

# 商標と表現の自由（一）

大日方信春

## 序文

第一節 商標論総説―憲法学の視点から―

第一項 合衆国憲法上の基礎づけ

第二項 前史、そして、ランハム法の制定

第三項 連邦商標稀釈化法 (FTDA) と商標稀釈化法改正法 (TDRA)

第四項 小 括

第二節 商標と自由な言論

第一項 ステイト・アクション

第二項 内容規制／内容中立規制

第三項 商標の非営利的使用

第四項 小 括（以上、本号）

## 序文

一 知識 (knowledge) や情報 (information) は、その無体物 (有形的存在ではない) としての性質から、経済学でいう公共財であると考えられてきた。「公共財 (public goods)」とは「非競合性 (non-rivalness)」(同時に複数人が消費できる)、「非排他性 (non-excludability)」(管理可能性がないため他者の消費を防止できない) という性質をもつ財のことである。表現の自由を保障した憲法二一条は、言論空間におけるこうした知識や情報の自由な授受、伝達行為を保護することで、政治参加や知の探究といったわたしたちの高度な精神活動を保護している法規範である。

ところが、自由経済体制をとる国家においては、著作権、特許権、商標権、営業秘密等々、財産権に類する保護をうける知識や情報が多数ある。それらは「無体財産権」と総称され、排他性をもたないはずの知識や情報に、法令や判決により生産者の管理を認めることによって成立した財産権 (憲法二九条の保護を受ける) として位置づけられている。知識や情報は、その相当数が今日において、冒頭論じた意味でいう公共財ではないのである。

このように、知識や情報は、表現の自由により自由な伝授が認められる一方で、それらの中には生産者に管理権が付与されたことで自由な取引が制約されているものもある。換言すると、無体物である知識や情報に排他性を設定した法規範 (著作権法、特許法、各種判決等) は、表現の自由を制約する法規範であるとも理解できるのである。わたしは「知的財産権と表現の自由」を大きなテーマとして、表現の自由を制約する知的財産権の憲法適合性の問題を、ひとつずつ個別的に研究してきた。<sup>2)</sup>

ところで、「商標 (trademark)」とは、商取引において自他の商品・役務を区別するために用いられる標章のこ

とである。本稿は、商標と表現の自由との関係の原理的考察を試みるものである。それが商標法により商標権を発生させて保護されているか否かは、問わない。標識法の下で、商取引において自他識別力をもつ標章とされているものを広く「商標」として念頭に置いている<sup>④</sup>。ところで、商標は、ある種の表現が化体した標章に生産者の管理権を設定することで生成された無体財であるといえる。表現が化体した商標を「財産 (property)」として扱うことから生じる言論制約的側面に衆目を集めようというのが、本稿の目論見である。

二 知的財産法が、知識や情報といった無体物に管理権を設定することで、後続者の言論を制約する側面をもつことについては、すでに多くの論者が述べてきている<sup>⑤</sup>。ただ、法律制定者は、知財法のそうした側面を法律制定段階で衡量した「緩衝装置 (buffered system)」を法上に設定してきている。著作権法でいう「アイデア／表現形式二分論 (idea / expression dichotomy)」(参照、日本法二条一項一号、米国法 17 U.S.C. §102(b)) あるいは「フェア・ユースの法理 (fair use doctrine)」(参照、米国法 17 U.S.C. §107) または「個別的権利制限規定」(参照、日本法三〇条ないし五〇条)、特許法にもある「権利保護期間」の限定等<sup>⑥</sup>が、こうした緩衝装置の例として、通常、あげられている。さらに、権利の効力を「業としての特許発明の実施」に限定している特許法の規定(特許六八条前段)も、緩衝装置として理解できるであろう。知的財産権と表現の自由または学問の自由といった憲法上の価値を法律段階で調整するこうした規定は、憲法上の両価値を調整する「憲法上の緩衝装置 (constitutional buffered systems)」として一定程度の機能を果していると評価できるであろう。但し、立法者が「緩衝装置」を規定したことをもって、憲法上の問題を「無条件に免除されている (categorically immune)」わけではな<sup>⑦</sup>い。

商標に一定の管理権を設定する標識法にも、保有者 (owner) または先行使用者 (senior) と後行使用者 (junior)

との利益を法上調整する機能をはたす緩衝装置が規定されている。たとえば、商標の効力の範囲を指定商品・役務<sup>8)</sup>に限定していること（参照、商標六条一項）、違法行為を著名標章を「自己の商品等表示」として使用することに限定していること（参照、不正競争二条一項二号）等が、この例であろう。また、後述するようにアメリカ商標法には、被疑侵害者のためのフェア・ユースの抗弁（fair use defense）の規定もある（15 U.S.C. §1125(c)(3)）。ところが、標識法の保護範囲は、わが国においても、合衆国においても、拡大傾向にあるといわれる。この傾向は、注視されなければならない。

三 商標について一者独占使用を認めることは、それらを用いた競争者や公衆による表現行為を妨げている。また、これらの権利の効果をつよめることは、競争者の営業行為や公衆の言論行為が抑制されてしまうという社会的コストを伴うものである。<sup>9)</sup> こうした点に、憲法学の視線を向けようというのが、本稿の目標である。

ただし、本稿は、知財法理論に暗い者の手によるものである。商標法制の体系的分析は、著者の手に余るところである。そこで、本稿は、つぎの二点に「商標と表現の自由」分析の焦点を定めた。第一に、需要者に自他識別力を与えない商標であっても「第二の意味（secondary meaning）」を得ることで商標登録適格性をもつとしていること（参照、商標三条二項）。第二に、著名商標の「稀釈化（dilution）」を不法行為としていこと（参照、不正競争二条一項二号〔出所混同のおそれが不正競争行為の要件とはされていない〕）。標識法は「ことば（words）」という自由な表現にとつてもっとも基礎的な道具に使用規制を付すものである。<sup>10)</sup> それが詐欺的行為から消費者を守り、生産者の信用を維持するために必要十分に限定された範囲のものであったなら、当該規制の適法性も基礎づけられるといえよう。しかしながら、これらの法規制は、商標使用に関するある種の独占を権利者、先行使用者に与える

効果を生じさせているのではなからうか。

右の課題を解明するために、本稿は、アメリカにおける議論を参照するという手法をとった。それは、第一に、商標法をはじめとする標章の使用規制に表現の自由を制約する側面があることに関する議論の蓄積が彼の国に見られることを理由としている。とくに「記述的 (descriptive)」な名称にまで商標登録適格性を与えている法規定および商標の希釈化 (dilution) も不法行為としてしている点には、彼の国でも表現の自由との関係で疑義が表明されている。こうしたメタ・レベルの研究は、法制度が異なるとはいえ、日本の標識法の解釈を検討するために有用であると思われる。また第二に、法制度が異なるとはいえ、わが国の標識法もアメリカのそれも、基本的には需用者の認識を基礎として保護範囲を画定している点にある<sup>(11)</sup>。著者は、商標の需要者に「混同 (confusion)<sup>(12)</sup>」をもたらすか否かを基準に商標等の不正使用が判定されるときに限り、表現の自由を制約する標識法の憲法適合性は維持されるところと考えている。このことは、本稿の行論の過程において明らかになるであろう。

(1) 公共財 (public goods) の理解については、ひとまず、参照、加藤寛『浜田文雅編『公共経済学の基礎』(有斐閣、一九九六年)一九九〜二〇〇頁〔山内弘隆執筆〕。この理解は、P・A・サミュエルソン (Paul Anthony Samuelson)、『R・A・マズグレイブ (Richard Abel Musgrave)』、『R・ドーフマン (Robert Dorfman)』等による「完全集合的消費財」としての公共財理解であることについては、参照、黒川和美『公共部門と公共選択』(第二版)〔三嶺書房、一九九三年〕二一九頁。

(2) 著作権について、参照、大日方信春『著作権と憲法理論』(信山社、二〇一一年)。特許権について、参照、同「特許と憲法―表現の自由を中心に」熊本法学一二五号(二〇一二年)一頁以下および同「特許権をみる憲法学の視点について」日本工業所有権法学会年報三七号〔商標の使用と権利侵害〕(二〇一四年)一頁以下。パブリシティ権について、参照、同「パ

ブリシテイ権と表現の自由」熊本法学二二七号（二〇一三年）五五頁以下。

ここに掲げた諸論説の多くは、『著作権と憲法理論』に収録されているものを含めて、現所属研究機関の紀要『熊本法学』に公表させていただいたものである。その掲載過程においては、このたびご退職される木村俊夫教授から、毎回、有益な論評、激励をいただいた。ここに記してその学恩に感謝いたします。ありがとうございました。

(3) 知的財産法は、権利保護の対象の観点から、創作法（人間の精神的活動の成果を保護するもの）と標識法（営業上の信用を化体する標識を保護するもの）に分類できる。商標法は、自己の業務に係る商品や役務について使用する商標が保護対象である（参照、商標三条）ので、標識法に分類される。その他、商品等表示を保護する不正競争防止法二条一項一号や商号を保護する商法一二条・会社法八条等が、標識法に属している。知的財産法の分類や商標法の位置づけについては、参照、茶園茂樹編『商標法』（有斐閣、二〇一四年）二〜四頁。

(4) 本稿の論述は、商標法上の商標と商号（trade name）、包装（trade dress）および商品形状（product configuration）などを区別していない。ただ、本稿の原理的考察は、必要な変更をくわえて（mutatis mutandis）、他の標識にもあてはまるであろう。

(5) 邦語のものとして、わたしの著書、諸論説（前掲註②）の他、著作権について、参照、山口いつ子『情報法の構造』（東京大学出版会、二〇一〇年）二二三頁以下、小島立「著作権と表現の自由」全国憲法研究会編『憲法問題「21」』（三省堂、二〇一〇年）七七頁以下（同書に収録されている阪本昌成「小島報告へのコメント」も参照（九二頁以下））、紙谷雅子「コピーライト法と表現の自由」知的財産研究所編『デジタル・コンテンツ法のパラダイム』（雄松堂出版、二〇〇八年）二二一頁以下、長谷部恭男「憲法学者はなぜ著作権を勉強する必要がないか？」同『Interactive 憲法』（有斐閣、二〇〇六年）一七五頁以下、大林啓吾「表現の自由と著作権に関する憲法的考察―判例法理の批判から新たな議論の展開へ―」大沢秀介・小山剛編『東アジアにおけるアメリカ憲法』（慶應義塾大学出版会、二〇〇六年）二九三頁以下などがある。

商標に関するものとして、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」帝京法学二六巻一号(二〇〇九年)一六三頁以下がある。

(6) わが国における著作権の保護期間は、著作物の創作の時から、原則、著作者の死後五〇年である(参照、著作五一条一項・二項)。映画の著作物については、公表後七〇年を経過するまでの間、著作権が存続する(参照、同五四条一項)。これに対して、アメリカにおける著作権の保護期間は、原則、著作者の死後七〇年である(参照、17 U.S.C. §302)。

