



[内容]

1. (商標・米国) アートと商標の境界線～合衆国憲法修正第 1 条はランナム法に勝る～

1. (商標・米国) アートと商標の境界線～合衆国憲法修正第 1 条はランナム法に勝る～

米国第 11 巡回区控訴裁判所は、商標権と言論の自由への配慮を比較検討し、芸術作品における、意図的に誤認を招くものではない商標の使用は合衆国憲法修正第 1 条により保護されると判断しました [MGFB Properties Inc. et al. v. 495 Productions Holdings LLC et al., Case No. 21-13458 (11th Cir. Nov. 29, 2022) (Luck, Brasher, Hull, JJ.) (Brasher, J., concurring)]。

1. 事案の背景

本訴訟は、MGFB Properties、Flora-Bama Management、及び、Flora-Bama Old S.A.L.T.S. (以下、「原告ら」とする) によって提起されたものです。原告らは、フロリダとアラバマの州境にある Flora-Bama Lounge, Package and Oyster Bar を所有・経営しています。同ラウンジは 1964 年から営業しており、当該地域ではよく知られています。原告らは 2013 年に「FLORA-BAMA」を商標登録しました (下記参照)。



Viacom 及び 495 Productions (以下、「被告ら」とする) は、2009 年のヒット作品「Jersey Shore」などのリアリティ番組を制作しています。「Jersey Shore」の成功を受け、被告らはいくつかのスピノフ作品を制作しました。2016 年、被告らは「南部のビーチ文化」に基づいた新しいスピノフ作品を制作することを決め、「アラバマの素朴な南部の雰囲気を持つ、リラックスしたフロリダのビーチ」を表現するために「Floribama」という言葉を採用しました。被告らは、この名称が「Florabama Lounge」と関連することを認識していましたが、ガルフ湾岸の特定の地域 (フロリダとアラバマの海岸) を特定するためにこの言葉を使用し、これを説明する台詞を番組内に組み込んでいました。番組ロゴは、「Jersey Shore」との関連性を強調するものでした (下記参照)。



2. 事案の経緯

原告らは、被告らによる「Floribama」の使用はランナム法違反であり、不当な混同とブランドの棄損をもたらしたと主張しました。連邦地裁は被告らを支持する略式判決を下したため、原告らは控訴しました。

3. 第 11 巡回区控訴裁判所の判断

裁判所は、芸術作品の創作者としての被告らの合衆国憲法修正第一条の権利が、原告らの商標に対する利益とブランドに関する混同を回避するための利益を上回るとした連邦地裁の判決を支持し、「芸術的表現の創作は、憲法修正第 1 条の保護範囲内に確実に含まれる」と示しました。この判断に至るまで、裁判所は 1989 年の *Rogers v. Grimaldi* テスト（以下、「Rogers テスト」とする）を適用しました。

Rogers テストの第一プロングでは、「ある商標の芸術的表現は、その商標の使用が、基礎となる作品と芸術的関連性が全くない場合を除き、ランナム法に違反しない」とされています。この点、裁判所は「Floribama Shore」に登場する地域とその地域のサブカルチャーを表現するために「Floribama」という言葉を使用したことは、Rogers テストの第一プロングを満たすと判断しました。同裁判所は、「Floribama」という用語が番組の制作に「必要」でなかったとしても、被告らによる「Floribama」の使用は番組に関連していれば十分であるとしています。

Rogers テストの第二プロングにおいて裁判所は、被告らによる「Floribama」の使用は、当該作品が原告らのブランドによって支持、後援、またはその他の提携をされていると考えるような、「作品の出所または内容に関する」明確な誤解を需要者に与えるものではないと判断しました。裁判所は、たとえ一部の者が「Floribama Shore」と「Floribama Lounge」を結びつけるとしても、被告らによる明示的な不実表示の証拠はなく、修正第一条の保護を上回るには不十分であると説明しました。

最後に、裁判所は 2 部構成のテストに対する例外を明示した Rogers 事件の補足説明を取り上げました。Rogers の事件において、第 2 巡回控訴裁判所は、被告の題号が「他の題号と紛らわしいほど類似している」場合には、Rogers テストが適用されないと述べました。この点に関し、第 11 巡回控訴裁判所は、本件の当事者が商標を題号として使用していなかったため、題号のテストは適用されないと説明しました。Rogers 事件の補足説明の例外は、最初に標章を題号として使用した者にその語の独占権を与えることになるため、修正第一条に矛盾するものとしており、第 11 巡回控訴裁判所はこれを完全に否定すべきであると Brasher 判事は主張しました。

裁判所は、Rogers テストの要件を満たすと判断し、被告らによる Floribama Shore の使用はランナム法に違反しないとした連邦地裁の判決を支持しました。

[情報元] McDermott Will & Emery IP Update | December 8, 2022

[担当] 深見特許事務所 原 智典

[注記]

本外国知財情報レポートに掲載させて頂きました外国知財情報については、ご提供頂きました外国特許事務所様より本レポートに掲載することのご同意を頂いております。

また、ここに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。従って、IP 案件に関しては弁理士にご相談下さい。