

米ランハム法の名前条項、商標所有者の表現の自由を侵す？

筆者：ファビアン・マルボ (Fabien Marpeau, Ph.D.) &

ディオヌヌ・ハード (Dionne Heard)

米国連邦最高裁判所が最近、ランハム法（商標法）第2条(c)項（15 U.S.C. §1052(c））、通称「名前条項」（Names Clause）に基づき、「TRUMP TOO SMALL」という標章に対する連邦商標保護を拒絶しました。

背景

Vidal v. Elster 事件¹において、Steve Elster 氏（以下、「Elster」と言う）が米国特許商標庁（USPTO）に衣料品関連商品に使用される「TRUMP TOO SMALL」という標章の商標登録出願をしました。USPTO は、特定の個人を識別する名前、肖像又は署名からなる、又はそれらをその個人の書面による同意なしに含む標章の商標登録を禁止する商標法第2条(c)項に基づき、彼の当該出願を拒絶しました。商標法第2条(c)項の目的としては、標章にある名前を所有する特定の生存する個人が、商品又は役務に使用される当該標章に関連付けられる場合に、「（1）その個人が著名人であるため、一般大衆が当該個人と当該商品又は役務との間に関連があると合理的に推定し得る、又は（2）その個人と、当該標章が使用される事業とが公に関連する」という理由から、当該名前はその個人を識別します。

Elster は、USPTO による拒絶査定に対し上訴した後に、USPTO による自身の出願への名前条項の適用は米国憲法修正第1条に基づく表現の自由に違反し、彼の権利を侵すと主張して訴訟を提起しました。2022年に、連邦巡回区控訴裁判所が、Elster の主張に同意し、USPTO による決定を破棄しました。その後、官庁は当該連邦巡回区控訴裁判所の判決について最高裁判所に上訴し、最高裁判所は、当該

¹ 602 U.S. 286 (2024).

判決を破棄し、USPTO による決定に全員一致で同意するという判定を下しました。

USPTO の判断基準

当該出願された標章は「TRUMP」という用語を含むので、当該商標からほぼ間違いなく、前米大統領ドナルド・トランプのことが識別されます。これを考慮し、USPTO は、消費する一般大衆はドナルド・トランプと当該出願において特定されている当該商品とが関係していると合理的に仮定し得るという判定を下しました。名前条項に基づき、商標出願人は、連邦商標登録において関連する個人の書面による、自身の名前等の使用への同意を提出することが求められています。USPTO の記録によれば、ドナルド・トランプから Elster への、自身の名前の使用に関する書面による同意が確認できなかったので、「TRUMP TOO SMALL」の商標登録出願は拒絶されました。

憲法上の背景

ランハム法により、生存する個人の名前を本人の同意なしに含む商標登録が禁止されます（15 U.S.C. § 1052(c)）。その一方で、米国憲法修正第 1 条は、表現の内容又は観点に基づいてその表現を制限することを禁止します。そのため、ランハム法の名前条項と修正第 1 条とが互いに矛盾や抵触するように見えます。しかしながら、最高裁判所は、名前条項は、内容に基づくものであるが、標章により伝達されるメッセージや観点でなく商標が人の名前を使用するかに重点を置くので、観点中立ではあると特に述べました。このような状況下にあつて、最高裁判所は、名前条項は修正第 1 条に違反しないという結論に至りました。

最高裁判所の見解

陪席判事 Clarence Thomas 氏（以下、「Thomas 判事」と言う）が、名前条項制限は観点中立ではあるが内容中立ではないと述べました。Thomas 判事は、「名前条項は、提出された商標の内容（人の名前を含むか）を中心に据える。商標が確かに人の名前を含み、かつ、登録出願人はその人の同意を得ていない場合に、名前条項は、そのような登録を禁止する」と説明しました。Thomas 判事は名前条項の「歴史と伝統」に依拠して自身の判断を下したのに対し、裁判所の他の判事は、歴史に基づいた彼の分析手法を批判しました。例えば、陪席判事 Sotomayer 氏（以下、「Sotomayer 判事」と言う）は、Thomas 判事が歴史的な事例に依拠して多数決に達したことは混雑したカクテルパーティーに行って自分の友達を見付けるためにそこにいる全員の頭を確認することに等しいと個別に述べました。その代わりに、Sotomayer 判事は、名前条項に対しより直接的な分析手法について述べました。

本案の実体的側面に関しては、Sotomayer 判事は、名前条項の適用は表現の内容に基づく連邦商標登録の利益を単に保留するため、その適用を支持しました。彼女は、連邦登録は「商標所有者に付加的な利益を与えるだけであり」、商標登録の拒絶は商標所有者が当該商標を使用することやその商標に関連する商品及び役務を販売することを妨げないと説明しました。同様に、それは、Elster が自身のメッセージを伝達したり、彼の好みの表現形式を使ったりすることも妨げません。そのように、Sotomayer 判事は、名前条項は修正第 1 条に基づく Elster の権利を侵していないという判断をしました。

最高裁判所の判事はそれぞれ、判断に至る理由付けが異なりますが、最終的には、「商標における生存する個人の名前の使用に対するランハム法の名前条項制限は、観点中立であり、かつ、商標制度の目的に合理的に合えば、修正第 1 条に基づいて認められる」ということに同意しました。それでもなお、最高裁判所は

更に、今回の判定は名前条項のみに適用されるものであって、内容に基づく全ての商標制限に対しより広範な判例を構成するものではないと釈明しました。

ブランドオーナーへのアドバイス

概して、ブランドオーナーは自身のブランドのために、生存する個人の名前を選択する際に細心の注意を払うべきです。名前条項を支持するという最高裁判所の見解を考慮すれば、商標において個人の名前等を使用する予定をしている場合、その本人から書面による同意をもらい、当該同意書面を商標出願と共に USPTO に提出しなければなりません。加えて、たとえ個人の名前を使用した商標を USPTO に登録する予定がないとしても、当該関連商標の使用は、その名前の所有者から望まぬ注意を引いてしまうことがあります。そのような場合、本記事に含まれていない他の法律問題が引き起こされ得ます。