わが国における特許権の存続期間は、原則、特許出願の日から二〇年間である(参照、特許六七条一項)。米国法においても、特許権の存続期間は、原則、出願の日から二〇年間である(参照、35 U.S.C. §154(A)(2))。

(7) 君塚正臣(書評)西土彰一郎著『放送の自由の基層』(信山社、二〇一一年)横浜国際経済法学二〇巻一号(二〇一一年)一三三、一四二頁は「憲法違反との批判への反論は、政策のよさの誇示ではなく、憲法違反でない旨の反論でしかない」として、他著の書評ではあるが、わたしの『著作権と憲法理論』(前掲註2)が「著作権法と憲法の隙間を埋める貴重なもの」と紹介されている。

(8) 以下、原則として、指定商品には「指定役務」を、商品には「役務」を含むものとして論述する。

(9) 参照、小嶋崇弘「米国商標法における混同概念の拡張について」知財研紀要二二号(二〇一二年)二三一―二三六、二二―七頁。

(10) See Robert N. Kavitiz, *Trademarks, Speech, and the Gay Olympics Case*, 69 B. U. L. REV. 131, 184 (1989). ある意味を表すために用いられたものなら、それが何らかの印であっても「ことば」であるといつてよいであろう。

(11) 参照、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・テストを題材に」日本工業所有権法学会年報三七号(『商標の使用と権利侵害』(二〇一四年)一七三、一八四頁。より詳しくは、参照、同「著名商標の保護」同誌三二号

〔「商標の保護」〕（二〇〇八年）九九頁以下。また、不競法二条一項一号に関してアメリカ法を参照しつつこの点を検討したものと、参照、田村善之「裁判例にみる不正競争防止法二条一項一号における規範的判断の浸食」中山信弘先生還暦記念論文集『知的財産法の理論と現代的課題』（弘文堂、二〇〇五年）四〇二頁以下。

(12) この「混同」概念は、通常、広義のそれと狭義のそれにかけて定義されている。このうち「狭義の混同」とは、商品の出所や営業の「同一性」に関する認識のことである。換言すると、需要者において、実際は異なる出所に由来する商品を同一出所に由来するものと誤認することや、実際は異なる営業を同一のものとして誤認することをいう（参照、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅲ（第二版）』（有斐閣、二〇〇八年）二五頁）。また「広義の混同」とは、異なる出所に由来する商品の出所間や異なる営業相互の間に、実際には存在しない何らかの關係（たとえば、親子会社關係、提携關係、表示の使用許諾關係など）があると誤認することをいう（渋谷・同書二六頁）。

渋谷・同書は、広狭の混同概念の違いを、つぎのように説いている。「広義の混同の場合は、需要者には、商品の出所や営業が異なるという認識はある。したがって、狭義の混同の場合のような商品や営業の同一性に関する誤認はない。同一性に関する誤認がなくてよいのであるから、周知表示の使用者と冒用者の間に競争關係があることは必要でない」（同二六頁）。

また、広狭の混同概念と稀釈化の關係を分析している名越秀夫「識別力の毀損—希釈化からの保護を中心に」パテント六四卷五号（二〇一一年）一一九、一二三頁も参照。



## 第一節 商標論総説——憲法学の視点から——

### 第一項 合衆国憲法上の基礎づけ

一 ある論者は、商標と表現の自由について、原理論的なレヴェルにおいては「不安定な関係」にあると評している。なぜなら、合衆国憲法修正一条は、表現の自由を保護しているのに対し、商標法は、商標の保有者 (trademark owner) に「ことば」の使用について限定的ながら排他的権利を与えることで、表現の自由に制約を課しているからである。<sup>13</sup> 彼の国では、建国の父たちが自由な言論を保護するために修正一条を定めて以来、表現行為が国家の干渉なくできることの価値は、法学上も哲学上も、くり返し確認されてきている。<sup>14</sup> とくにそのことは、為政者による統治や伝統的価値に対する批判的言論をめぐって顕著であり、企業の経済活動に対する批判的言論にも、修正一条の保護が与えられてきている。<sup>15</sup>

表現の自由が修正一条上の基礎をもつのに対して、合衆国議会による商標法の制定権限は、合衆国憲法上の明確な基礎をもたないように見える。この点、著作権法や特許法は、明確である。それらは、合衆国憲法が合衆国議会に連邦法制定権限を付与した一条八節八項（「知的財産条項 [Intellectual Property Clause]」）に、その制定の基礎を見ることができるところである。ただ、この条項に、商標法制定の基礎を見ることはできない。なぜなら、商標法は「知的生産の果実」<sup>16</sup>を保護しようとするものではないからである（商標法の目的は、すぐあとに述べる）。<sup>17</sup>

では、合衆国議会による商標法制定の憲法上の基礎は何か。合衆国議会が商標に排他的権利を設定しそれを執行(enforce)する法律を制定する権限は、いまでは「州際通商(interstate commerce)」を規制する権限から派生するものであると理解されている<sup>(18)</sup>。

二 合衆国議会の商標法制定権限は、州際通商規制権限に基礎づけられる。このことから、つぎの二つの命題が導かれている。

第一、合衆国議会の規制権限が州際通商権限に基づくものであるために、アメリカでは各州における独自の商標登録制度をもつことが否定されていない<sup>(19)</sup>。本稿の関心事からは遠いので、ここで深入りすることはしない。ただ、ある実務書によると、ある商標について連邦登録が州登録に先行していれば、当該州においても、連邦登録が優先するのに対し、州登録が連邦登録に先行している場合には、当該州においては州登録がなお有効とされ、連邦登録者は当該州を除く地域において当該商標の排他的権利をもつこととまらようである<sup>(20)</sup>。

第二、商標規制が州際「通商(commerce)」権限から派生するものであるので、商標法は標章が「通商に使用されている(use in commerce)」という要件で、権利者に排他的権利を認めることができることである。この点、連邦商標法にも商標の保有が「通商に使用されている」標章についてその登録を求めることができる旨、規定されている(15 U.S.C. §1051(a)(1))<sup>(21)</sup>。

三 第二の点に関連して、「通商」関係を規制する商標法が言論規制であるとする、それはとりわけ営利的言論を規制するものであることになる。「営利的言論(commercial speech)」とは商取引を目的とする言論のことであ

り、商標はこの定義にあう「ことば」であると思われる。そして、商標法が言論規制であるという枠組に見られる構図は、商標権者が当該「ことば」と自己の商品との示差的な結びつき（商標のもつ自己商品識別力）の保護を求めめるのに対し、言論者はこの商標の情報伝達機能を利用して同一のまたは類似の「ことば」を使用して自己の商取引を遂行しようとしているという図式である<sup>(23)</sup>。商取引という限定された区域においてとはいえ、先行者が生産した特定の表現形式に設定された管理権が後行者の表現行為を制約するという図式は、著作権法制において見られるものと、類似しているといえるであろう。

ところで、アメリカで商標権者の権利を統一的に定めた現行の連邦法（すぐあとに述べているランハム法）が制定されたのは、一九四六年のことである。当時は、まだ、営利的言論に修正一条の保護は及ばないとされていたときであった<sup>(25)</sup>。営利的言論の情報伝達機能を認め同類型の言論にも表現の自由の保護が及ぶと考えられるようになったのは、一九七〇年代、Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748 (1976) が合衆国最高裁におけるリーディング・ケースとしてあげられている。以来、商取引に関する言論にも、表現の自由を保障した合衆国憲法修正一条の保護が及ぶことは彼の国の確立された判例となっている。

## 第二項 前史、そして、ランハム法の制定

一 商標として保護され得る標章は「識別性 (distinctiveness)」が認められるものだけである。但し、標章の識別性は商標としての登録適格性の要件であるけれども、その概念の法令上の定義は見あたらない。

この識別性について、古典的類型を示したとされる<sup>(26)</sup>のは、合衆国第二巡回区控訴裁判所裁判官であったヘンリー・

J・フレンドリー (Henry Jacob Friendly, 1903-1986) である。彼はある裁判例<sup>(27)</sup>の中で商標を五つに定式化して見せている<sup>(28)</sup>。

第一は「普通 (generic) 名称」である。これは、普通名詞を一般的に用いられる方法で表示した商標と理解すればよいであろう。

第二は「記述的 (descriptive) 名称」である。これは、商品の品質、特徴、成分、用途、大きさ、容量、使用の効能等を表示することのみからなる商標のことである。

第三は「暗示的 (suggestive) 名称」である。これは、性質や特徴を示す標章ではあるけれども、需要者にこの商標の下にある商品を想起させ認知させることができるものことである。たとえば、銀行業の「シティーバンク (Citibank)<sup>(29)</sup>」や雑誌の「プレイボーイ (Playboy)<sup>(30)</sup>」などがこの例である。

第四は「任意的 (arbitrary) 名称」である。これは、日常語の組み合わせであるものの、その標章が示すものは何ら関係のないことばで作られているものである。たとえば、タバコの「キヤメル (Camel)<sup>(31)</sup>」やウイスキーの「ブラック・アンド・ホワイト (Black and White)<sup>(32)</sup>」などがこの例である。

第五は「独創的 (fanciful) 名称」である。これは、商標のためにつくられた造語のことを指し、写真フィルム<sup>(33)</sup>の「コダック (Kodak)」などがこの例である。

フレンドリーの五類型のうち、後三者、すなわち「暗示的」、「任意的」、「独創的」名称に商標登録適格性があることについて、争いはない。これらに商標保有者の排他的権利を認めたとしても、そのことは、われわれの言語の一部になっている言葉や言い回しを独占させる効果を生むわけではないからである。問題は「普通」および「記述的」名称にも商標登録適格性が宿ることがあるか否かである。この点につきランナム法の制定が大きく関わるこ

とになる。

二 商標法の下で、アメリカでは予てから「普通」および「記述的」名称の商標登録適格性が認められてきたわけではない。コモン・ローの下では、普通名称にくわえて単なる記述的名称の商標適格性は否定されていた。<sup>34)</sup> その後も、連邦規模ではじめての商標法となった一八七〇年法<sup>35)</sup>でも、それらは商標適格性に欠けるものとされていた。

ところが、一九〇五年法<sup>36)</sup>およびその後の一九二〇年法の段階になると、これらの標章の扱いに変容が見られる。

詳細は省くが、Armstrong Paint & Varnish Works v. Nu-Enamel Corp., 305 U.S. 315 (1938) で合衆国最高裁は、コモン・ロー上の不正競争防止を基に「第二の意味 (secondary meaning)」が宿るにいたった記述的名称の排他的使用を認めるに至っている。そして、この「第二の意味」の生成により記述的名称にも商標登録適格性が法令上認められるようになったのは、一九四六年制定のランハム法<sup>37)</sup>においてである。

現行の連邦商標法の基となっている商標法 (Trademark Act of 1946) が制定されたのは、右に述べたように、一九四六年のことである。本法は、提案者であるテキサス州選出の下院議員 F・G・ランハム (Fritz G. Lanham) の名に因んで、後にランハム法 (Lanham Act)<sup>38)</sup>と呼ばれてきている。「第二の意味」を宿した記述的名称にも商標適格性を認めた該当条文にはつぎのようにある。

