

## Client Alert

17 March 2025

本アラートに関する  
お問い合わせ先：



竹中 陽輔  
パートナー  
03 6271 9548  
[Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com](mailto:Yosuke.Takenaka@bakermckenzie.com)

## 米国：2024年注目審判決（商標編）

2024年の米国の注目事件として、ペンシルベニア州立大学の商標権侵害事件（The Pennsylvania State University v. Vintage Brand LLC et al.）を紹介する。この事案では、陪審が、オンライン小売業者（ヴィンテージ・ブランド社）が故意に同大学の商標権を侵害したと認定した。この判断は、大学やスポーツチームの商標保護強化を意味するものであり、米国商標実務において重要なものであるため、以下、簡単に解説する。

### 事案の概要

ペンシルベニア州立大学は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州にある名門の州立大学である。Nittany Lions（ニタニー・ライオンズ）と呼ばれる同大のスポーツチームはアメリカで非常に有名で、同大の名前やニタニー・ライオンズのマスコットをあしらったグッズは非常に人気がある。

本件において、被告は、ペンシルベニア州立大学の許諾を得ずに、同大学の古いロゴやイメージなどをスキャンし、それを顧客が選んだ商品に印刷して、オンラインでグッズ販売（被服、コップ、アクセサリなどの販売）を行っていた。被告のウェブサイト上では、「ペンシルベニア州立大学とは関係がない」、「ライセンス許諾を受けていない」といったことを明記していた。これに対して、商標権侵害、不正競争防止法違反を理由に、ペンシルベニア州立大学が訴訟を提起したのが本件である。

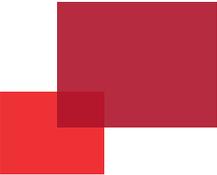


ペンシルベニア州立大学の訴えに対し、被告である Vintage Brand LLC は、本件商標の使用は、単なる「装飾的な使用」であり、「商標」としての使用ではないという抗弁を行った。しかしながら、陪審評決は被告の抗弁を認めず、商標権侵害を認定し、28,000米ドルの損害を認めた。

### 解説

#### 1. 装飾性の抗弁について

本件においては、「商品に付されたデザインが、その商品自体の出所識別標識として機能するかどうか」が一つの論点として争われた。本件においては、Vintage Brand LLC は、Tシャツに書かれたロゴは商標として機能しないため、このような使用から商標権は発生せず、商標権侵害の根拠とすることもできないと主張した。



米国ではいままで、例えば、スポーツチームのロゴを、デザインとして帽子や被服に使用した場合、「このようなロゴは単なる装飾であり、商品の出所としてブランドオーナーを特定する役割を果たすものではない」と考えられていた。したがって、米国では伝統的に、このような装飾的な態様で使用しても、このような使用から商標権は発生しないと考えられていた。

本件においては、Vintage Brand は、(i) この「装飾性の理論」に基づき、ペンシルバニア州立大学は当該デザインを装飾的にしか使用していないため有効な商標権を有していないこと、及び (ii) Vintage Brand のデザインは装飾的なデザインであり出所識別機能を有していないため、侵害にはならないことを主張した。

しかしながら本件においては、この装飾性の抗弁は陪審によって検討されることなく、商標権の侵害が認められた。一見して装飾的な態様で使用されている商標について、商標権の発生、及び商標権侵害を認めた本件は、ブランドオーナーやライセンサーにとっては大きな意味を持つと考えられる。ただし、「装飾性の抗弁」の有効性についての十分な検討が行われていないため、「装飾性の抗弁」が裁判所において否定されたとも言いがたい。したがって、「装飾的使用の抗弁」を有効に主張することができるのかについては、今後の裁判例を注視する必要がある。

## 2. Disclaimer について

本件では、被告のウェブサイト「ペンシルベニア州立大学とは関係がない・ライセンス許諾を受けていない」といった disclaimer が明記されていたにもかかわらず、商標権侵害を認めた点も注目される。従来判決例に従えば、このような disclaimer をつけた場合には、出所混同を防止することができるため、商標権侵害が否定される事例が多かった。しかしながら、本件においては disclaimer の存在に関わらず、被告の商標権侵害を認めた。(例えばオンライン小売ビジネスの場合) ウェブサイトなどに disclaimer を掲載するだけでは商標権侵害を回避することができないことを意味するため、大学・スポーツチームなどのブランドオーナーにとってはとても意味のある判断であったものと考えられる。