

REPORT

ランナム法における蔑称の商標登録禁止令を
無効とする米国最高裁判所による判決

2017年7月11日

2017年6月19日、米国最高裁判所(以下、最高裁)は、全裁判官一致により商標法に関する判決を出しました。本判決は、70年間にわたるランナム法第2(a)条における蔑称の商標登録禁止令を無効とするものです。*Matal v. Tam*事件 No. 15-1293、582 U.S. ___ (2017)参照のこと。最高裁は、蔑称マークの登録に関する第2(a)条の禁止令は、「米国憲法修正第1条(First Amendment)の基礎的原則: 不快感を与える概念を示すという理由で、言論を禁止することはできない」という趣旨に違反するものであるとしました。

I. 背景

アジア系アメリカ人から構成されるロックバンドのリードシンガーであるSimon Tam氏は、THE SLANTSという用語の商標登録およびバンド名登録の申請を行いました。THE SLANTSという用語は、アジア系アメリカ人にとって蔑称であるとされています。しかし、アジア系アメリカ人であるTam氏とバンドメンバーは、THE SLANTSという用語を「reclaim(再び利用)」、「take ownership(所有する)」ため該用語を採用したと述べました。米国特許商標庁(USPTO)は、「生存もしくは死亡している人物、機関、信条、もしくは国家象徴を...軽蔑する可能性がある(may disparage ... persons, living or dead, institutions,

beliefs, or national symbols)」商標登録を禁止する連邦商標法中の条文に基づき、マーク登録を拒絶しました。

Tam氏は、この決定を不服として商標審判部(TTAB)に審判を請求しました。TTABは、該用語が蔑称であり、アジア系アメリカ人の「大多数の対象者(substantial composite)」に対して不快感を与える恐れがあるというUSPTOの原決定を維持しました。その後、Tam氏は、このTTABの決定を不服として、連邦巡回(CAFC)に上訴しました。当初、CAFCの裁判官からなるパネルは、TTABの決定を維持しました。その後、最終的に、全裁判官出席の上で、修正第1条(First Amendment)の言論の自由の原則に違反するとして、「生存もしくは死亡している人物、機関、信条、もしくは国家象徴を...軽蔑する可能性がある(may disparage ... persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols)」商標登録を禁止する連邦商標法中の条文(anti-disparagement clause)は違憲であるという結論に至りました。米国政府(以下、政府)は、この判決を不服として、裁量上訴(サーシオレイライ)を最高裁に申請し、この申請は2016年に認められました。

2017年7月11日

II. 最高裁の判決

蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)には、「(a) 軽蔑もしくは不評を招くような、生存もしくは死亡している人物、機関、[もしくは]信条を軽蔑する可能性がない限り、もしくはそのようなものから構成されない限り、主要登録登録用の商標登録を拒否することはできない」と記載されています。軽蔑的なマークの禁止令を支持する政府の主張に関して、最高裁は、見解を示す前に、Tam氏の主張を審議しました。このTam氏の主張とは、人種グループもしくは民族グループ等の非法律事業体が、制定法の文言の意味においては「人物(persons)」とはみなされないため、蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)においては、人種グループもしくは民族グループを軽蔑するマークは対象とならないというものでした。最高裁は、該条文が、機関および信条を軽蔑するマークにも同様に適用されるため、イデオロギーグループ、宗教グループ等においてメンバーが同じ信条を有している全グループに適用されることとして、「人物(persons)」という用語のTam氏の「狭い」解釈に異議を唱えました。

その後、最高裁は、蔑称の商標に対して修正第1条(First Amendment)の保護を削除することに、もしくは蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)を論理的な再検討のみの対象とすることに、焦点を当てる政府の3つの主な主張について説明しました。

A. 商標は、政府の言論ではなく、個人の言論である

政府は、商標が政府の言論であるため、言論の自由の条文と修正第1条(First

Amendment)との綿密な審査(scrutiny)の対象外であると主張しました。これに対して、最高裁は、商標審査官の権限には制約があるという多数の例を示し、商標がUSPTOの中立の立場からの要件を満たしている場合、登録は必須であるとして、強く異議を唱えました。Alito裁判官は、最高裁の意見として「商標の連邦登録が、マークを政府の言論とするならば、連邦政府は、並外れた程度に、わけのわからないことを常に言っている。連邦政府は、多数の不適当なことを述べている。... 一般消費者に対して曖昧なアドバイスを出している。」と記しました。同裁判官は、「商標が政府の言論を示すならば、政府はアメリカ人に対して「Think Different (Apple社)もしくはHave it Your Way (Burger King社)」とアドバイスする際に何を考えているのだろうか」と考慮して記しました。また、最高裁は、商標が政府の言論をなすという認定は、著作権が政府の言論をなすという認定にも必ず導かれることになるため、そのような表現豊かな著作物に対する修正第1条(First Amendment)に基づく全ての保護を取り除くことになると記しました。従って、最高裁は、商標が、政府の言論ではなく、個人の言論であるとしました。

B. 商標は、政府助成ではない

次に、政府は、現金助成に関する最高裁の数件の事件に依拠して、商標は、政府助成の一種であると主張しました。このような事件では、助成受取人に対して厳しい条件が課せられる可能性があると言われてきました。これに対して、最高裁は、非常に強く異議を唱えました。その際、最高裁は、USPTOによる登録申請費用の納付もしくは援助がないため、商標登録は助成ではないと指摘しました。それとは反対に、最高裁は、実際、商標