【15 U.S.C. §1052】主登録簿に登録しうる商標…不登録事由 (concurrent registration)

他者の商品と識別するために出願者の商品に付された商標は、つぎに掲げるものに該当しないかぎり、主登録簿 (the principal register) への登録を拒絶されない。

(e) 標章がつぎのようなものからなるとき、(1) 出願者の商品への使用またはそれに関して単純に記述的または「需要者を」欺きかねない記述であるとき、(2) 出願者の商品への使用またはそれに関して主要な部分が地域名を記述するものであるとき…、(3) 出願者の商品への使用またはそれに関して主要な部分が「需要者を」欺きかねない地域名を記述するものであるとき、(4) 主要な部分が単純な苗字よりなるもの、(5) 全体として機能を示すものであるもの。

(f) 本節(a)、(b)、(c)、(e)(3)、および(e)(5)の各項を除いて、出願者の商品が商業上において識別的になったなら、当該出願者が使用している標章の登録を「本節は」拒むものではない。(以下、省略)

右のように、合衆国法典一五編第一〇五二条(f)項は、第一〇五二条(e)項(1)にあるような標章であったとしても、それが出願者の使用により自他識別的(distinctive)性質をもつにいたったことを要件として、商標登録を認めている。このように、アメリカ現行商標法は記述的名称であったとしても、それが「自他識別的になる」ことにより、商標適格性をもつとされているのである。<sup>(16)</sup>

三 では「第二の意味」とは何か。ある連邦控訴裁判決は、つぎのようにいう。

「[第二の意味は] 本来、そしてその意味で一次的に、地理的またはさもなくば記述的であるために市場におけるある物品に関して排他的利用ができないことばや語句(word or phrase)について、にもかかわらず、ある使用者が自分の商品(article)に関して長期かつ排他的に使用してきた結果、当該取引およびその一般公衆に対

して、当該ことばや語句は当該商品がその使用者の商品であることを意味するようになったということ、言い換えれば、その使用者に対する商標になったということを企図している。こうなると「このことばや語句は」第二の意味をもつに至ったと言われている」。

ある標章がもつ記述的または地理的意味などが「第一の意味」。そして、当該標章に商標的意味である「第二の意味」が宿り、後者の意味が前者のそれを「飛び越えた (leaped)」とき、その記述的名称にも商標登録適格性が与えられるというのであろう。<sup>(41)</sup> その意味で「第二の意味」という文言は法令上に見られないけれども、いくつかの合衆国最高裁判決がいうように、それは 15 U.S.C. § 1052(f)にある「識別性をもつようになった (has become distinctive)」と同義であると評価できるであろう。

消費者の混同防止が目的だった商標法制は、一定の要件の下で記述的名称にまで商標適格性を付与することで、また、すぐあと(本節第三項)で述べているように商標の稀釈化を防止することまで商標法の目的とすることで、商標をプロパティとみる効果をもたらしている。それは、商標に化体されたもの(それは、自他識別性だけではなく、企業イメージや、商標保有者の名声なども含まれている)を毀損する商標使用一般を管理する権利を商標保有者に与えてしまっている。それは、あたかも、商標が意味するものを得るまでに保有者がした「投資」を保護するかのようである。ところで、ある論者が指摘しているように独創的 (fanciful)、任意的 (arbitrary)、および、暗示的 (suggestive) などとは異なり、普通 (generic) および記述的名称は、もともとの本来の意味がある「ことば (terms)」であろう。<sup>(42)</sup> そして、ほとんどの単語は多くの同音異義語をもち、一音節以上からなるすべてのことばは、それら単語により構成されているため、ことばに類似性が生じることは不可避であろう。このことは、直線や曲線

のような空間デザインにおける基本的要素からなる視覚的マークにもあてはまる。このようなことばやマークに商標保有者の排他的使用を認めることは「言語独占 (language monopoly)」のおそれなしといえるであろうか。<sup>(43)</sup> この点については、第二節での検討に委ねることにする。<sup>(44)</sup>

### 第三項 連邦商標稀釈化法 (FTDA) と商標稀釈化法改正法 (TDRA)

一 一九四六年のランハム法の制定により、連邦法として統一的に、消費者の「混同 (confusion)」を招くような方法による商標使用が禁止された。ただ、往時のアメリカでは、混同の可能性のない商標使用による「商標価値の低下」について、論争されていたという。その嚆矢となったのが、F・I・シェヒター (Frank I. Schechter) の一九二七年の論文である。商標の他者使用により自他識別力が「削られている (whittling away)」ことから商標権者を保護しなければならないというのである。シェヒター論文以降、商標の「稀釈化 (dilution)」の問題は、法的論争的 (hot legal topic) になったという。<sup>(45)</sup>

但し、商標の稀釈化に法令上の防止が与えられたのは、比較的新しく、一九四七年のマサチューセッツ法がはじめてである。以降、後述する、連邦商標稀釈化法が制定される一九九五年までに、二五の州で稀釈化を防止する州法上の規定をもつにいたっている。また、いくつかの州では、コモン・ロー上、商標の稀釈化を不法行為としていた。ただ、一九九〇年代の半ばにあたるこの時期、商標の稀釈化問題は、法廷に頻繁にもち込まれ、その判断も法域ごと事例ごとに一定ではなかったようである。<sup>(46)</sup> このような状況の中で、全米登録商標協会 (United States Trademark Association) のロビイングをうけ、連邦商標稀釈化法が制定されている。<sup>(47)</sup>



二 連邦商標稀釈法は、右に示してきたように、一九九五年に制定されている (Federal Trademark Dilution Act of 1995 [FTDA])。これは、ランダム法の規定 (一九四六年連邦商標法の第四三条 [15 U.S.C. §1125]) に反稀釈化条項 (c) 項) をくわえるという形式で、同法を改正したものである<sup>(49)</sup>。15 U.S.C. §1125(c) (1) は、つぎのようにいう。「著名商標の保有者は、エクイティの原則に従い、当該著名商標の稀釈化をもたらす標章や名称の取引上の使用を差し止める地位をもつ」。

この一九九五年の法改正について、本稿の関係で注目すべき点がある。それは、商標法の目的は需要者による「混同 (confusion)」を防止することで、商標保持者の取引上の信用 (business reputation) を保護しようとするものであったところ (したがって、第一義的には消費者の利益を保護するものであったところ)、本法改正は、商標法を商標そのものに宿っているブランド・イメージ、プレステージを保護するものに変容している点である。このことは、稀釈化の発生には使用者間の「競争関係」も需要者における「混同」も要件ではないとした、一九四六年の連邦商標法の第四五条を改正する形式で定められたつぎの稀釈化の定義規定にあらわれている (15 U.S.C. §1127)。

「稀釈化」とは商品や役務を割り出し識別する著名商標の力を減少させることである。それは、つぎのことの有無にかかわらない。

(1) 著名商標の保有者と他者との間の競争関係

(2) 混同、誤解、詐欺のおそれ

ここに、彼の国における「商標保護のパラダイム転換」が見られるのではなからうか。伝統的な商標法の枠組は、商標保有者の業務上の信用から不誠実に利益を得ようと、同一・類似の商標を競争者が使用することから商標保有者の商標を保護しようとするものであった。<sup>(50)</sup> 商標法は、伝統的には、不正競争防止法の一部として考えられてきたのである。したがって、権利侵害の立証には、需要者の混同のおそれを示すことが求められていたのである。そして、この「混同」は、被疑商標の使用により実質的数の潜在的消費者が正規の商品であると誤解するおそれを示すことにより立証されてきた。<sup>(51)</sup> さらに、需要者の誤解は、右の両者が業務において競争関係にあるところで生じていたといえる。したがって、商標侵害は消費者の誤解を要件とし、不法行為法上の詐欺 (tort of deceit) の一類型であると解されてきたのである。<sup>(52)</sup>

ところが、FTDAは、混同のおそれを商標の稀釈の明確な要件とはしていない。したがって、商標の稀釈化を不法行為とする法制度は、商標の保護範囲を拡大する効果をもっている。<sup>(53)</sup> それは、商標保有者に商標についてのあらゆる種の「財産的権利 (property right)」を与えるものであり、その侵害はわれわれを被疑事実が土地への不法侵入であったかのような感覚に陥らせるものである。<sup>(54)</sup> 本稿は、序文から、商標をある種の表現が化体した標章ととらえてきた (序文一末尾)。換言すれば、商標とは、商取引に用いられる一定の表現形式 (form of expression) のことである。これをプロパティとみるのが競争者の営業行為や公衆の行為に対して与える権利制約的效果に憲法学の視線を向けることが、本稿の目的であるとも述べている (同三冒頭)。こうした見立てについての本稿の処方箋も、第二節に委ねることにしたい。

三 ところで、文言上、必ずしも明確ではない「稀釈」の意義をめぐって、解釈上の論争があった。それは、反

稀積化条項により商標が稀積したとされるには、商標の「現実の稀積」を要するのか、それとも商標が「稀積のおそれ」に晒されたことでも足りるのかをめぐってのものである。この論点に、一応の回答を与えたのが、*Moseley v. V Secret Catalogue, 537 U.S. 418 (2003)* である。ケンタッキー州の小さな町エリザベスタウンの商店街で「ビクターズ・リトル・シークレット (Victor's Little Secret)」という店名で女性用下着、アダルトグッズなどを販売していた者が、婦人服、下着、香水などの専門店として全米規模で著名なビクトリアズ・シークレット (Victoria's Secret) に、商標権侵害、連邦稀積化法違反などで訴えられた事案において、合衆国最高裁は、反稀積化条項 (15 U.S.C. §1125(c)) の適用には、著名商標の経済的価値を毀損する現実の客観的証拠が必要である旨、判示している。同条項により商標が稀積化されたというためには「現実の稀積 (actual dilution)」の立証を要するといわれている<sup>(96)</sup>。

ただし、合衆国議会は、これに反発し、二〇〇六年にFTDAの大幅な改正にうって出ている。商標稀積化法改正法 (Trademark Dilution Revision Act of 2006 [TDRA]) の制定である。この中で、現行の反稀積化条項を確認しておこう。

【15 U.S.C. §1125】 虚偽の出所表示、虚偽の識別性、および、稀積化禁止

(c) 不明確化 (blurring) による稀積化、汚染 (tarnishment) による稀積化。

(1) 差し止めによる救済 エクイティの原則に従い、著名商標の保有者は、現実のあるいは予見される混同、競争関係、現実の経済的損失、これらの有無に関わらず、当該著名性が本来的なものであると使用による著名性であるうと、保有者の標識が著名性になったいかなる時点においても、著名商標の不明確化に

よる稀釈化あるいは汚染による稀釈化を生ずるおそれ (likely to cause dilution) のある他者による該当標章の商業上のまたは商号の取引上の使用を、差し止める権限をもつ。

(2) 定義

(A) (略)

(B) 本条第(1)項にいう「不明確化による稀釈化」とは、商標または商号と著名商標との類似性によって生じる関連性 (association) のうち著名商標の識別力を減じるものをいう。(略)<sup>(47)</sup>

