

# 2023年の米国連邦最高裁による知的財産に関する判決

米国弁理士・米国特許弁護士 カークパトリックブライアン



2023年、米国連邦最高裁(以下、最高裁)は、知的財産の分野における特許、著作権、商標等の保護に関連する重要な最高裁判決をいくつか下しました。既報(SOEI Voice 第97巻)でご紹介したAmgen Inc. v. Sanofi事件では、最高裁は、明細書の記載が実施可能要件を満たさないとして広範な抗体のクラスに関する特許クレームを無効としました。本稿では、著作権により保護された写真を利用したアート作品のフェアユースの抗弁を退けたAndy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. v. Goldsmith事件(以下、Andy Warhol事件)、商標権侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁が否定されたJack Daniel's Properties Inc. v. VIP Products事件(以下、Jack Daniel事件)、米国商標法の域外適用について審理されたAbitron Austria GmbH v. Hetronic International Inc.事件(以下、Abitron事件)をご紹介します。これらの判決は、知的財産権の権利範囲を狭める、あるいは広げるといった影響を及ぼすことが考えられますが、本稿では、侵害となるか否かにおける判断指針がより明確になったと考えられる点を検討します。

## 1 Andy Warhol事件

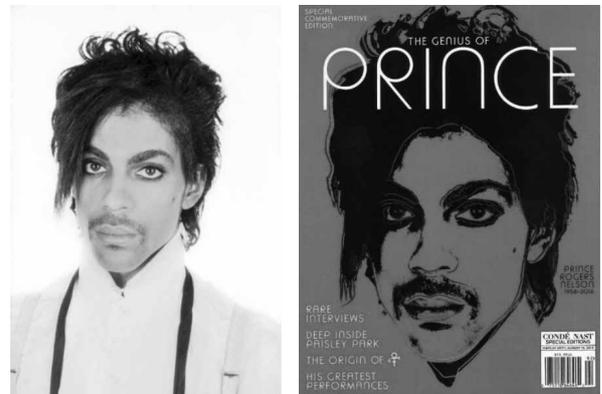
～著作権侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁～

本事件は、写真家であるゴールドスミス氏が撮影したミュージシャンであるプリンスの写真をもとにしたアンディ・ウォーホルによるアート作品が、ゴールドスミス氏の著作権を侵害するとして、ゴールドスミス氏がアンディ・ウォーホル財団を訴えた事件です。以下、原告をゴールドスミス氏、被告をアンディ・ウォーホルとして説明します。

1984年に、原告は被告より写真の1度目の模倣を許可す

る1回限りのライセンス料を受領していました。しかしながら、このライセンスには含まれない2度目の模倣がなされた別の作品が、2016年に被告によって製作され、ある雑誌の表紙として掲載されました。原告による元の写真を図1(1)、2016年の雑誌の表紙を図1(2)に示します。

図1：原告による元の写真と2016年の雑誌の表紙



(1) 原告による元の写真

(2) 2016年の雑誌の表紙

被告は、雑誌の表紙に掲載された作品は原告による元の写真とは異なるアイデアを伝えるための芸術的表現であり、元の写真から変容されたことで原告の著作権が及ばない範囲であると主張しました。裁判における反対意見(少数意見)は被告の主張を支持し、有名な曲のアレンジで元の曲が認識できるとしてフェアユース(公正な使用)であると認められた他の種類の芸術的表現との比較も踏まえながら、被告による作品が変容的な作品であるとしました。

しかしながら、最高裁は被告の主張を退け、作品の変容性と原告の派生的著作権(二次的著作権)とを比較した上

で、原告の著作権侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁を十分サポートする明確な目的や特徴を被告による作品は有していないと判決において結論付けました。最高裁は、作品の変容性に基づくフェアユースの抗弁が認められることとすれば、著作権者の権利が大いに浸食される可能性があるとし、「派生的著作物を創作するという著作権者の排他的権利が、変容的な使用によりかき消されてしまう恐れがある」としました。なお、最高裁は、判決の中で、特定の作品の芸術的意義を評価することは裁判所の適切な役割ではないとの判断も示しました。