2017年7月11日

出願人が登録審査向け出願料および維持費を納付するため、連邦商標登録システムは、引用事件での対象プログラムとは全く異なるものであるとしました。

C. 最高裁は、新しい「政府プログラム」教理に基づき、蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)を認めない

次に、政府は、最高裁が、蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)を適用するため、新しい、幅広い「政府プログラム」教理を採用すべきであると主張しました。政府は、(i) 助成事件および(ii) 最高裁が、公立大学所有の会館もしくは市所有の劇場のような制約のある公共の場所で、個人の言論について、内容および発言者に基づく若干の制約(some content based and speaker based restrictions)を支持した事件の両方に依拠しました。しかし、最高裁は、見解に基づく差別(viewpoint discrimination)(政府は、言論が伝える概念もしくは見解の不賛成に基づき、言論を処罰もしくは抑圧することができないという修正第1条(First Amendment)の基本的原則)が、これらの状況においてさえ禁止されていると記しました。ランナム法における蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)では、全グループに対する差別を一様に禁止する一方で、マークが不快感を与えるかどうかのみに基づき、登録が拒絶されるとあります。この点について、最高裁は、これが言論の見解に基づく差別(viewpoint discrimination)であり、許されない言論の抑圧であるとしてきました。

D. 蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)は、緩やかな基準においてさえ合憲とはみなされない

最高裁は、商標が緩やかな審査(scrutiny)の対象である商取引の言論であるかどうかについての当事者間の係争の存在を認めましたが、論争解決を拒否しました。その代わりに、最高裁によると、*Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission of N.Y.*事件、447 U.S. 557 (1980)にて、最高裁が採用した商取引の言論における制約についての更に緩やかな基準においてさえ、蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)は、「限縮されて記載された(narrowly drawn)」非差別条文でないため、違憲であるとされています。

蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)が、如何なる人物、グループ、もしくは機関にも適用されるため、最高裁は、「この条文は、非差別条文ではなく、聞こえがよいだけの条文である」と述べ、対象の目的にかなう必要がある以上のものであるとしてきました。Kennedy裁判官は、賛成意見にて、この点について別の方法により説明しました。同裁判官は、その別の方法について、「一部の一般市民にとって不快感を与えるとされる言論を禁止するため制定され得る法律は、少数派への反対および反対意見への反対となる可能性があり、結局、万人に損害を与える可能性がある。政府は必ずしも正しいことを実行するわけではないため、修正第1条(First Amendment)では、政府にそのような(一部の一般市民にとって不快感を与えるとされる言論を禁止する)権

2017年7月11日

限を与えているわけではない。民主主義社会において、自由な言論を妨げるような法律の代わりに、自由かつ率直な討論から得られる重要な保護に依拠する必要がある。」と述べています。

III. 判決の影響

本件により、弊所の大多数のクライアントの皆様に対して著しい影響があるようには思われませんが、少なくとも短期的には、「おもしろい」商標の出願件数が増加するよう思われます。この件数には、過去にUSPTOおよびTTABが拒絶したマーク、および第2(a)条のため諦めて登録しようとしなかったマークが含まれることとなります。しかし、一部の例外を除き、商標登録を得て、登録状態を維持するのに、最終的に商取引にて商標を使用する必要があるため、商取引でそのようなマークを実際に使用する意図がない場合、そのようなマーク登録の早急な出願には意味がありません。

また、Washington RedskinsとNational Football Leagueは、注意深く本件および最高裁の判決をモニタリングしています。長年にわたり、アメリカインディアン・グループは、REDSKINSという用語の使用と登録を蔑称としてワシントンDCのフットボールチームに対して異議を申し立ててきました。2014年6月、TTABは、蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)に基づき、REDSKINSという用語の商標登録を全て取り消す命令を出しました。2014年8月、Washington Redskinsは、REDSKINSというマークの商標登録の取り消し、および蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)の合憲性についてのTTABの決定を不服として異議を申し立てました。この事件は、*Matal*

*v. Tam*事件の判決待ちのため、一時停止状態にありました。蔑称のため商標を拒絶することができるという条文(disparagement clause)が確かに違憲であるという最高裁の判決により、Washington Redskinsにとって、一度取り消しとなった商標を復活させることができる可能性が大となったように思われます。

* * * * *

Holly Ford Lewis 弁護士が、本スペシャルレポートを執筆しました。同弁護士は、弊所バージニア州アレキサンドリア市オフィスのオフ・カウンセル弁護士であり、商標部門の共同グループリーダーとして活躍しています。

Oloff PLC は、米国バージニア州アレキサンドリア市を拠点とする知的財産法律事務所です。当事務所は、特許、著作権、商標、独占禁止法、訴訟を専門としており、世界で幅広く活躍する大企業から小規模の個人経営会社、大学、個人事業家を含む、多数の幅広い国内外のクライアントの代理人を務めています。

このスペシャルレポートは、今日重要性の高い法的論点に関する情報を提供することを意図するものであり、法的アドバイスを提供するものでもなければ、*Oloff PLC* の法的見解を構成するものでもありません。このスペシャルレポートの読者が、この中に含まれる情報に基づいて、行動を起こす場合には、専門弁護士にご相談ください。

詳しくは、電話(703) 836-6400、ファックス(703) 836-2787、email@oliff.com、又は277 South Washington Street, Suite 500, Alexandria, Virginia 22314, USA までお問い合わせください。当事務所に関する情報は、ウェブサイト www.oliff.com においてもご覧いただけます。