(i) ~ (vi) (略)

(C) 本条第(1)項にいう「汚染による稀釈化」とは、商標または商号と著名商標との類似性によって生じる関連性のうち著名商標の評判を傷つけるものをいう。

(3) 適用除外 つぎのものは本項の下での不明確化による稀釈化および汚染による稀釈化に基づく訴因とはならない。

(A) 著名商標のフェア・ユース。「それは、」自己の商品または役務の出所を指示するものとしてではなく他者の「著名商標」を使用することであり、それには、記名的 (nominative) 及び記述的フェア・ユースを含むすべての形態におけるフェア・ユース、または、そのようなフェア・ユースの促進となるものが含まれる。それにはつぎのようなものと関係する使用が含まれている。

- (i) 商品やサービスの比較を消費者に可能にする広告や宣伝。あるいは、
  - (ii) 著名商標の保有者またはそれが付された商品や役務に対するパロディ、批評及び論評。
- (B) すべての形式におけるニュース報道及びニュース論評。

(C) 当該商標の非営利的使用。

(以下、省略)

四 本稿の関心との関係で右の条項をまとめておこう。

第一、15 U.S.C. §1125(C)(1)は、合衆国最高裁の *Moseley* にもかかわらず、現実の希釈化 (actual dilution) を要件とせず「希釈化を生ずるおそれ (likely to cause dilution)」の立証により、商標保有者による後続使用の差し止めを認めている。

第二、同規定は、前述の F.T.D.A による希釈化の定義規定 (15 U.S.C. §1127) (本項二) をひき継ぐように、希釈化の発生に「混同 (confusion)」、当事者間の「競争 (competition)」および「現実の経済的損失 (actual economic injury)」を要件として<sup>(58)</sup>。

この二点は、商標に基づく自由な言論の幅を狭めるものである、と評価できる。なぜなら、これらは、前述した「商標保護のパラダイム転換」(不法行為の認定に当事者間の商標の混同や商業上の競合を要件としない)をひき継ぎ、商標の需要者の保護(商標が表示する取引上の信用の保護)ではなく商標の保有者の保護(商標から想起されるブランド・イメージの保護)を商標保護の主眼に置いており、かつ、現実の希釈化や経済的損失を不法行為の要件とはしないものであるからである。商標間に混同がなくとも、商標の希釈化が生じるなら、後行の表現行為は不法行為と判定されるのである。こうした法構造をとらえて、商標保護の本来的目的に基づかない表現規制であると評価する者もいる<sup>(60)</sup>。商標それ自体をプロパティと扱うことから生じる弊害であろう。

ただ、第三、希釈化の意味については、明確化されている。すなわち、商標の希釈化について、それは、著名商

標の「不明確化」と「汚染」によってなされる行為であるとされている。本改正によって、これ以外のものは商標の稀釈化には該当しないとされたのである。

また、第四、商標保護と自由な言論の「緩衝規定」(safe harbor provisions)として適用除外条項をもうけている。これに該当すれば、FTDAの下において、不法行為にならない。

これら二点は、とくに、フェア・スース規定(15 U.S.C. §1125(c)(3)(A))は、商標保護と商標を使用する自由な言論を、法上、調整しようとするものである。ここにあげたFTDAの第一から第四の概要について憲法学としてどう分析すべきであろうか。

#### 第四項 小 括

一 本節では、まず、第一項で、合衆国議会による連邦商標法制定権限の憲法上の論拠について述べている。それは、合衆国憲法一条八節に連邦議会の権限として掲げられた項目の中に、商標法制定権限が見あたらないように思われるからである。

この点について、彼の国では、右憲法的一条八節三項にある連邦議会の州際通商権限を根拠に、連邦商標法の制定を正当化するものが通説的であると評価してよいであろう。<sup>(61)</sup> 同条項に基づく連邦権限は「諸外国との通商」、「各州間における通商」、および「インディアン部族との通商」を規制するものである<sup>(62)</sup>ので、連邦商標法は、専ら州内(intrastate) 関係に適用される条項をもつことはできない。アメリカでは、商標規制において、連邦法と州法が併存している状態にある。

二 商標法制の大枠は、大要、つぎのようにいうことができるであろう。第一に、それは商標の登録に関する法規制を提供するものである。これは商標適格性の要件や商標として登録されることの法的効果を規律するものである。第二に、商標をめぐる不正競争を防止する法規制である。これは「虚偽の陳述 (false statement)」に類比されている。

商標の保護は、コモン・ロー上あるいはエクイティ上のもので発生したあと、連邦法に規定されていった。このうち、第二項では、現行の連邦商標法の基になっている「ランハム法」について述べている。同法が制定されたのは一九四六年、それは、まだ彼の国において営利的言論にも表現の自由を保障した修正一条の保護が及ぶとした判例を見る前のことであった。

ランハム法の規定で本稿が注目したのは、「記述的 (descriptive)」な名称の商標適格性を法定した条文である (15 U.S.C. §1052(f))。同条項は、自他識別性に欠ける標章であっても「第二の意味 (secondary meaning)」を得ることにより、商標適格性をもつとしている。商標法は「ことば」について、先行使用者に一定の排他的権利を認めるものであるので、記述的名称にまで商標適格性を与える同条項は、「言語独占 (language monopoly)」のおそれを生じさせていると思われる。

右のような商標適格性を拡大させる条項は、表現の自由との関係で、憲法適合性を得られるであろうか。第二節以降の行論の過程であきらかにしていこう。

三 第三項では、アメリカにおける「商標保護のパラダイム転換」について述べている。それは、つぎのもので

ある。

従来の商標保護法制は、ある商標について、先行使用者と後行使用者とが商行為上の「競争 (competition)」関係にある中で、当該商標と同一・類似の表現形式を後行者が使用することにより需要者において商標のもつ識別機能に「混同 (confusion)」が生じることを、不法行為の要件としていた。ところが、一九九五年の F T D A およびそれを継いだ二〇〇六年の T D R A は、商標侵害の認定において、これらの要件を不要としている。それは、混同および競争関係の立証なく商標の「稀釈化 (dilution)」を生じさせる後行使用を不法行為としている 15 U.S.C. § 125 に例証されている。これは、商標保護の目的を、不法行為法上の欺罔 (tort of deceit) の防止 (商標の需要者の保護) から、商標保有者の財産的権利 (property right) の保護に結果として転換するものである、との評価が与えられている。商標法に非商標法的救済を包含させたのである。<sup>(21)</sup> その結果、いまでは、商標それ自体が価値あるプロパティとして、扱われてきている。<sup>(22)</sup>

本稿は、こうした商標保護の拡大傾向を、競争者の言論を通しての営業活動や公衆の表現行為を抑制するものである、と見ている。もっとも、彼の国では、T D R A において、フェア・ユース規定をもうけている (15 U.S.C. § 1125(C) (3) (A))。商標のフェア・ユースが、自由な言論との関係でどのように機能しているのか、この点についても、行論の過程であきらかにしていきたい。

(21) See Jude A. Thomas, *Fifteen Years of Fame: The Declining Relevance of Domain Names in the Enduring Conflict Between Trademark and Free Speech Rights*, 11 J. MARSHALL REV. INTEL. PROP. L. 1, 10-11 (2011).



- (14) *Oliver Wendell Holmes, Jr.* 裁判官による「思想の自由市場論」に基づく一連の意見 (see e.g., *Abramas v. United States*, 250 U.S. 616 [1919] [Holmes, J., dissenting], *Gilow v. New York*, 268 U.S. 652 [1925] [Holmes, J., dissenting], *Whitney v. California*, 274 U.S. 357 [1927] [Brandeis, J., concurring, Holmes, J., joins in this opinion]) および、それをめぐる諸論説を参照せよ。
- (15) See *CPC Int'l, Inc. v. Skippy Inc.*, 214 F. 3d 456 (4th Cir. 2000) (J. H. ウィルキンソン [J. Harvie Wilkinson] 首席裁判官執筆による判決文では「企業やその事業活動に対する批判的言論であるというのは当該言論を禁止する十分な理由ではない」と述べられている [at 462]); *Taubman Co. v. Webfeats*, 319 F. 3d 770 (6th Cir. 2003) (R. F. スールハイムリ [Richard Fred Sutherland] 裁判官執筆の判決文では「修正一条は、事業に対する批判を含んでいるときでさえ出所 [source] の混同なき限り、批判的評価も保護し得る」と述べられている [at 778]); *L. L. Bean, Inc. v. Crake Pub's, Inc.*, 811 F. 2d 26 (1st Cir. 1987) (H. H. ボウネス [Huge H. Bownes] 裁判官執筆の判決文には、非営利的文脈における商標の使用をかりに法律が禁止したなら、企業は企業名を用いての自己事業の批判的評価を禁止することで自己への批判そのものを防止するであろう」という趣旨のことが述べられている [at 33])。

(16) *In re Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 94 (1879).

商標法制が「知財条項」に基づくものではないことは注視されるべきであらう。なぜなら、著作権法にしろ特許法にしろ「知財条項」によるものは、さらなる創作、発明への誘因となるよう、それに対する報償としての排他性付与という目的手段の関係が同法制には見られるからである。これに対して、商標法制の目的は、商取引関係における需要者の保護（競争する事業者間における消費者の混同防止）にある。この目的を実現するために、商標をプロパティとする必要はない。See *Mark A. Lemley, The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 *YALE L. J.* 1687, 1694 (1999); *William M. Landes*

& Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J. L. & Econ. 265, 268-73 (1987); ROBERT P. MERGES ET AL., *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* 525 (1997).

(17) See Thomas, *supra* note 13, at 12.

(18) See Lisa P. Ramsey, *Descriptive Trademarks and the First Amendment*, 70 TENN. L. REV. 1095, 1103 (2003). See also, S. J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION §5:3 (4th ed. 1992) [hereinafter MCCARTHY ON TRADEMARKS]. J・I・マッカーシーは合衆国憲法一条八節三項を明示しながら合衆国議会の商標法制定権限を述べている。

(19) See e.g., Cal. Bus. & Prof. Code §§ 14200-14242 (West 1987); N. Y. Gen. Bus. Law §§ 360-368e (McKinney 1996); Tex. Bus. & Com. Code Ann. §§ 16.08-16.21 (Vernon 2002).

(20) 参照：中嶋和子『アメリカ商標法ガイドブック』（中央経済社、二〇一一年）三頁。

また、ある論者は、連邦商標法について「それはコモン・ロー上の商標が連邦レビューでも執行(enforced)されるような仕組みを単に与えているにすぎない」と論じている。See ARTHUR R. MILLER & MICHAEL H. DAVIS, *INTELLECTUAL PROPERTY: PATENT, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT* 169 (5th ed., 2012). 本書の第三版の翻訳として、A・R・ミラー＝M・H・デーヴィス(松尾悟(訳))『アメリカ知的財産法』(木鐸社、一九九五年)がある。

(21) フランス語「通商 (commerce)」とは、合衆国議会が適法であるとしてきたすべてのものが含まれる。See Int'l Bancorp, LLC v. Societe Des Bains De Mer Et Du Cercle Des Etrangers a Monaco, 329 F. 3d 359 (4th Cir. 2003), *cert den*, 540 U.S. 1106 (2004).

