

USPTO の「TRUMP TOO SMALL」商標登録拒絶、 言論の自由条項に違反？

Vidal v. Elster 事件において、米国最高裁判所は、米国特許商標庁（USPTO）が「トランプのは小さすぎる」（TRUMP TOO SMALL）の商標登録を拒絶したことはアメリカ合衆国憲法修正第 1 条の言論の自由条項に違反するかについて、公職者や公的人物を批評する言論に対する内容に基づく制約を課すことで判定することとなりました。

USPTO の連邦商標登録制度により、特定の利益が登録者に与えられます。例えば、登録は、登録商標に対する登録者の所有権主張の通知として機能します。連邦登録はまた、登録商標の有効性を推定する一応の証拠（*prima facie evidence*）として機能し、かつ、商業目的のために登録商標を使用する排他的権利を登録者に許可するものであり、登録者が特定の状況（例えば、混同を生じさせ、誤認を生じさせ、又は欺瞞するおそれのある他人による使用など）での他人による使用を阻止することを意味します。USPTO では、正式には Trademark Examining Attorney と呼ばれる商標審査官が、商標出願を審査し、各出願が登録に必須な要件の全てを満たすかを判断します。出願が必須な要件を全て満たしていない場合、出願人は連邦登録を拒絶されます。しかしながら、当該標章が既に他人によって登録されたものではないという前提で、連邦登録拒絶は必ずしも、商標出願人が当該商標を商業目的のために使用することを禁止すると意味するものではありません。しかし、その一方で、連邦登録拒絶は確かに、出願人は上記利益を享受しないことを意味します。

2018 年に、Steve Elster が、以下に示されるように T シャツに印字されるよく知られた標章「トランプのは小さすぎる」（TRUMP TOO SMALL）の商標登録を求め、USPTO にその商標出願を提出しました。



Elsterによれば、その標章は、2016年3月3日にミシガン州デトロイト市に開催された共和党大会における討論会で当時の大統領候補である Marco Rubio がした、同じく当時の大統領候補である Donald Trump に対する政治的評論です。

審査では、USPTO は、2つの理由で Elster の出願を拒絶しました。1つ目の理由として、商標審査官は、当該商標がランサム法（15 U.S.C. § 1052(c)）（現行米国商標法）第2条(c)に反することを理由に、その出願を拒絶しました。当該条項によれば、商標が次に該当するときは、USPTO は当該商標を拒絶し得ます。

(c) 生存中の特定の個人を示す名称、肖像又は署名から成り、若しくは、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）、若しくは、死去したアメリカ合衆国大統領の氏名、署名又は肖像であって、その未亡人が生存している期間におけるものであること（ただし、未亡人の書面による承諾を得ている場合を除く）。

商標審査官は、Elster は前大統領 Donald Trump からその氏名の使用承諾を得ていないことを理由に、Donald Trump の氏名を使用した商標の登録はできないと判定しました。商標審査官は、「政治的評論」について確立された条文や判例法が存在しないので、当該商標が、（Elster によれば）「政治的評論として意図され」たか否かが重要ではないと特に示しました。

Elster は、自身の出願が拒絶されたことに対し、関連箇所で「議会は、、、言論の自由を狭める、、、ような法律を制定しないはず」と述べ、アメリカ合衆国憲

法修正第1条に基づく、彼の言論の自由の権利を侵害したと反論しましたが、商標審査官は、それに説得されず、登録の制約は言論に対する制約ではなく、その代わりに、そのような制約は許容され得るという判定を下しました。

2つ目の理由として、商標審査官はまた、ランハム法第2条(a)に基づいて、当該商標の登録を拒絶しました。当該条項によれば、商標が次に該当するときは、USPTOは当該商標を拒絶し得ます。

(a) 次のものから成り又はそれらを含むこと：不道徳的、欺瞞的又は中傷的な事項、若しくは、ある者（生存しているか死亡しているかを問わない）、団体、信仰又は国民的な象徴を軽蔑し、それらとの関係を偽って示唆し、それらを侮辱し若しくはそれらの評判を落とす虞のある事項、、、、。

商標審査官によれば、Elsterの商標は、前大統領 Donald Trump との存在しない関連性を偽って示唆しており、そのため、ランハム法第2条(a)に違反します。

Elsterは、両方の認定に対し、特許審判部に上訴しましたが、特許審判部は、同法第2条(c)に基づく当該商標審査官による商標登録拒絶を支持しました。商標審査官と同様に、特許審判部は、その商標登録拒絶はElsterの言論の自由の権利を侵害したというElsterの反論を認めませんでした。特許審判部は、第2条(c)は言論に対する制約ではなく、商標登録の基準を制定しただけであると説明しました。特許審判部はまた、登録を求める商標によって伝わる政治的見解やそうでない観点からかに関係なく、第2条(c)は適用されると強調しました。

Elsterはそれから、連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）に上訴しました。CAFCは、特許審判部の判決を覆し、憲法上の問題として、USPTOによる当該商標登録拒絶は確かに、憲法修正第1条に基づくElsterの言論の自由の権利を侵害したと判定しました。

