

東海大學法律學系研究所

碩士論文

指導教授 許曉芬 博士

論商標仿作

A Study on Trademark Parody

研究生:劉念慈

中華民國一〇四年七月



碩士學位考試委員會審定書

東海大學法律學研究所

碩士班研究生 劉念慈 君所提之論文：

論商標仿作

經本委員會審查並舉行口試，認為符合
碩士學位標準。

考試委員簽名處

許曉梅

許曉芬

胡蘭

104 年 7 月 17 日



摘要

與「著作仿作」相較，我國實務對於商標仿作概念的理解尚在起步的階段，面對商標仿作之爭議，學說上常會比附援引著作仿作之概念，然本文以為，基於著作權及商標權立法目的的不同，兩者間在審理及權衡判斷上不應等同視之。雖然，「仿作」之法學上要件在商標權及著作權領域是共通的，但在審理及權衡判斷上卻不應等同視之。本文從商標權及著作權之權利本質及立法目的出發，再以美國及歐盟對於著作及商標制度面之介紹，來佐證法院在面對著作及商標仿作時態度上的差異。

針對商標仿作，我國目前的文獻大多係針對美國法的介紹，美國法院傾向擴大商標權的保護範圍，包含商標保證商品或服務之品質、傳達訊息、投資或廣告之功能都在立法保護之列，因此，為權衡第三人利益，言論自由的抗辯強度也跟著水漲船高，其結果導致言論自由及商標權之間的衝突矛盾反而有增無減。故本文以為應回到問題的根本，即採取多數歐洲法院的見解，保守認定商標權的保護範圍，以商標權的基本功能作為保護的核心，在不侵害商標權指示商品或服務來源的前提下，權利人不得禁止商標仿作之行為。換言之，商標權的保護範圍雖然相對較小，但卻較為堅實，可以避免商標權及言論自由的衝突，提供仿作人及商標權人都較為穩定的權利保護範圍。

基於不任意擴張商標權保護範圍之前提之下，在確立何謂「仿作」後，即進入「混淆誤認之虞」判斷標準，基本上只要標準建立完善，就足以判斷商標仿作之合法性，而不需進入商標淡化之判斷。就算認為仍應進入商標淡化的判斷，也應肯認，基於仿作之本質，商標仿作並不該當商標淡化侵權之態樣。由於「混淆誤認之虞」判斷標準之本質，容易造成判決結果的不安定性，故本文將商標仿作加以類型化，希望可以提升判決結果的可預見性。

在我國尚未對商標仿作之審理產生定論之前，正是絕佳的時機思考應如何面對商標仿作之議題，本文提供不同於美國法的角度，以歐洲的觀點切入，期望提供不同的思維模式，解決我國面對商標仿作中的衝突爭議。

關鍵字: 商標仿作、著作仿作、言論自由、商標淡化、混淆誤認、歐盟指令、著名商標、混淆誤認之虞



目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	4
第一項 研究範圍.....	4
第二項 研究方法.....	4
第二章 商標仿作及著作仿作應否等同視之.....	5
第一節 「Parody」之解釋.....	5
第一項 「Parody」之解釋—從文學到法學.....	5
第二項 著作仿作及商標仿作之呈現.....	7
第三項 商標仿作之要件.....	15
第二節 著作及商標仿作應否等同視之—從商標及著作的立法目的出發..	21
第一項 著作權著重社會文化發展.....	22
第二項 商標權著重於指示商品或服務來源.....	24
第三項 小結.....	27
第三節 美國法對著作仿作及商標仿作之態度—以法規範為分界時點.....	28
第一項 美國法上著作仿作.....	28
第二項 美國法上商標仿作.....	35
第四節 歐洲對著作仿作及商標仿作之態度.....	50
第一項 歐盟對著作仿作及商標仿作之態度.....	50
第二項 法國對著作仿作及商標仿作之態度.....	73
第三章 商標仿作可否以言論作為抗辯—以美國及歐洲之商標保護範圍分析之.....	85
第一節 美國對言論自由在商標仿作中的態度.....	86
第一項 「合理使用」與言論自由之關係.....	86
第二項 政治言論之商標仿作.....	88
第三項 商業言論之商標仿作.....	91
第二節 歐洲商標權已「內建」言論自由.....	92
第一項 歐洲對商標淡化理論之懷疑.....	92
第二項 商標仿作無商標淡化侵權態樣的適用.....	96
第三項 被拒門外之言論自由.....	101
第四章 商標仿作與商標侵權之精緻化界線.....	107
第一節 美國法上商標仿作之審查流程與判斷標準.....	108
第一項 Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog.....	108
第二項 美國法上商標仿作「混淆誤認之虞」之判斷標準.....	114