また、合衆国憲法の通商条項に基づく多くの連邦法において州際要件が緩和されてきたこと (see *Wickard v. Filburn*, 317 U.S. 111 (1942)) に呼応して、商標訴訟においても、最低限の州際的要素があれば連邦法上の通商における使用の要件を満

- たすけられておらずに存続し得る (see *In re Application of Silemus Wines, Inc.*, 557 F. 2d 806 [C.C.P.A. 1977])<sup>16)</sup>。
- (23) See *Va. State Bd. of Pharmacy v. Va. Citizens Consumer Council, Inc.*, 425 U.S. 748, 762 (1976); *United States v. United Foods, Inc.*, 533 U.S. 405, 409 (2001).
- (24) See *Thomas*, *supra* note 13, at 13.
- (25) 後者の行為が単純な営利的言論、商取引とカテゴリー化されるべきではなかったについては、後述している。
- (26) See *Valentine v. Chrestensen*, 316 U.S. 52 (1942) (O. J. Roberts) [Owen J. Roberts]。裁判官執筆の法廷意見は「合衆国憲法は純粋な営利的広告も尊重するよう政府に制約を課してゐる」[at 55]との理由で広告配布を規制するニューヨーク市条例を維持してゐる<sup>17)</sup>。See also, *Greater New Orleans Broad. Ass'n, Inc. v. United States*, 527 U.S. 173 (1999) (J. P. Stevens) [John Paul Stevens]。裁判官執筆の法廷意見には「かつて合衆国最高裁は営利的広告について修正一条の保護を受けなかった」との記述が見られる<sup>18)</sup>。
- (27) See *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205 (2000) (A. S. Scalia) [Antonin Scalia]。裁判官執筆の法廷意見には、フレンドリー裁判官について、「商標が本質的に識別的であるか否かに関する「いまでは古典となった規準」を定式化した最初の人である旨の記述がある [at 210-211]」。See also *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 768 (1992).
- (28) See *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F. 2d 4, 9-11 (2d Cir. 1976).
- フレンドリーは、該当箇所での「このようにいう。「商標としての適格性および与えられる保護の程度を大まかに反映した昇順に並べると、これらの分類は、(1) 普通の、(2) 記述的、(3) 暗示的、(4) 任意的または(5) 独創的となる。しかしながら、境界線は常に明らかとらうわけではない」(537 F. 2d, at 9)。
- (29) 各類型の説明は、ラムジー論文による。See *Ramsey*, *supra* note 18, at 1108-1110, 1110-1111, 1121.

- (37) See Citibank N. A. v. Citibanc Group, Inc., 724 F. 2d 1540, 1545 (11th Cir. 1984).
- (38) See Playboy Enters., Inc. v. Chuckleberry Pub'g, Inc., 486 F. Supp. 414, 420 (S.D.N.Y. 1980).
- (39) See Wal-Mart, 529 U.S., at 210 (タムロの任意的商標の例として「キヤメル」をあげている)。
- (40) See Fleischmann Distilling Corp. v. Maier Brewing Co., 314 F. 2d 149, 154 (9th Cir. 1963).
- (41) See Wal-Mart, 529 U.S., at 210 (「マールの独創的商標の例として「ロダック」をあげている)。
- (42) See Abercrombie & Fitch Co., 537 F. 2d, at 9 (「ロサン・ローベ社」のいかなる標章もそれが普通のまたは記述的なものにすぎない適正な商標とはなれない)。
- (43) See Act of July 8, 1870, ch. 230, §§ 77-84, 16 Stat. 198, 210-212. 同法は「州際と共に州内における商標の使用を規制し、たがひつた」ことを理由に合衆国議会の州際権限を逸脱してゐるとして、一八七九年に「違憲判決が下されてゐる。See Trade-Mark Cases, 100 U.S., at 96-99.
- (44) See Act of Feb. 20, 1905, ch. 592, § 5 (b), 33 Stat. at 726.
- (45) See Act of Mar. 19, 1920, ch. 104, § 1 (b), 41 Stat. 533, 533-534 (repealed 1946).
- (46) Pub. L. 79-489, 60 Stat. 427, *codified* at 15 U.S.C. § 1051 *et. seq.* 一九三八年に提案された本法は「一九四六年七月五日に成立、翌一九四七年七月五日に施行された」。See I McCARTHY ON TRADEMARKS, § 54.
- (47) 普通 (generic) 名称は「自己識別性をもちと立証された場合でも」依然として「商標適格性をもたない。See MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 189.
- (48) Norm Thompson Outfitters, Inc. v. General Motors Corp., 448 F. 2d 1293, 1296 (9th Cir. 1971).
- (49) See ETHAN HORWITZ, WORLD TRADEMARK LAW AND PRACTICE: UNITED STATES § 2.03 (2d ed. 2004). [翻訳]「ローサン・ローベ社」

ツ著、荒井俊行訳『英和対訳 アメリカ商標法とその実務』（雄松堂出版、二〇〇五年）三九頁註（55）（但し、訳文は、適宜、変更している）。

MULLER & DAVIS (*supra* note 20) は、‘こぎのよう’にいう。「たとえば『赤い (red)』というマークはりんごを記述しており、したがって商標としての法的適格を欠く。しかしながら、ある生産者が彼のりんごを『Red』という言葉で効果的に販売し、後になって消費者が『Red』というマークを直ちにたつた二人のりんご生産者と結びつけるようになれば、このような消費者による認知は二次的意味の証しである。この例によれば、『Red』のりんごは特定を生産者を暗示しており、その色を意味しているわけではない。二次的意味の獲得は記述性の喪失と等しい」(at 184-185)。

(42) See Ramsey, *supra* note 18, at 1147.

(43) もともと識別性の要件は、普通名称 (common term) や記述的名称 (descriptive term) を市場において独占させないためのものである。すべての競争者が商品特定するために必要となるそれらの名称の優先使用を否定するために、商標は識別性をもたなければならぬのである。See MULLER & DAVIS, *supra* note 20, at 177.

(44) ‘ところ’、もともとは独創的 (fanciful) であった商標がその地位を失い、記述的または普通名称になることもある。たとえば、もともとバイエルン社の商標であった「アスピリン (aspirin)」は、解熱鎮痛剤としての識別力を失い、その種の薬品の普通名称になつた (See Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 [S.D.N.Y. 1921])。

(45) See Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927).

(46) See Megan E. Gray, *Defending Against a Dilution Claim: A Practitioner's Guide*, 4 TEX. INTEL. PROP. L. J. 205, 206 (1996).

(47) See *ibid.*, at 207-208. See also Thomas, *supra* note 13, at 17.

(48) See Lynda J. Oswald, “Tarnishment” and “Blurring” Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 AM. BUS. L. J.

- (49) See Pub. L. No. 104-98, 109 Stat. 985 (1996) (codified as amended at 15 U.S.C. § 1125 (c)).
- (50) See Milton W. Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible with the National Protection of Trademarks?*, 75 TRADEMARK REP. 269 (1985). M・W・ハンドラーは、商標保有者を非保有者の欺術から守ることに、商標法の意義を見出しよらぬ (at 271)。
- (51) See MILLER & DAVIS, *supra* note 20, at 171.
- (52) See RESTATEMENT (FIRST) OF TORTS § 717 (1938). 但し、その部分な RESTATEMENT (Second) OF TORTS (1977) にもうて削除されたらぬ。
- (53) See Gray, *supra* note 46, at 209.
- (54) ある裁判例においては、視覚的または感覚的に類似したマークについて、商標権侵害が認定されている (See Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc., 597 F. 2d 71 [5th Cir. 1979])。まるで著作権類似の権利として商標権を理解しているかのようであらぬ。
- (55) See Gray, *supra* note 46, at 209. See also, Beverly W. Pattishall, *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale for Trademark-Trade Identity Protection*, 74 TRADEMARK REP. 289, 309-310 (1984).
- (56) See 537 U.S., at 433-434 (Stevens, J., delivered opinion of the Court). なお、本件の原審 (259 F.3d 464 [6th Cir. 2001]) および原々審 (54 U.S.P.Q.2D (BNA) 1092 [2000]) は、商標および被疑商標の間に「稀釈のおそれ (likelihood of dilution)」の立証をもって、反稀釈化条項の適用要件としていた。
- (57) 省略されている 15 U.S.C. §1125 (c) (2) (B) 第二文「裁判所は、つぎの事項を含む、関連するすべての事項を考慮して、

商標または商号が不明確化による稀釈化が引き起こされているか否かを判定する」につづき、「不明確化による稀釈化」の成否考慮要素として、つぎの六項目が例示されている。

- (i) 商標または商号と著名商標との間での類似性の程度。
  - (ii) 著名商標としての固有性または識別性を得た程度。
  - (iii) 著名商標の保有者が当該商標を実質的に排他的に使用していた程度。
  - (iv) 当該著名商標の認知度。
  - (v) 商標または商号の使用者が当該著名商標（と自己の商標・商号）との関連性をもたせようと意図していたか否か。
  - (vi) 商標または商号と著名商標との間に現実の関連性があるか否か。
- (58) 一九九六年のFTDAで定められた15 U.S.C. § 1125の該当規定は、二〇〇六年のTDRAで廃止されている。
- (59) ある名称についての商標権は、コモン・ロー下においては当該名称の使用後にのみ、取得し得るものであった。そこにおいては、商標の出所識別機能を毀損する使用法のみ、不法行為とされていたのである。しかし、「稀釈化」を権利侵害とする現行商標法制の下では、商標権の効果は、権利者が未だ使用していない商業分野における他の者の商標使用にまで及ぶものになっている。稀釈法理を採用した現行法は、商標権者をして、商標を自己の名声の象徴として管理することを可能にしているのである。そこでは、商標権は、権利者の人格的権利まで保護するかのようである。
- (60) See Robert G. Bone, *A Skeptical View of the Trademark Dilution Revision Act*, 11 INTELL. PROP. L. BULL. 187, 194 (2007).
- (61) See 5 MCCARTHY ON TRADEMARKS, § 5:3.
- (62) See U.S. CONST., Art. 1, § 8, cl. 3.
- (63) See MULLER & DAVIS, *supra* note 20, at 174.

