

弁理士法人
清水・醍醐事務所

内外知的財産権ニュース

2024年7月

『names clause』はアメリカ合衆国憲法修正第1条(表現の自由)に反しないとの米最高裁判決

日本における『人格権の保護』を趣旨とする商標法4条1項8号が改正されたのは記憶に新しいが、この改正は『人格権を保護する規定は妥当である』という前提のもと具体的な登録要件をどうするのか問題となったものである。

米国ではこのような規定が憲法違反になるか否かが問題となっていた。そして、2024年6月13日に米国連邦最高裁判所は『ランハム法に定める“names clause”はアメリカ合衆国憲法修正第1条(表現の自由)に反しない』旨の判断を下した。この結果、names clause が修正第1条に反するとし、同項に基づいて「Trump too small(指定商品:シャツ、帽子等)」を拒絶した米国特許商標庁(USPTO)判断を覆した連邦控訴裁判所(CAFC)の判断が覆された(Vidal v. Elster)。

* names clause — ランハム法2条(c)において、『商標が以下に該当するときは登録できない』旨が規定されている。

“生存中の特定の個人を示す名称, 肖像又は署名から成り, 又はそれらを含み(ただし, 当該生存者からの書面による承諾を得ている場合を除く)―”

【経緯】

2016年の大統領選挙の討論会をきっかけに「Trump too small(指定商品:T シャツ、帽子等)」の商標登録出願がなされたが、USPTOは審査、審判部ともに『names clause』の規定に基づき、当該商標登録出願「Trump too small」を拒絶した。しかしCAFCは『names clause』は修正第1条に規定されている「言論の自由」に係る出願人の権利を侵害する旨の判断を下した。このCAFCの判断を不服としたUSPTOが米国最高裁判所に上訴した。

【判決概要】

『names clause』はその内容に基づき判断されるもの(content-base)であって、言論の視点においては中立であり(viewpoint-neutral)、違憲とはいえない。ただし、「content-base」で「viewpoint-neutral」であれば必ず合憲であるとするものでもない。

* 一般に「content-base」な制限は違憲とされる可能性が高く、特に「viewpoint」の基づくものがその最たるものとされている。

【コメント】

この最高裁判所判断により「Trump too small(指定商品:T シャツ、帽子等)」の商標登録出願は拒絶されることとなる。

過去2件(下記①、②)の最高裁判決ではランハム法の条文が「viewpoint」に基づく制限であるとして修正第1条の「言論の自由」反する旨の判断が下されている。

①Matal v. Tam(2017)

「商標が人、団体、信仰若しくは国民的な象徴を軽蔑する(disparage)商標は登録されない」とする条項は無効。

②Iancu v. Brunetti(2019)

「不道徳(immoral)及び衝撃的で不適切(scandalous)な商標は登録されない」とする条項は無効。

なお最高裁判所では本年 10 月からの期間において『Dewberry Group, Inc. v. Dewberry Engineers Inc.』の商標権侵害事件の口頭弁論が行われる予定である。ランハム法37条によれば商標権侵害事件において原告は、その救済として被告の利益を回収することができることされている。本件では、原告が回収できるとされる利益額の算定にあたって、被告のグループ会社全体の利益をベースとすることが妥当かが争われている。第4巡回区控訴裁判所では、グループ会社の利益をベースに US\$43M の不当利得が認められている。商標権侵害事件のみならず、その他の知的財産訴訟にも影響があるかもしれないケースである。

以上