第二節 歐洲法上商標仿作之審查流程與判斷標準.....	123
第一項 歐洲商標仿作之審理流程.....	123
第二項 歐洲法上商標仿作之判斷標準.....	124
第三節 商標仿作之類型化.....	130
第一項 商標仿作受保護之類型.....	131
第二項 商標仿作不受保護之類型.....	143
第四節 我國之商標仿作案例.....	149
第一項 嬌蕉包 v.s 流淚香奈兒	149
第二項 商標仿作應何去何從.....	156
第五章 結論.....	161
參考文獻.....	163



詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	4
第一項 研究範圍.....	4
第二項 研究方法.....	4
第二章 商標仿作及著作仿作應否等同視之.....	5
第一節 「Parody」之解釋.....	5
第一項 「Parody」之解釋—從文學到法學.....	5
第二項 著作仿作及商標仿作之呈現.....	7
第一款 著作仿作.....	8
第二款 商標仿作.....	10
第三款 「仿作」之法律上特性.....	13
第三項 商標仿作之要件.....	15
第一款 司法上商標仿作之要件.....	15
第二款 脫下不必要之仿作要件.....	19
第二節 著作及商標仿作應否等同視之—從商標及著作的立法目的出發..	21
第一項 著作權著重社會文化發展.....	22
第二項 商標權著重於指示商品或服務來源.....	24
第三項 小結.....	27
第三節 美國法對著作仿作及商標仿作之態度—以法規範為分界時點.....	28
第一項 美國法上著作仿作.....	28
第一款 美國著作權之合理使用.....	28
第二款 各時期之著作仿作.....	29
第一目 1980 年代前著作仿作.....	30
第二目 1980 年代後著作仿作.....	31
第二項 美國法上商標仿作.....	35
第一款 1946 年美國聯邦商標法下之商標仿作.....	35
第二款 1995 年聯邦商標淡化法.....	38
第一目 美國法下之商標淡化.....	38
第二目 1995 年聯邦商標淡化法下之商標仿作.....	41
第三款 2006 年聯邦商標淡化修正法.....	43
第一目 聯邦商標淡化修正法之免責事由.....	44
第二目 2006 年聯邦商標淡化修正法下之商標仿作.....	47
第三目 各時期商標仿作之主要爭議.....	49

