

許可を得ずにカスタマイズした真正商品の販売は、 リスクな商売

筆者：ケーリン・ハーガドン (Keelin A. Hargadon, パートナー&商標代理人)

先月、ポップカルチャーで物議を醸し、商標法について良い勉強となる訴訟事件が起きました。スポーツウェア大手メーカーのナイキが、米国ラッパーの ril ン・ナズ・X (Lil Nas X) 及び彼のアートコレクティブパートナーの MSCHF を商標権侵害で提訴したのです。今回の訴訟事件の発端は、MSCHF によるサターンをテーマにした装飾でカスタマイズした（「サターン・シューズ」 (Satan Shoes) と呼ばれる）ナイキ製スニーカーの販売です。サターン・シューズは、ril ン・ナズ・X の新しい楽曲「MONTERO (Call Me By Your Name)」のリリースに合わせてプロモーションツールとして発売されました。当事件はすぐに和解により終了しました。今後コラボレーションを企画しようとする人には、許可を得ずに改造した真正商品の再販売は、オリジナル商品の製造者及び販売元の商標権を侵害するリスクを冒すという見せしめとなりました。

ril ン・ナズ・X とコラボした MSCHF は、ナイキのエアマックス 97 をカスタマイズしたものを限定販売しました。サターン・シューズは、ril ン・ナズ・X のビルボード 1 位デビューした楽曲「MONTERO (Call Me By Your Name)」及びそのミュージックビデオの発表に合わせてタイアップされたものです。そのミュージックビデオでは、ril ン・ナズ・X が悪魔を誘惑しようとする内容になっています。アートコレクティブは、悪魔をテーマとして取り上げ、666 足を販売する計画をしました。更に、サターン・シューズは、1 足 1,018 ドル（約 11 万円）（サターン・シューズの側面にあしらわれた聖書の一節、すなわち、「Luka 10:18」（ルカによる福音書 10 章 18 節）へのオマージュ）であり、ブロンズ製ペンタグラムが付いており、そのミッドソールには一滴の人間の血が混ぜられています。この

スニーカーは大変人気があると言うのは控えめな表現かもしれません。オンライン発売して1分足らずで完売しました。

サターン・シューズが公開されたほぼ直後に、恐らく宗教的又は道徳的な理由で憤慨しているソーシャルメディアのユーザが、ナイキが当コラボレーションに関与しているとしてナイキを非難しました。一部のソーシャルメディアのユーザがナイキ製品のボイコットを呼びかけるという事態にまでなりました。それを受け、ナイキは、「ナイキは、これらのスニーカーをデザインもリリースもしていないし、推薦もしていない」との声明を発表しました。この声明は、サターン・シューズがナイキの商標権を侵害したとの主張において最も重要な点を示しているのです、注目すべきです。つまり、問題のサターン・シューズに起因したナイキが関与していない企画及びナイキへの非難は、消費者が当スニーカーはナイキ製だと誤解し、その怒りと憤りを国際的な有名なスポーツウェアメーカーに間違えてぶつけたことを明白に表しています。ナイキは、世界的に著名で尊敬され、自社ブランド及び自社イメージを厳しく監視し行使する企業です。自社の知的財産権を行使するナイキの取り組みは、自社ブランドを強化し、顧客から自社及び製品への信頼を築き上げました。したがって、消費者がナイキの商標である「スウッシュ」(swoosh)が目立つように付されたサターン・シューズを見て、そのスニーカーはナイキ製だと思ったのも意外ではありません。

ナイキは、ニューヨーク州東部地方裁判所に提訴し、連邦商標法に基づく商標権侵害及び商標の希薄化並びに不正競争及び出所の虚偽表示を主張しました。特に、ナイキは、MSCHFは「ナイキ自社マーク及び／又は混同されやすい類似マークを用いることによって、消費者及び潜在的消費者を、MSCHFのサターン・シューズは、(ナイキとは無関係なのに、)ナイキが関与していると誤解させ、ナイキの高価な評判と消費者の信用に付け込もうと企んでいる」と述べました。ナイキは、MSCHFによる当スニーカーの継続販売は、市場の混乱をさせ、ナイキのブランド価値を毀損したと主張しました。

ナイキはまた、ソーシャルメディア上の反発を理由に、自社商標の希薄化を主張し、類似又は混同させるマークの使用は、ナイキの商標の品質に害を与え、悪魔のイメージに関連するマークの使用は、自社ブランドを汚したと反論しました。この点を強調すると、MSCHFは、以前にも、「ジーザス・シューズ」(Jesus Shoes)と呼ばれた類似スニーカーを販売しました。当スニーカーも、ナイキのエアマックス 97 スニーカーをカスタマイズしたものでしたが、ナイキはそれに対しては訴訟等を起こしていません。