(64) M・A・レムリーは、つぎのようにいう。「商標は効率的な広告を運ぶもの (vehicles) として価値あるものであった。それは、商標保有者を混同するような類似商標の使用から守ることで、ブランドの質に対する投資を奨励すると同時に、消費者の混同を防止するものであった。しかし、かりに、商標自体を価値あるプロパティとしてみなすなら、商標法の正当性を基礎づける右の伝統的な理由を超えるものが、われわれには必要にならう」(see Lemley, *supra* note 16, at 1694)。

## 第二節 商標と自由な言論

### 第一項 ステイト・アクション

一 商標法制をめぐる問題は、商標の保有者とその使用者という私人間での争いではなからうか。本節は、この直覚的疑問への回答からはじめよう。

合衆国最高裁は、シヨッピングセンターで所有者の許諾を得ずベトナム反戦ビラを配布した者を不法侵入 (trespass) とすることが合衆国憲法修正一条に反するか否かが問われた *Lloyd Corp. v. Tanner*, 407 U.S. 551 (1972) において、私人の財産を侵害してまで表現の自由を行使できるわけではないこと、また、修正一条の規定は国家の行為に向けられたものであり私人による制約には適用されないこと、これらを判示している。<sup>(65)</sup>

商標法制をめぐる問題も、*Lloyd* によれば、私人間の争いであり憲法の適用対象外ではなからうか。



二 但し、商標法制は、本稿の各所でふれてきたように、そして、本節第二項で再度確認するように、言論規制である。Lloydは、ショッピングセンターという有体物の所有権に基づく管理権を保護法益とした法令を執行(enforce)した、という事例である。当該法令は、第一義的には言論行為の制約を目的とするものではなく、したがって、その執行によりかりに言論行為が制約されたとしても、そのことは、当該言論行為との関係では「間接的制約」と評価されるであろう。

ただ、商標は、それが生成されると、後述するように「みんなのことは(public vocabulary)」の一部になる。商標とは、わたしたちにその所有者のことを想起させる表現形式であり、わたしたちは、商標を通して所有者の商品や同者に関する社会問題について、言論をくり広げてきた。商標法は、「ことば」という無体物それ自体に私権を設定する効果もち、したがってその執行は、言論行為に対する「直接的制約」と評価されるべき国家行為ととらえられるべきであろう。

三 法令の執行そのものが言論制約になる事例となると、わたしたちは、New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)を容易に想起できるであろう。ある政治家の発言が人種差別的であるとす新聞社の記事の名誉毀損該性が争われたこの事案で、合衆国最高裁は、アラバマ州名誉毀損法(Alabama Code Tit. 7, §914)を執行することはステイト・アクションに該当するとして、表現の自由を保障した修正一条上の問題をひき起こすと評価している。<sup>(67)</sup> 名誉毀損法は、名誉という無体物に私権(名誉主体の管理権)を設定する効果もち、その執行(enforce)は、同無体物をめぐる表現を制約する効果をもっている。したがって、同法制は、言論行為に対する「直接的制約」と評価することができる<sup>(68)</sup>と理解できるであろう。

ここに、言論規制という枠組における名誉毀損法制と商標法制の類似性を見ることができるといえる。それらは、一方は名誉毀損から個人の名誉を保護するためのもの、他方は混同から消費者を保護するためのものと目的こそ異なれど、両者は、言論のもつ意思伝達効果 (communicative impact) を意図的にまたは直接的に制約している、といえるであろう。<sup>(68)</sup> 両法制度の執行は、いずれもステイト・アクションを構成し、したがって、憲法上の問題が直接問われるべき法規制なのである。

知的財産の無許諾使用は憲法上の問題をひき起こさない、という言説にしばしばふれることがある。しかし、それは無体財と有体財をめぐる議論を混同しているように思われる (商標法制を *Loose* の法理で説くように)。知識、情報に私権を設定する知的財産法制は、その国家行為が同時に、右に述べたように言論に対する直接規制となることを軽視すべきではなからう。

## 第二項 内容規制／内容中立規制

一 商標法制が言論規制にあたるとしても、同法制は、言論との関係では単なる「内容中立 (content-neutral) 規制」である。「時・場所・方法規制 (time, place, or manner restrictions)」にあたるのではなからうか。商標規制は、言論との関係で「内容に基づく (content-based) 規制」(以下、「内容規制」) であろうか、それとも、内容中立規制であろうか。

商標規制は、いくつかの事案で、内容中立規制であるとされている。それらの事案は、当該商標を使用せずとも別の方法 (alternative avenues) を用いて同じ内容の言論が可能であることを理由として、商標規制は内容中立規制

である、というのである。たゞえば、Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F. 2d 200 (2d Cir. 1979) では、原告チアリーディング・チームのユニフォームを使用しなくても「競技者の過剰な性的衝動 (sexuality in athletics)」を論評する方法はいくらでもある (numerous ways) などを理由として、同ユニフォームを着せた出演者の性行為を取めた映像の公開が差し止められている<sup>(68)</sup>。

しかし、商標規制は「時・場所・方法規制」には該当しない、と思われる。ある論者はこういう。「商標訴訟において：法が設定しているのは言論それ自体を直接制約する私権であり、私権を執行することによる当該制約は、言論のもつ思想伝達効果を抑制することに直接的に向けられている」<sup>(69)</sup>。商標規制は、そして、広く知財法制による言論規制は、言論のもつ思想伝達効果を抑制する効果をもつ点で、言論内容に基づく規制であると評価されるべきであろう<sup>(70)</sup>。

二 商標規制は、多くの場合、言論内容に基づく規制のうちの「営利的言論 (commercial speech)」に関する問題である、と類型化されている<sup>(72)</sup>。営利的言論とは、直接的にあるいは間接的に、営利的取引 (commercial transaction) を目的とした言論のことである。

前述しているが(第一節第一項末尾)、現行の連邦商標法の基になっているランダム法が制定されたのは一九四六年のことである。それは、営利的広告に合衆国憲法修正一条の保護が及ぶとは考えられていなかった頃のことである<sup>(73)</sup>。こうした見解を変更したのが、薬剤師による処方箋の価格の広告を禁止していたバージニア州法の憲法適合性が争われた一九七六年の Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425 U.S. 748 (1976) <sup>(74)</sup> である。H・A・ブラックマン (Harry A. Blackmun) 裁判官執筆の法廷意見から引用する。

「広告には味気ないあるいは過大であると思われるものもしばしば含まれているけれども、それにもかかわらず、広告は、誰が生産者であるのか、そして〔その生産者が〕どのような製品を、どのような理由で、そして、いくらで売ろうとしているのかについての情報を広めるものである。われわれが経済の自由な営みを維持しようとするかぎり、われわれの資源の配分は、その多くの部分において、多くの人びとによる経済についての自由な決定を通して行われるであろう。そうした決定が理的に、そして、情報が与えられた中でなされるということとは、全体として、公共の利益 (public interest) に関するといえるのである。この目的にとって、営利的情報の自由な流通は欠くことのできないものである」<sup>(15)</sup>。

この事案で、合衆国最高裁は、営利的広告も情報伝達機能を果たしている点に注目して、修正一条上の保護を与えている。本件で、同広告が虚偽を伝えるものでも詐欺的でもないなら、営利的言論にも憲法上の保護が及ぶとする判例が確立したと評価できるであろう。そして、商標も、を通しての営利的取引を目的とした言論であり、したがって、営利的言論にカテゴリーズされる言論類型のひとつである、といえるであろう。

ところで、営利的言論にも修正一条の保護が及ぶとされて以降、つぎの焦点は、どのような審査基準をもちいて、当該言論を制約する国家行為の憲法適合性を審査するのかに移っていった。詳細は、ここで深入りしないが、いまでは、セントラル・ハドソン・テスト (Central Hudson test) によることが確立された判例となっている。

三 右の審査基準は、Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557 (1980)<sup>(16)</sup>

において提起されたものである。ニューヨーク州が州内の電力会社による電力使用を促進する旨の広告を禁止（正確には禁止の延長）したことが合衆国憲法修正一条に反するか否かが問われた事案で、L・F・パウエル（Lewis F. Powell, Jr.）裁判官執筆の法廷意見は、つぎのようなフォー・ファクター・テスト（four factors test）を提示している。

【第一ファクター】問題となった言論は「適法な行為」に関するものか「虚偽的（misleading）」なものでないか。<sup>(77)</sup>

【第二ファクター】政府は問題となった営利的言論を制約するための「実質的な利益（substantial interest）」を立証しているか。<sup>(78)</sup>

【第三ファクター】当該言論規制が右の利益を直接的にまたは実質的に促進するものであるか否か。<sup>(79)</sup>

【第四ファクター】当該言論規制はその利益に仕えるために過度に広範なものになってはいないか。<sup>(80)</sup>

ある論者は、右のセンソラル・ハドソン・テストを適用して「記述的標章（descriptive mark）」に商標適格性を認める法規定について、表現の自由を保障した合衆国憲法修正一条に反するとの評価をしている。<sup>(81)</sup> 詳細は、すぐあとにふれるとして（四）、国家が商標法制を布く法益について、検討しておこう。それは、それぞれ相互関係的であるが、大要、つぎの点を指摘することができるであろう。<sup>(82)</sup>

第一に、商標は、消費者が商品についての情報を得るための迅速で安価な手段であるといえること。商標は、どの商品や役務が過去に満足したものであるのかを消費者に思い出させる機能をもっている。消費者の調査費用（search cost）を減少させるものである。<sup>(83)</sup>

第二に、商品間の識別が商標により可能となるなら、そのことは、生産者にとって質の高い商品を製造する誘因となること<sup>(84)</sup>。商品に満足を得た消費者は、示差的な当該商品を再び購入するだけでなく、同製品の品質を認識したうえで<sup>(85)</sup>の購入なのでより高額な費用を掛けることも厭わないかもしれない。

第三に、消費者が商標を品質を象徴するものと認めて、同じ商標が付された新しい製品を購入しようとする<sup>(86)</sup>ことを、生産者は期待し得るであろう。

こうして見てくると、商標を保護する意義は、一言でいうと、消費者の商品の出所の混同 (confusion) の防止にあるといえるであろう。したがって、商標法の保護法益は、商標のもつ出所識別性 (source-identifying) を維持することである、といえる。換言すると、商標法は、商品購入時に消費者が「偽造の商標 (counterfeit trademark)」により商品の出所を欺かれ<sup>(87)</sup>ないためにある、といえるであろう。右の混同が起これば、生産者の品質向上への誘因にも悪影響が生じることが予想されるのである。商標に国法により「管理権 (property right)」を設定する意義は、こうした商業上の弊害 (commercial harms) の防止にあるといえるであろう。

四 前述したように (第一節第二項一)、合衆国控訴裁判所裁判官であった H・J・フレンドリーは、商標を五つに分類していた。ここでとり上げるのはそのうちの「記述的 (distinctive)」なものである。これは、商品・役務の品質、特徴、成分、用途、大きさ、容量、使用の効能等を表示する標章のみからなる商標のことであった。そして、この記述的商標は「第二の意味 (secondary meaning)」を得ることによって商標登録適格性をもつ。このことが一九四六年のランハム法で法定されるにいたったことも、前述している (同節同項二)。アメリカ商標法は、単なる記述的商標であったとしても、それが「第二の意味」を得たことで<sup>(88)</sup> 自他識別的になったことにより、商標登録

適格性をもつとしていのである<sup>(8)</sup>。

記述的商標の先行使用者 (senior) に排他権を与えることが後行使用者 (junior) の営利的言論を制約していると見た L・P・ラムジー (Lisa P. Ramsey) は、記述的商標に商標保有者の排他的使用権を認めるこうした商標法制について、営利的言論規制の憲法適合性を判定するセントラル・ハドソン・テストのフォー・ファクターに基づき、つぎのような疑義を示している<sup>(9)</sup>。