第四節 歐洲對著作仿作及商標仿作之態度.....	50
第一項 歐盟對著作仿作及商標仿作之態度.....	50
第一款 歐盟制度之簡介.....	50
第二款 歐盟體系下對著作仿作之規範.....	51
第三款 歐盟體系下之商標仿作.....	56
第一目 歐盟對商標侵權之法規範介紹.....	56
第二目 歐盟對商標仿作之態度.....	59
第二項 法國對著作仿作及商標仿作之態度.....	73
第一款 法國文化之精隨—仿作文化.....	73
第二款 法國之著作仿作.....	74
第三款 法國之商標仿作.....	79
第三章 商標仿作可否以言論作為抗辯—以美國及歐洲之商標保護範圍分析之.....	85
第一節 美國對言論自由在商標仿作中的態度.....	86
第一項 「合理使用」與言論自由之關係.....	86
第二項 政治言論之商標仿作.....	88
第三項 商業言論之商標仿作.....	91
第二節 歐洲商標權已「內建」言論自由.....	92
第一項 歐洲對商標淡化理論之懷疑.....	92
第二項 商標仿作無商標淡化侵權態樣的適用.....	96
第一款 商標仿作不會減損商標識別性.....	96
第二款 商標仿作不會減損商標商譽.....	97
第三款 商標仿作不會構成「搭便車」.....	99
第三項 被拒門外之言論自由.....	101
第四章 商標仿作與商標侵權之精緻化界線.....	107
第一節 美國法上商標仿作之審查流程與判斷標準.....	108
第一項 <i>Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog</i>	108
第二項 美國法上商標仿作「混淆誤認之虞」之判斷標準.....	114
第一款 「無替代溝通途徑」.....	115
第二款 「Rogers 平衡測試法」.....	117
第三款 「Polaroid 要素分析原則」.....	118
第四款 先判斷是否構成混淆誤認之虞，再用平衡測試法.....	122
第二節 歐洲法上商標仿作之審查流程與判斷標準.....	123
第一項 歐洲商標仿作之審理流程.....	123
第二項 歐洲法上商標仿作之判斷標準.....	124
第一款 放寬混淆誤認判斷標準.....	124
第二款 「混淆誤認之虞」的判斷因素.....	126
第三款 商標仿作之相關判斷要件.....	129

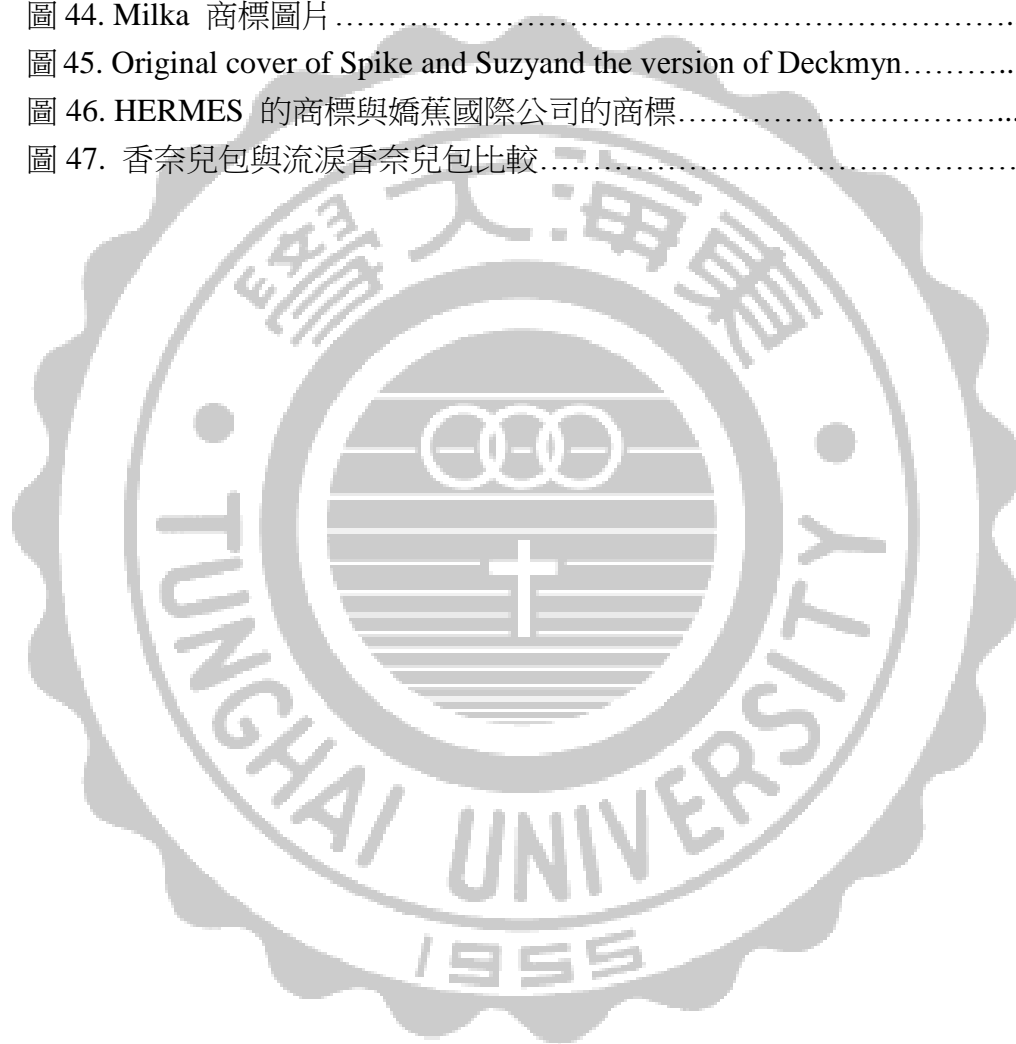
第三節 商標仿作之類型化.....	130
第一項 商標仿作受保護之類型.....	131
第一款 「非商標使用」之商標仿作.....	131
第二款 非商業性之商標仿作.....	133
第三款 藝術文化之商標仿作.....	137
第四款 基於政治、公益之商標仿作.....	142
第二項 商標仿作不受保護之類型.....	143
第一款 歧視性之商標仿作.....	143
第二款 違反誠實商業習慣之商標仿作.....	146
第三款 違反公序良俗之商標仿作.....	146
第四款 關於性、毒品之商標仿作.....	147
第四節 我國之商標仿作案例.....	149
第一項 嬌蕉包 v.s 流淚香奈兒.....	149
第一款 嬌蕉包案.....	149
第二款 流淚香奈兒案.....	151
第三款 嬌蕉包 v.s 流淚香奈兒之判決分析.....	153
第二項 商標仿作應何去何從.....	156
第五章 結論.....	161
參考文獻.....	163