提訴の数日後に、ナイキは、MSCHFによる更なる出荷を禁止する仮差し止め命令を得ました。MSCHFは、訴状が提出される前にすでに600足以上を出荷したと述べました。

今回の事実が、第三者の商標を偽造品に使用したというような典型的な商標権侵害とは部分的に違うので、今回の事件は、一般の人々をいくつか困惑させたようです。しかし、連邦商標法の 15 U.S.C. §1125 (a)(1)(A)では、以下のように定められました(一部抜粋。黒字にて強調表示)。

(a) 民事訴訟 (CIVIL ACTION)

(1) 何人も、取引において商品若しくはサービス又は商品の容器に付して若しくはそれに関連して**単語、用語、名称、記号、図形**若しくはそれらの結合、又は出所の虚偽表示、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、又は事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる表示を**使用**し、それが、

(A) 当該人と他人との**関連、関係**若しくは**連合**について、又は当該人の商品、サービス若しくは**商業活動**に関する**出所**、若しくは他人による**後援**若しくは**承認**について、混同を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は**欺瞞**する虞があるとき、又は、

ここで、ネット上のナイキに向かった怒りから、大衆が確実にサターン・シューズの出所又はそのスポンサーがナイキであると誤解したのは一目瞭然です。このスポーツウェア大手ブランドは、訴訟において「MSCHF とその無許可のサターン・シューズは間違いなく、混同及び希薄化を生じさせ、MSCHF の商品とナイキとが関連していると誤解させている」と述べました。今回の事件は典型的な商標権侵害のパターンではないかもしれませんが、消費者の誤解によってナイキのブランドが受けたダメージは明らかです。MSCHF によるサターン・シューズの販売は、連邦商標法に基づき、商標権侵害として起訴できるものです。

一方、「権利消尽理論」(first sale doctrine)、つまり、知的財産権の消尽理論については如何でしょうか。基本的に、権利消尽理論は、商標権侵害訴訟に対する防御です。本質的に、権利消尽理論は、商標権を侵害することなく合法的に購買した物を販売する人の権利を守るためのものです。例えば、個人が、もう合わない或いはもう履かない靴を売ることが一般的です。そうすると、MSCHF が、ナイキから、エアマックス 97 スニーカーを、カスタマイズする前に合法的に購買した場合に、この理論が適用されないのはなぜでしょうか。重要なのは、この理論は、合法的に購買した物が購入者により改造された場合には適用されません。改造によって、製品が実質的に元の物と異なるものになったのです。MSCHF はそのように反論しましたが、訴訟は、MSCHF が応答を提出した直後に和解により終了しました。権利消尽理論が、自社スニーカーを悪魔と悪魔崇拝に関連付けたことが製品の実質的な改造を構成するというナイキの主張に対する有効な防御となるのは疑わしいので、和解は恐らく MSCHF にとって最良の選択です。

MSCHF がサターン・シューズの自主回収及び払い戻しに同意すると、両当事者は和解しました。更に、ナイキは MSCHF が先に販売したジーザス・シューズについて起訴していないにもかかわらず、MSCHF は、そのスニーカーの回収及び払い戻しも同意しました。和解後、ナイキは、「購入者が誤認した場合、或いはスニーカーを返品したい場合、全額の払い戻しを求めることが可能である。返品し

ないことを選択し、のちに製品に関して問題、不良又は健康上の懸念に遭った購入者は、ナイキではなく、MSCHFに連絡するべき」との声明を発表しました。

今回の事件は、いくつかの実務におけるヒントを目立たせました。第一に、企業が他社製品を改造して販売することを決定した場合、権利消尽理論が自社の行動を商標権侵害の訴えから守ってくれると頼るべきではありません。第二に、企業が自社の高価な商標権を確保し維持するために、自発的に自社の商標の適切な使用を監視し行使することが重要です。もしMSCHFがジーザス・シューズをリリースした時に、ナイキが自社の知的財産権をより積極的に行使していたら、その強い反応によって、MSCHFはその次の悪魔崇拝に関わるコラボレーションを思い止まったのかもしれませんが。最後に、必ず留意してほしいのは、何が第三者の商標の許可された使用であるか、消費者にははっきりと分からないことがよくありますので、容認された無許可使用が多ければ多いほど、商標権がますます弱くなってしまいます。