1 後行使用者の記述的商標は「適法な行為」に関するものであり「虚偽的」なものではないか (第一ファクター)。

修正一条は「違法な行為」に関する表現、「虚偽的」言論を保護していない。但し、後行使用者が商標登録された記述的商標を使って製品を販売しているとしても、それが当該製品の属性を正確に記述するものであるなら「虚偽的」とは評価できない。セントラル・ハドソン・テストによれば、政府は、以下の三つのファクターを満たさないかぎり、競争者が記述的標章を商標として使用することを禁止することはできないことになる。

2 政府は後行使用者の営利的言論を制約する「実質的利益」を立証し得ているか (第二ファクター)。

政府の利益は、先述の三の末で検討したように、商品の出所を生産者が特定できるようにすることにある。つまり「出所の混同」という商業上の弊害 (commercial harms) を防止することにある。しかし、記述的商標に排他的権利を与えても、この政府利益の実現は覚束ないであろう。それは、記述的商標それ自体は商品の品質や効能といった属性を語るのみで、出所を特定するものではないからである。

くわえて、商標法制は、商品の出所を示すことで商品の属性を消費者に想起させる表現形式に排他性を与える



ものである。この点において、フレンドリー裁判官のいう「独創的 (fanciful) 商標」、「任意的 (arbitrary) 商標」および「暗示的 (suggestive) 商標」は、それらの表現形式が商品の属性を消費者に想起させるまでに、相当程度の投資を行っている。この投資は法的に保護されてしかるべきものである。これに対して「記述的商標」は、当該商標に用いられたことばのもともとの意味によりそれが商品に付された当初から、商品の属性を消費者に示し得るものである。かりにこの商標に排他性を認めるなら、記述的商標に用いられたことばのもともとの意味がもつ商品特定効果に商標保有者が「ただ乗り (free-riding)」することを法的に保護することになるであろう。<sup>(9)</sup>

3 後行者に対する言論規制は右の政府利益を直接的または実質的に実現するものか(第三ファクター)。

先行使用者の記述的商標が「第二の意味」を得たとしても、記述的な標章それ自体のもともとの意味が無くなったり変わったりすることはない。記述的商標は自他識別性ある商標と同じように商品の出所を特定できるわけではないのである。なぜなら、記述的商標は「第二の意味」を得たとしても、それは特定の商品の出所を表示すると同時に、依然として、他の商品の属性をも一般的に表示し得るものだからである。したがって、記述的商標の商標権を保護したとしても、消費者が商品を特定したり他と区別したりできるようになることを、直接的にまた実質的に促進するわけではない。

4 当該言論規制は過度に広範なものにならないか(第四ファクター)。

セントラル・ハドソン・テストは、営利的言論に対する規制とはいえ、政府の利益を保護するために必要以上に広範なものであってはならない、としている。ところが、自他識別性ある商標とは異なり、記述的商標には、もともとの説明の意味が留まっている。かりに政府が説明的な商標の商標権を法認するなら、表現行為は必要以上に抑制されるであろう。なぜなら、そのことは、その表現形式を使って競争者が自らの製品を説明することを



制限する効果を生み、市場における情報の自由な流れを妨げるものとなるからである。その結果、競争者は、その表現形式を使えば伝えられることと同じことを、それとは違うもので伝えなければならないというコストを負うことになる。

また、商標法制の下、競争者は説明的な商標の使用による訴訟リスクを恐れて、商品表示等に神経質にならざるを得ない。商標訴訟には費用も時間も掛かる。したがって、訴訟を維持する余裕のない競合者は、パブリック・ドメインであろう説明的な商標の使用も、躊躇せざるを得ない場合があろう。

したがって、説明的商標の使用を制約する商標法の規定は、言論を必要以上に抑制することを理由に、セントラル・ハドソン・テストをパスできないと思われる。

消費者を保護するという商標法の目的を実現するためには、本来的に自他識別性のある商標の商標権だけを保護すれば足りるはずである。自他識別性のある商標は、商品とは区別されたそれ自体としては知識や情報を伝えるものではないので、それらの「虚偽的」な商業上の使用を制約したとしても、言論を必要以上に抑制することにはならない。ところが、説明的な標章の使用にまで排他性を認めてしまえば、競争者の営利的言論や公衆の表現に過剰な損害を与えてしまうであろう。ラムジのいうように、説明的または普通名称による (generic) 商標の保有者に排他性を与えることは、一種の「言語独占 (language monopoly)」<sup>(16)</sup>の効果をもつであろう。「第二の意味」が宿ることこれらの表現形式に商標適格性を認める法規定は、合衆国憲法修正一条が保護する自由な言論に反する法規定であるといえそうである。

## 第三項 商標の非営利的使用

一 商標は、これまで述べてきたように、営利的言論の一類型として、合衆国憲法修正一条の保護をうけると理解されている。そして、この営利的情報の自由な流通もわれわれの経済活動にとって「欠くことのできない (indispensable)」価値であることは、合衆国最高裁の判例も認めている<sup>(92)</sup>。

但し、同じく修正一条の保護をうけるとしても、営利的言論の保護は、政治的言論の保護に比して低い保護しか与えられていない、という見解もある<sup>(93)</sup>。営利的言論の一類型である商標は、他の形態の言論とくらべて一段低い憲法上の保護しか得られない言論なのであろうか。

二 R・C・ドレフエス (Rochelle Cooper Dreyfuss) は、商標には二つの機能が混在している、と分析している<sup>(94)</sup>。まずは、対象とされている商品、役務を同定する「信号としての機能 (signaling function)」である。商標のこの機能を媒介として、生産者 (商標保有者) と消費者との間では、商業上の取引が実現している。また、商標は、それに化体されている商品や企業の印象、あるいは、その指示対象を超えてときの文化や芸術を寓意していることもある。この商標の「表現を示すものとしての機能 (expressive function)」により、商標は、それ自体が「言語 (words)」としての機能ももっている、ともいえるというのである。

ところで、商標保護の元々の目的は、商標のもつ出所識別 (source identification) 力を保護することであった。換言すると、商標は、商品情報を消費者に与えることで彼／彼女らの調査費用 (search cost) を減少させるもの、

高品質・高価値商品を生産する誘因となるよう商標に体化された他商品識別性を保護するものであった。そこでは、商標は、消費者に商品識別力をもたらす情報の「乗り物 (vehicle)」と見られていたのである。この乗り物のために設定された商標法制は、ある表現形式を使用するもの (senior) と、同一または類似のそれを使用している (しようとしている) もの (junior) とに関して、当該標章が指示することについて需要者において混同 (confusion) が生じないように後者の標章使用を制約するものであった。この商標規制は、言論を制約するものであるとはいえず、それは営利的言論に類型化される言論を制約するものにとどまっている、と評価することができるであろう。

しかし、いまは、商標それ自体がプロパティとして扱われている。それは、現行の商標法制が、「第二の意味」が宿ったなら、もともとは自他識別性なき表現形式にも保有者の管理権を認めたこと、および、競争関係における混同を要件とせず「稀釈化 (dilution)」を保有者の権利侵害と構成していること、これらの効果であるとみることができよう。消費者に商品情報運ぶ「乗り物」として手段的価値しかもたなかった商標が「商標保護のパラダイム転換」をうけることで、商標それ自体が価値あるものとして扱われるようになっていたのである。このことを可能にしているのが、くり返しになるが、商標にプロパティとしての性質をもたらした現行商標法制なのである。「第二の意味」が宿った自他識別性なき商標使用、あるいは、競争関係なきところでの同一・類似の商標使用は、その一部はなお営利的な商標使用であろうけれども、一部は非営利的な商標の使用であるとみることが適切であろう。それは、まさに商標を「言語」として使用しているのである。商標使用のこの側面が商標保有者により管理されるなら、ある論者が現行商標法制について、それは言語やフレーズの「私物化 (privatization)」を許すものであると評価していることも得心がい<sup>95</sup>く。

三 R・C・デニコラ (Robert C. Denicola) は「商標はその保有者を〔われわれに〕とくに力強く想起させるものであり、したがって、重要な、しばしば欠くことのできないみんなのことは (public vocabulary) のひとつになつている」<sup>(96)</sup>という。また、M・A・レムリー (Mark A. Lemley) とE・ヴォロフ (Eugene Volokh) は、J・T・マッカーシー (J. Thomas McCarthy) の体系書を参照しつつ「今日、ブランド・イメージの重要度が増すにつれ『経済および社会問題に関する公衆による対話において』商標〔に関するもの〕は〔その〕『重要な一部を形成している』<sup>(98)</sup>と述べている。商標は、それが付されている商品を対象とした会話であつてもそうでなくても「指示対象 (referents)」を表示する表意文字 (ideogram) として機能しているのである<sup>(99)</sup>。すでに商標は「言語」なのである。

商標を使つてのデイスコースが常に訴訟リスクを負うなら、商標を保有する個人、企業に関わる言論（これは、営利的言論ではない）は、不可能になるであろう。また、商標法制が商標を表意文字として使用することまで制約しているなら、それは自由な言論を制約すると同時に、われわれの様々な営為にとつて弊害となるであろう。「第二の意味」、「稀釈化」といった術語で述べてきた商標法の保護法益の拡大傾向は、言論の自由の法理により、慎重な査定を受ける必要があろう。

#### 第四項 小 括

一 商標法制は、ある商標をめぐるその保有者や先行使用者と後行使用者との間の利益を調整するものである。したがって、両者間で仮に紛争が生じたとしても、それは私法上のものであり憲法の適用対象ではない、との直覚がある。

ところが、知的財産法制(商標法制も一般的にはこれに含まれると理解されている)は、知識や情報に生産者の管理権を法令や判決により設定するものである。こうした国家行為(stare action)がなければ、右の知識や情報は自由に使用することができたのに、国家行為によってその行為は法令の制約下に置かれることになっている。したがって、知財法制は、憲法上の自由を直接制約する性質をもっていると評価することができる。それは、表現行為との関係において、有体物の管理権を保護法益とした民法規定、刑法規定とは異なる関係にある。

本節第一項では、知財法制、そして、商標法制は、言論を直接規制しているので、当該法制は、憲法を直接適用することでの憲法適合性が問われるべきものであることを述べている。

二 商標を法令により保護することは、言論を直接規制するものであるとして、それは言論内容に中立的な規制(content-neutral restrictions)であろうか、それとも、言論内容に基づく規制(content-based restrictions)であろうか。いくつかの裁判例では、商標による言論規制を、言論内容に中立的な規制であるとしている。それは、問題となった商標または類似の標章を使用せずとも、他の方法を用いて同じ内容の言論が可能であることを理由としていた<sup>16)</sup>。