圖目錄

圖 1. 宇中怡，《雞皮芭比遊世界》.....	8
圖 2. 張恩慈，《需要多勇敢》！.....	9
圖 3. 邱昭財，《疲軟世界》系列作品.....	9
圖 4. 陳錦芳，《都市的拾穗者》.....	10
圖 5. 星巴克杯(左)與星趴客杯(右)之比較.....	10
圖 6. 美國總統歐巴馬翹鬍子 T-shirt.....	11
圖 7. 蒙娜麗莎翹鬍子 T-shirt.....	11
圖 8. 麥當勞的 logo 被改造成兩條長鞭.....	12
圖 9. 可口可樂 logo 被惡搞成兩隻銙在一起的手.....	12
圖 10. adidas 著名的三條槓商標，變成三座墓碑.....	12
圖 11. Tom Forsythe, Blended Mermaids, Food Chain Barbie 系列.....	17
圖 12. 「Cabbage Patch」軟雕塑洋娃娃.....	33
圖 13. 「Garbage Pail Kids」的貼紙/卡片.....	33
圖 14. The Carol Burnett Show 中的角色 Charwoman.....	48
圖 15. Family Guy 卡通中類似 Charwoman 的角色.....	48
圖 16. 「非商業性使用」及「商標仿作」免責範圍之比較.....	49
圖 17. 塔妮亞·格勒特與魔法琴 v.s. 哈利波特與魔法石.....	53
圖 18. 《查理週刊》.....	73
圖 19. 《查理週刊》.....	73
圖 20. Danone 商標.....	80
圖 21. Danone 仿作商標.....	80
圖 22. Esso 商標.....	81
圖 23. Greenpeace 對 Esso 之仿作商標.....	81
圖 24. Greenpeace 對 Esso 之仿作商標.....	81
圖 25. Areva 商標.....	82
圖 26. Greenpeace 對 Areva 之仿作商標.....	82
圖 27. Camel 商標.....	83
圖 28. SMOKEY BEAR.....	89
圖 29. American Family Life Insurance Company 的「AFLAC!」.....	90
圖 30. Hagan 的「TaftQuack!」廣告.....	90
圖 31. 商標權與言論自由之「外部限制」及「內部限制」示意圖.....	94
圖 32. 美國言論自由與商標權之界線.....	95
圖 33. 歐洲言論自由與商標權之傳統界線.....	95
圖 34. LV 包包.....	109
圖 35. Haute Diggity Dog 戲謔知名品牌之各式商品.....	109