最高裁は、著作物の利用の目的を検討する際に、原告の元の写真と被告の作品がともに雑誌の表紙に掲載されていることで競合関係にあるといえる点を重視し、被告の作品は、商業的な性質で使用され、フェアユースの要件となる教育的または芸術的な目的で使用されていないと判断しました。

さらに、最高裁は、著作権侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁に関する先行判例、例えば本事件の被告であるアンディ・ウォーホルの他のアート作品であるキャンベル(Campbell)社のスープ缶とは区別されるとしています。なぜなら、キャンベル社のスープ缶のアート作品等は、当該アート作品が模倣したキャンベル社の保護されたロゴと競合させる目的で制作・販売されたものではないためです。具体的にはアンディ・ウォーホルによるキャンベル社のスープ缶が描かれた作品は消費主義に一石を投じるといふ、キャンベル社のスープ缶のロゴとは全く異なる目的を有しており、スープを宣伝することを目的としていない、としています。

## 2 Jack Daniel事件

### ～商標侵害の主張に対するフェアユースの抗弁～

本事件は、ジャックダニエル(Jack Daniel's)ウイスキーの商標権者が、有名なアルコール飲料のパロディとして弾力性のある犬用玩具を販売する製造業者VIPプロダクツを訴えた事件です。以下、原告をジャックダニエル、被告をVIPプロダクツとして説明します。

最高裁は、全員一致で被告による侵害を認める判決を下しました。原告は図2(1)に示す画像のロゴ、ラベル、ボトル形状に係る多くの商標権を有しています。図2(2)は、被告により「Bad Spaniels」として販売されていた被疑侵害品の画像を示しています。

図2: 原告が有する商標と被疑侵害品



(1)原告が有する商標

(2)被疑侵害品

登録商標を非商業的に利用すること、また登録商標を作品として表現することは、米国憲法によって保障される言論の自由により、商標権侵害にあたらぬとされる場合があります。そのような場合にはフェアユースの抗弁が考えられます。商標権侵害に対するこのようなフェアユースの抗弁は、教育、政治、芸術、またはエンターテインメントとしてのパロディ、批判、またはコメントといった健全な公共の対話を促進する目的で制定された抗弁です。商標権侵害であるとの訴えに対し、被告は、被告が販売する犬用玩具は有名なウイスキー商標のパロディであり、言論の自由としてのフェアユースであると主張しました。

最高裁は、原告のブランドのパロディであるかどうかに関わらず、被告が販売する犬用玩具の商業上の表示として「Bad Spaniels」のラベルが使用されていることを理由として、被告の主張を退けました。

さらに、最高裁は、商標権侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁に係る先行判例、例えば、「バービー」や「メルセデスベンツ」などの著名なブランド名を引用する曲を取り上げ、これらのケースではブランド名をその曲の出所表示として使用しているわけではないため、本事件とは区別されるとしています。理由として、これらの曲は商標権者によって所有されている、あるいは商標権者からエンドースメント(保証)されていると消費者が混同することはなく、ブランド名を芸術的表現方法として引用している点を述べています。

なお、最高裁は「Bad Spaniels」の商業的な利用については、商標権侵害の主張に対するフェアユースの抗弁が適用されないとの判断を示したものの、被告の犬用玩具が原告

によって製造されている、あるいはエンドースメントされていると、消費者が混同するかどうかについては判断を下しませんでした。そして、被告の犬用玩具に出所の混同を生じるおそれがあるか再審理するよう事件を下級審に差し戻しました。

### 3 Abitron事件～商標法の域外適用～

本事件は、リモコン装置に係る米国の商標権者であるヘトロニック社が、欧州で販売されたリバースエンジニアリングした製品に関して、欧州の製造業者であるアビトロン社を訴えた事件です。以下原告をヘトロニック社、被告をアビトロン社として説明します。