この点について、本稿は、本節第二項の前半(一)で、商標規制は言論のもつ思想伝達効果(communicative impact)を抑制することに直接向けられており、したがって、言論内容に基づく規制であるとの評価を与えている。商標法は、言論の「時・場所・方法」を規制しているのではない。それは、商標を用いての言論、あるいは、同一・類似の表現形式自体の使用を、商標保有者および先行使用者の管理権を認めること(enforce)で、制約しているのである。商標法による言論規制は、言論内容に基づく規制であると理解されるべきであろう。

三 商品、役務に関する言論は、多くの場合、営利的言論 (commercial speech) に類型化されるであろう。営利的言論とは、営利的取引 (commercial transaction) を目的とした言論のことである。ランハム法が制定されたのは、一九四六年のことである。当時においては、まだ合衆国憲法修正一条の保護が及ばないとされていた営利的言論も、一九七六年の *Va. State Bd. of Pharmacy* <sup>(31)</sup> 以降、憲法上保護された言論であるとの判例が確立している。また、同言論に対する制約の憲法適合性については、一九八〇年の *Central Hudson* <sup>(32)</sup> で示されたフォー・ファクター・テスト (セントラル・ハドソン・テスト) により判定されることも、現在では確立された判例であるといえるであろう。

商標法制の第一義的目的は、商標の混同 (confusion) を防止することにより、消費者の商品識別力を保護することであった。したがって、商標法は、商品購入時に消費者が「偽造の商標 (counterfeit trademark)」により商品の出所を欺かれることを防止するためにあるといえる。商標の混同をもたらすような後行使用者の商標使用は、セントラル・ハドソン・テストの第一ファクターをパスすることはなく、したがって、「保護されない言論」であると見ればよいであろう。そして、本稿のこれからの行論の過程で明らかにしていくように、商標規制がこの目的に基づく後行使用者の言論制約に該当するときに限り、商標法による言論規制は憲法適合的であると評価すべきであろう。

本節第二項の末尾 (四) では、商標登録適格性に欠ける商標であっても「第二の意味 (secondary meaning)」を得ることにより商標登録適格性をもつとしている法令 (15 U.S.C. §1052(f)) の憲法適合性を検討している。そこでは、ある論者が同法令により商標保護の範囲を拡大することについて、それは商標保有者に「言語独占 (language monopoly)」を与える効果をもつと評価していることを紹介している <sup>(33)</sup>。

四 本節第三項では、商標の非営利的使用について論述した。商標は、指示対象である商品の識別力を運ぶ「乗り物 (vehicle)」であるときと、商標それ自体がある時代の文化・芸術を表意する「言語 (word)」であるときがあるというのである。前者の商標の識別力を保護するためには、商標の混同を防止することで足りる。ところが、現行法は、商業上の競争関係にない法主体間における商標の「稀釈化 (dilution)」を防止することまで同法制の保護法益としている<sup>(65)</sup>。この法制が、結果として商標を保有者のプロパティとする効果を生じさせ、したがって、後者の「言語」としての商標の使用まで商標保有者の管理下に置く法規制を生んでしまっている。ある論者は、この状況を、言語やフレーズの「私物化 (privatization)」と呼んで批判していた<sup>(66)</sup>。

本稿の後半では、商標をプロパティとしてあつかう法制の憲法上の問題点を、おもに合衆国の裁判例を追う中で、析出していこうと思う。本稿の冒頭(序文三)でも述べているように、彼の国では「商標法と表現の自由」を論題とした議論の蓄積がある。それらは、同じく「第二の意味 (secondary meaning)」の成立により商法登録適格性を得るとする規定(参照、商標三条二項)や出所混同を要件とせずに「稀釈化」を防止することまで保護法益とする規定(参照、不正競争二条一項二号)をもつわが国の商標法制の憲法適合性を分析する視点をわが国の憲法学、知的財産法学にもたらしめてくれると思われるからである。

(65) See 407 U.S., 567-570.

(66) Robert C. Denicola, *Trademarks as Speech: Constitutional Implications of the Emerging Rationales for the Protection of Trade Symbols*, 1982 WIS. L. REV. 158, 195-196 (1982).

- (67) See 376 U.S., at 265.
- 同事案で、合衆国最高裁は、「公衆の関心事 (public interest)」に関する表現については、表現の内容が真実ではないことを知っていて表現がなされたこと、または、真偽を無謀にも確かめずに当該表現がなされていることを原告 (被侵害者) 側が立証できない限り、名誉毀損にはあたらないとする判例法理を展開している。「公衆の関心事」に関する名誉毀損訴訟においては、表現の自由を保護するために、免責事由に該当しないことの立証を被害者側に負わせる右の法理のことを「現実の悪意 (actual malice) のルール」とする。
- (68) See *Kravitz*, *supra* note 10, 145-146. See also *Denicola*, *supra* note 66, at 190-193 fn. 146.
- (69) See *Dallas Cowboys Cheerleaders*, 604 F. 2d, at 206. 同様に反核の意図を込めた「Mutant of Omaha」という表現を用いていた事案においても、同表現を用いずとも反核の見解を示す方法があることを理由に、同行為を差し止めることは修正一条に反しなるとされてくる (See *Mut. of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 836 F. 2d 397, 402 (8th Cir. 1987))。See also *Am. Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.*, 35 F. Supp. 2d 727, 734-735 (D. Minn. 1998).
- (70) *Kravitz*, *supra* note 10, at 145-146.
- (71) 著作権保護を同様の視点で捉えたものとして、M・A・レムリーとE・ヴォロフによるこの論説がある。See *Mark A. Lemley & Eugene Volokh, Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 *DUKE L. J.* 147, 186 (1998).
- See *Cardoons, L. C. v. Major League Baseball Players Ass'n*, 95 F. 3d 959 (10th Cir. 1996) (「言論者の用いた言葉や表象に制約を課すことは…言論 [が] 表出される」時、場所、および、方法に対する制約とまったく異なる」(at 971))。
- (72) See e.g., *Lemley & Volokh, supra* note 71, at 219 ; *Ramsey, supra* note 18, at 1130.
- (73) See *Valentine v. Christensen*, 316 U.S. 52 (1942). (「合衆国憲法は…政府に対して単なる営利的広告をも尊重するように



この制約を課していない」[at 54]。)

(74) 本件の邦語による評釈として、大林文敏「広告規制と第一修正」憲法訴訟研究会Ⅱ 菅部信喜編『アメリカ憲法判例』(有斐閣、一九九八年) 四八頁以下がある。

(75) *Va. State Bd. of Pharmacy*, 425 U.S., at 765.

(76) 本件の邦語による評釈として、松井茂記「修正一条と営利的言論」判例タイムス四五一号(一九八一年)一六頁以下、米沢広一「アメリカ法」一九八二—一九八二年)六八頁以下、川岸令和「営利的言論の規制と修正一条」憲法訴訟研究会Ⅱ 菅部信喜編『アメリカ憲法判例』(有斐閣、一九九八年)五五頁以下などがある。

(77) *See Central Hudson*, 447 U.S., at 566.

なお、営利的言論が修正一条により保護されるとはいえ、言論を用いて違法な取引や欺瞞的または詐欺的な商取引をするに必要で保障されてくるわけではなすことについては、以下の判例を参照。 *See Village of Hoffman Estate v. Flipside, Hoffman Estates, Inc.*, 455 U.S. 489, 496 (1982) (修正一条の保護を違法な取引のための言論にまで広げることを否定している); *Va State Bd. of Pharmacy*, 425 U.S., at 771-772 (違法な言論は修正一条の保護を受けないことを強調している)。

(78) *See Central Hudson*, 447 U.S., at 564.

(79) *See ibid.*, at 566.

(80) *See ibid.*

(81) *See Ramsey*, *supra* note 18, at 1174-1175.

(82) *See Kravitz*, *supra* note 10, at 134-135.

(83) *See Landes & Posner*, *supra* note 16, at 268-280. ランデスとポズナーは、商標は消費者に品質予測能力を与えるので、商

標権者は消費者の調査費用の低下と引き替えに（商標の維持に）費用をかけることができるという経済分析を提示している。

- (84) See I. J. McCARTHY, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION, § 2:1, at 44-49 (2d ed. 1984).
- (85) See Landes & Posner, *supra* note 16, at 268-280.
- (86) See Kravitz, *supra* note 10, at 135.
- (87) See Denicola, *supra* note 66, at 162-163.
- (88) わが国の商標法三条二項も同旨であると思われる。
- (89) See Ramsey, *supra* note 18, at 1174-1176.
- (90) See *ibid.*, at 1154. 但し「第二の意味」を得るまでの投資は保護すべきであるとの議論もあり得よう。しかし、これは標識法である商標法の保護法益として適切なものではなからう。レムリーは、これを保護法益とするなら、伝統的理論にかわると商標法正当化論が必要であるという（see Lemley, *supra* note 16, at 1694）。
- (91) Ramsey, *supra* note 18, at 1176.
- (92) See Va. State Bd. of Pharmacy, 425 U.S., at 765.
- (93) 営利的言論規制に関する著名判例をこの立場を示している。See Va. State Bd. of Pharmacy, 425 U.S., at 771-772 & fn. 24; Central Hudson Gas & Elec. Corp., 447 U.S., at 562-563.
- (94) See Rochelle Cooper Dreyfuss, *Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation*, 65 NOTRE DAME L. REV. 397 (1990).
- (95) See Rochelle Cooper Dreyfuss, *We Are Symbols and Inhabit Symbols, So Should We Be Paying Rent? Deconstructing the Lanham Act and Rights of Publicity*, 20 COLUM.-VLA J. L. & ARTS, 123, 128 (1996).

- (96) Denticola, *supra* note 66, at 195-196.
- (97) 5 McCARTHY ON TRADEMARKS, § 31:146.
- (98) Lemley & Volokh, *supra* note 71, at 220.
- (99) See Dreyfuss, *supra* note 95, at 424.
- (100) See *e.g.*, Dallas Cowboys Cheerleaders, 604 F. 2d, at 206; Mut. Of Omaha Ins. Co., 836 F. 2d, 402; Am. Dairy Queen Corp., 35 F. Supp. 2d, at 734-735.
- (101) 425 U.S. 748 (1976).
- (102) 447 U.S. 557 (1980).
- (103) See Ramsey, *supra* note 18, at 1176.
- (104) 一八世紀の英国における商標保護史の展開を分析した論説に、Lionel Bantly (大友信秀〔訳〕)「伝達方法(コミュニケーション)からモノへ——商標の財産権としての概念化の史的側面」知的財産法政策学研究一九号(二〇〇八年)一頁以下がある。当時、英国でも商標保護は欺罔防止のためのものから暖簾(goodwill)保護の目的に、その内容が変容を遂げているようである。ただ、そこでの変容は、商業上の競争関係にある法主体間における混同防止のみ適用されるという意味において、本稿でいう商標保護の拡張傾向を示すものではない。往時の英国では、依然として、商標権者は他の者が異なる種類の物品に同じ標識を使用することを妨げることではできなかった、という(四八頁)。
- (105) See Dreyfuss, *supra* note 95, at 128.

(一〇〇)

【付記】 本稿は科学研究費補助金（基盤（C）二五三八〇〇四二）および（基盤（A）一五H〇一九二八）の研究  
成果の一部です。