圖 36. Louis Vuitton v. Haute Diggity 案中對於商標仿作案件的審理流程...	114
圖 37. 歐洲法院對於商標仿作案件的審理流程.....	124
圖 38. 商標使用與歐盟指令之關係.....	132
圖 39. 歐洲法院以競爭關係判斷是否為商業性使用.....	134
圖 40. 美國法院以是否純粹商業判斷商業性使用.....	135
圖 41. Nadia Plesner 所設計的 T-shirt.....	138
圖 42. Darfurnica.....	139
圖 43. Rainer Maria Milka 設計之明信片.....	141
圖 44. Milka 商標圖片.....	141
圖 45. Original cover of Spike and Suzy and the version of Deckmyn.....	144
圖 46. HERMES 的商標與嬌蕉國際公司的商標.....	150
圖 47. 香奈兒包與流淚香奈兒包比較.....	152



表目錄

表 1. 著作權及商標權之比較.....	26
表 2. 「聯邦商標淡化法」及「聯邦商標淡化修正法」時期對「著名商標」的要件判斷.....	43
表 3. 「1995 年聯邦商標淡化法」及「2006 年聯邦商標淡化修正法」中「合理使用」的商標免責事由.....	47
表 4. 美國各時期審理商標仿作之主要爭議.....	49
表 5. 美國 v.s. 歐洲對「著名商標」之判斷標準.....	65



第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

「仿作(parody)是從既有物中的特質做出可以辨認既有物的新創品，以嘲弄既有物，達到幽默或挑釁的效果。」¹仿作在文學、藝術表達上已有相當長的歷史，從古希臘文化時期就有許多仿作的詩、雕像、畫、小說、音樂等等。雖然仿作作品深得民心，但卻少有被仿作人可以微笑面對。從啟蒙時期及工業革命時期開始，智慧財產權開始受到重視，為了促進經濟、社會及文化的發展，賦予原權利人可以獨佔其原作品的權利，仿作作品因此面臨阻礙。雖然如此，仿作文化並沒有因此而消失滅跡，反而仍然繼續蓬勃的發展，不可諱言，仿作文化已根深蒂固於我們的社會。

仿作作品雖然潛在有與智慧財產權衝突的風險，然仿作文化在現今社會仍非常流行，有將其稱為「惡搞文化」或「KUSO 文化」。仿作人通常以他人的著作為背景並融入個人創意來嘲諷原著作或某些社會現象，以表達個人對社會之觀察或評論，通常仿作對象係針對眾所周知的著名著作，故總能迅速抓住眾人的目光，進而達到仿作人表達其言論給社會周知的目的。在智慧財產權領域中，仿作文化在著作權的發展較商標權來的早，此為現實社會發展使然，畢竟著作早在人類文明發展開始即已存在，反觀商標權的概念係在近半世紀才開始受到重視。此結果進而影響司法者對於仿作在著作權領域及商標權領域的成熟度。大體而言，著作仿作不管是在立法上及法院審理模式上皆有較成熟的成果；相反的，商標仿作不管是在立法上及法院審理模式上都仍存在較多的爭議。