CAFC は、*Matal v. Tam* 事件¹及び *Iancu v. Brunetti* 事件²における最高裁判所判決を回顧することから分析を始めました。それらの事件において、最高裁判所は、ランハム法第2条(a)の2つの規定が両方とも見解に基づく言論を制約したから憲法修正第1条に反するという判定を下しました。今回の事件は、第2条(a)とは対照的に第2条(c)に関わるものであり、従って、CAFC は、*Tam* 判決も *Brunetti* 判決も今回の事件を解決しないと特に示した一方で、CAFC は、これらの先例は確かに、「個人の（非政府の）言論」を表す商標が憲法修正第1条による何らかの形態の保護を受けることを確立したことも認めました。CAFC はまた、*Tam* 判決と *Brunetti* 判決によって更に、商標は通常、商品又は役務の出所を単に識別することを越え、続けて更に何かを語り、「少ない言葉だけで、、、力強いメッセージ」を伝える力を持つ表現豊かな内容をしばしば有するということが確立されたと特に示しました。*Brunetti* 判決によってまた、商標登録の拒絶は規制されている言論を「嫌う」ことが確立されています。そして、ランハム法第2条(c)に基づく拒絶は *Elster* が彼自身のメッセージを伝えることを徹底的に差止めることができませんが、CAFC は、*Elster* が商標登録から得る利益なしに自身のメッセージを自由に伝えるかが関係のある質問ではなく、関係あるのは、今回の事件において問題となった言論に対し不利な判定となった第2条(c)に基づく拒絶は合法的なのかであると釈明しました。

CAFC はそれから、今回の事件で問題となった言論が憲法修正第1条の対象に該当するかという争点について分析し、当事者両方から様々な主張を検討した末、今回の事件における当該言論は見解に基づく差別（viewpoint discrimination）に対する保護範囲を越え、憲法修正第1条の保護対象に該当し、そのような保護は当該言論の商業的性質によって失われていないという結論を下しました。しかしながら、その認定は、ランハム法第2条(c)が今回の事件において合憲だったかを判

¹ 582 U.S. 218 (2017).

² 588 U.S. ___, 139 S.Ct. 2294 (2019).

断するのに不十分でした。CAFCは続けて、政府によって認められたプライバシー権及びパブリシティ権に対する修正第1条におけるElsterの利益について審査しました。結論として、全ての適用可能な法的テストの下、Elsterの修正第1条権利が政府によって認められた権利を遥かに上回ったので、今回の事件においてUSPTOがElsterの商標出願に対しランサム法第2条(c)を適用したことは憲法修正第1条に違反したと判定されました。裁判所は、様々な最高裁判所判決を引用し、「パブリックアフェアーズに関する言論は、自己表現よりも大きく、自治(self government)の本質であり」、「公的人物を批評する権利はアメリカ市民権の特権のうちの1つであり」、「憲法修正第1条は公職者に関する言論に対し最大限かつ最も緊急な適用性を持つ」と説明しました。

CAFCは更に、トランプ大統領のプライバシー権もパブリシティ権も、Elsterの商標登録の障害とならず、批評されているパブリックアフェアーズが本人の承諾を得ていないことを理由にその標章の使用を制限することはないという結論を下しました。CAFCは、適用された法的テストに関係なく、「結果は同じであり」、(今回の事件では主張されていませんが、) 現実的悪意(actual malice)が無い限り、政府は商標という背景における公職者や公的人物を批評する言論を制限することにおいてプライバシーやパブリシティの利益を有しないので、USPTOによるElsterの商標登録の拒絶は支持できないと結論付けました。

Elsterは彼の商標出願に適用された特許審判部の判決のみに対し上訴したので、CAFCは、法令の合憲性自体の問題に取り掛かりませんでした。第2条(c)は「適用範囲の過度の広さに関する懸念を起こした」と特に言及しました。CAFCは、その課題の解決は「またの日まで」保留するとしました。

現在、米国最高裁判所は、これを最後に、ランサム法第2条(c)に基づくElsterの「TRUMP TOO SMALL」商標登録の拒絶は、当該商標が公職者や公的人物に対する批評を含む場合に、憲法修正第1条の言論の自由の条項に違反するかについ

て判定を下すこととなりました。政府が CAFC 判決の見直しを求め、Elster と政府からのだけでなく、今回の問題の解決における利益を主張する第三者からのも含め、全ての容認できる説明が提出されました。口頭弁論が 2023 年 11 月に行われました。判決は今年の後半に下されると予想されます。

米国商標弁護士が公職者や公的人物を批評する標章の案件を受ける機会は頻繁にあるわけではありませんが、今回の問題は、そのような標章の商標保護を求める場合に重要です。現時点では、商標出願人は、そのような商標に対するランハム法第 2 条(c)に基づく拒絶は当該商標出願人の憲法修正第 1 条の言論の自由の権利に侵害すると主張するとよいでしょう。そのような主張が最終的に打ち勝つかは、時間が経たないと、そして、最高裁判所に聞かないと、分かりません。