下級審では、欧州で販売された製品を含む世界的な損害賠償を、原告に対して認めました。被告は、米国商標法は米国外で販売された製品には適用されないため、治外法権の不適切な適用であると主張しました。

最高裁は、米国商標法における権利行使は、主として米国内における行為に対して適用されるものであり、米国外の行為に対して適用されるものではないとして、被告の主張を支持しました。最高裁は、米国外における行為なのか国内における行為であるかについては「商業上の使用」が行われている場所に基づいて判断されるとしました。本事件では、被告は欧州で製品を販売したため、商業上の使用は米国外で行われています。したがって、最高裁は、米国外での販売は米国の商標権を侵害しないと結論付けました。

本事件の判断は、最高裁の先行判例である1952年のSteele v. Bulova Watch Co.事件(以下、Steele事件)と大きく矛盾すると考えられます。Steele事件では、"Bulova"の米国商標を所有する商標権者の許可なく、"Bulova"を付した時計がメキシコで製造販売され、最高裁が商標権侵害を認定しています。時計の部品の一部は米国で購入され、当該部品はメキシコで時計を製造する際に使用されていました。さらに、メキシコで購入された多数の被告の時計が米国に持ち込まれたことで、米国の消費者に出所の混同を生じるおそれがありました。1952年、最高裁は、米国で行われた個々の行為は違法とはしなかったものの、米国で時計の部品が購入されたこと、メキシコから米国へ時計が持ち込まれたことで米国の消費者に混同を生じるおそれがあることとを合わせ、これらの影響を全体として鑑みたと、米国の商標法による保護の適用範囲内であると判断しました。

2023年の本事件の最高裁判決では、Steele事件の判決をはっきりとは覆さず、1952年の最高裁判決においては、商標権侵害の認定要件となる国内における行為には、どのような種類の行為があるかを評価するに十分かつ明確な基準が提供されていない、としました。つまり、最高裁は、この2つの判決に内在する明らかな矛盾の解消はせず、Steele事件の判決は、当該事件における特有の事実に狭く限定されたものとして、当該事件を考慮しませんでした。したがって、2023年の最高裁判決で新たに示された商標権侵害の国内行為要件に関する判断基準を考慮すると、被告の製品の販売が行われた国を重視しているといえ、もはやSteele事件の判決に依拠することはできません。

### 4 2023年の最高裁判決で明確となった指針

上述したAndy Warhol事件およびJack Daniel事件の2つの米国最高裁判決は、企業が販売する模倣品が明らかにオリジナルを模倣したものであれば、当該模倣品が芸術的または表現的な目的を有していたとしても、当該企業に対して、著作権者や商標権者は知的財産権を行使しやすくなるといった影響を与えると考えられます。具体的には、被告製品が商業的に使用されている場合、被告が侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁を行うことが難しくなると考えられます。特に、Andy Warhol事件は、アーティストや企業が、保護された他の作品に基づくアート作品又は保護された他の作品に着想を得たアート作品を商業的な目的で利用するような場合において教訓になると考えられます。いずれにしても、これら2つの事件に対する判決は、商標法と著作権法の両法域において、商業製品による侵害の訴えに対するフェアユースの抗弁の適用が、適切であるかあるいは当該抗弁が制限されるかを判断する上で、より明確な指針を提供しているといえます。

また、最高裁は、Abitron事件に対する判決において、米国の商標法は国内の侵害行為に限定されるものであることをより明確にし、米国の商標権者が海外で販売された製品に対しても損害賠償を得ることができるとした下級裁判所の判決を覆しました。最高裁は、米国の商標法を域外にも適用して、海外における販売を含めることとすると、他国の適用法との不和が生じる可能性が高く、現実的ではないとしました。

(日本語訳 長野 悦子/西田 加代子)