由於著作仿作在司法體系下較為完善，導致許多司法者在面對商標仿作時，都期望可以透過比附援引著作仿作的標準來解決商標仿作的爭議。然而，回到著作權及商標權的本質，雖然兩者同列於智慧財產權下，但卻分屬不同性質的權利，著作採創作發生主義，不待註冊或登記即受保護；商標權則自註冊時起方取得專用權²。且兩者間的立法目的也盡不相同，著作權主要著重於經濟、社會及文化的發展；而商標權則重視市場公平交易秩序及商標指示商品及服務的功能。於此，著作權及商標權之間的差異不容置疑，在處理仿作上議題上應有不同的因應之道，不管是針對仿作的態度或是要件判斷上都應視保護目的的不同，而有不同的考量標準。比附援引並無法真正的解決商標仿作之爭議，應回到商標權的立法目的

¹ Robert J. Shaughnessy, Trademark parody — A Fair Use and First Amendment Analysis, 72 Va. L. Rev. 1079, 1986.

² 羅明通，著作權法論，台英國際商務法律事務所出版，1998年8月，頁112。

及性質加以處理。大體而言，各國對於著作仿作的態度較為寬容，然而，若將同等寬容的態度放在商標仿作中時，將會造成原權利人及仿作人更多的衝突，故應區別商標仿作的類型給予不同程度的肯認，而非一味的偏向一方。

本文中透過分析美國及歐洲對於著作仿作及商標仿作的相關立法例及判例，試圖佐證著作仿作及商標仿作並無法等同視之。在美國，仿作議題一直受到司法者的重視，自 1980 年代起即有文章加以討論³，對於商標仿作的態度及審理流程，已透過案例的累積而逐漸成型；反觀歐洲，對於商標仿作的討論相對較少，歐盟各會員國間對於商標仿作的態度亦未統一，針對商標仿作的見解及要件也不盡相同。針對美國法，本文會就著作仿作及商標仿作以時間作為區隔標準，探討各個時期司法者對於著作仿作及商標仿作的態度；而歐洲部分，本文將重於法制度面及案例的介紹，誠如前述，歐洲對於仿作的討論不似美國法來的熱烈，其原因為何期望透過法制度面及案例分析找到答案。

比較完著作仿作及商標仿作的差異後，本文將以商標仿作為主軸，討論憲法所保障的言論自由適不適合作為商標仿作免責的基礎，回到問題的源頭，在於商標權保護範圍的大小。近年來商標的功能性不斷地擴張，從傳統上表彰商品及服務來源的基本功能到現在商標具有傳達訊息、投資、廣告及品質保證之功能，商標基本功能以外的其他功能，成為企業之重要資產。在擴大商標權功能性的政策下，勢必會使仿作人的言論自由受到威脅，從仿作人之觀點出發，以詼諧或嘲諷之方式使用商標，藉以表達自身的評論和想法，理應受憲法言論自由的保障。擴大商標保護範圍的結果，讓仿作人紛紛扛起言論自由作為武器，且為了使原權利人及仿作人的權利達到平衡，司法者不斷的強化言論自由這項武器。

美國是典型的將言論自由作為商標仿作免責基礎的國家，然而，以言論自由作為商標仿作的免責基礎，究竟是解決衝突亦或是製造出更多的爭議。於此，歐洲有截然不同的態度，歐洲大部分國家及歐盟在立法例上雖然因應時代潮流而有商標淡化的規定，但在實務運作上，歐洲法院普遍對於商標淡化抱持著保守的態度，在商標侵權行為的判斷上，仍以傳統的「混淆誤認之虞」作為標準，亦即，對於擴大商標權的保護範圍仍抱持謹慎的態度。就算商標仿作必須經過商標淡化的侵權檢驗，本文以為，商標仿作根本不符合商標淡化下商標侵權的態樣。換言之，在歐洲，以一般商標侵權作為判斷標準就足以判斷商標仿作之合法性。在傳統商標權保護範圍之前提下，仿作人的言論自由並不會受到商標權的壓迫，自然不會像美國有仿作人扛起言論自由作為武器的情況發生。就算以言論自由作為商標仿作的免責基礎，歐洲學者認為僅會增加原權利人及仿作人間的衝突，並無法有效的解決問題。

³ Gary Myers, Trademark Parody: Lessons from the Copyright Decision on *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, *Law and Contemporary Problems* 59(2), 182-211, 1966.

