標法には, 商標の使用行為がパロディの目的でなされたということを考慮する解釈論が十分に用意されているとは言い難い」と指摘する。
- ²² 平澤判批1・前掲注(3)298頁。
- ²³ 土肥・前掲注(3)894頁。
- ²⁴ 伊藤・前掲注(3)15頁は「私としては, 著作権の法領域のみならず, 他の法領域においても, 特にパロディであることを理由として特別な扱い, 特別な立法をする必要はないと考える次第である」とする。
- ²⁵ *William McGeveran, Rethinking Trademark Fair Use*, 94, IOWA L. REV.49, 100-101 (2008)は, 被告商品の題号が消費者を誤認させるものかどうかを判断するためには, 消費者の感じ方と被告の意図に関する事実に基づいた証拠が必要となるが, ロジャース・テストには手続的構造が確立されていない等として, ロジャース・テストを批判している。
- ²⁶ 宮脇・前掲注(3)179頁は「ロジャース・テスト自体の適用範囲が不明確であり, 侵害の成立範囲が非常に狭いロジャース・テストを採用する判決から, より柔軟な利益衡量を採用する判決まであること」と指摘している。
- ²⁷ 平澤判批2・前掲注(3)333頁。
- ²⁸ たとえば, スポーツ選手の肖像を絵画に利用する行為が商標権侵害に問われた*ETW Corp. v. Jireh Publishing, Inc.*, 332 F.3d 915(6th Cir. 2003), 他人の店舗名と類似した店舗名をテレビゲームの中で利用する行為が不正競争責任に問われた*E.S.S. Entertainment 2000 v. Rock Star Videos*, 547 F.3d 1095(9th Cir 2008), 大学のユニフォームを絵画に利用する行為が商標権侵害に問われた*Univ. of Ala. Bd. of Trs. v. New Life Art, Inc.*, 683 F.3d 1266(11th Cir. 2012)等は, 商標的使用の厳格適用によって, 十分に妥当な解決を導き出せると思われる。