爾後，筆者觀察到在面對商標仿作合法性的判斷時，不管是在美國或歐洲，皆創造出各式各樣的標準來權衡原權利人及仿作人間的權利。然而，不論哪種衡量標準，始終充滿了許多的不確定性，面對商標仿作，不但權衡的標準無法統一，就連權衡標準中的判斷因素亦存在許多人為操作的空間。想當然爾，必定會造成當事人的不安定感，仿作人猶如橫跨地雷區一般，不知何時會被炸得粉身碎骨，探究本質，衡量標準本來就有其極限。商標仿作雖然發展的較著作仿作晚，但在司法史上亦存在相當期間，其所累積的案件量足以作為商標仿作類型化的基準。過去，衡量標準雖然無法提供商標仿作合法與否精確的結論，但不難發現法院的確對於不同仿作類型有不同的包容度，對於商標仿作合法性的判斷，法院往往是先射箭再畫靶，衡量標準不過就是解釋法官心證的工具罷了，而本文中對於商標仿作的類型化，就是利用法官對於不同類型之商標仿作的態度來作為分類的標準，期望透過類型化讓商標仿作的合法性更加明確。

最後，我國實務關於商標仿作的案件並不多，並非我國沒有商標仿作的現象，而是在欠缺法律明文的情況下，加上我國學者對於商標仿作之議題尚未有深入的探討，導致我國實務對於商標仿作的概念仍十分陌生。除了 2011 年「嬌蕉包案」外，於 2014 的「流淚香奈兒案」是兩起涉及商標仿作的案件，兩起案件中法院皆否認商標仿作的抗辯，到了「流淚香奈兒案」才有對商標仿作作簡單的定義。整體觀察，我國針對商標仿作之案件審理，不但缺乏階層化的判斷，在混淆誤認之虞判斷要素上也尚未融入商標仿作的性質作修正，除此之外，對於商標仿作是否會構成商標淡化的判斷，法院的態度在我國仍不明確。嬌蕉包案及流淚香奈兒案的案例事實相似，但法院卻有一度認為流淚香奈兒包包不會構成消費者混淆誤認，雖然上訴法院撤銷了原判決，但也可以凸顯混淆誤認之虞標準有許多操作的空間。

後續，我國在面對商標仿作時應該如何面對。回到法制度面上，我國雖受美國法的影響引進商標淡化制度，但卻未有商標仿作免責事由之例外規定，不同於美國法，於 2006 年的聯邦商標淡化修正法中明文承認商標仿作⁴。若模仿美國明定商標仿作的免責事由，進而以言論自由作為對抗原權利人的基礎，是否可以有效的解決衝突，本文對此持保留的態度。筆者以為，解決商標權及言論自由衝突最根本的方式在於一維持傳統商標權的保護範圍，學習歐洲法院的見解，對商標淡化抱持更為謹慎的態度，將適用商標淡化的標準提高，又或者認為商標仿作沒有商標淡化侵權類型的適用，將商標仿作合法性的判斷基準維持在一般商標侵權的判斷。對於商標權無法保護的部分，再用公平交易法或其他相關法規加以彌補，此方式不但可以釐清原權利人及商標仿作人間的權利範圍，亦可避免再度陷入衡量雙方權益的困境，最後，亦不會發生發法規衝突的結果。本文希望透過

⁴ 15 U.S.C. §1125(c)(3)(A) (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

對歐洲法制及對商標仿作態度的介紹，提供我國就商標仿作議題不同角度的思考方向。

第二節 研究範圍與方法

第一項 研究範圍

本文會先就「仿作」概念作介紹，透過比較商標權及著作權的立法目的，及分析美國及歐洲對於商標仿作的法制度面及判決，進而得出，在處理著作仿作及商標仿作爭議時不可等同視之。接著，以商標仿作為主軸，探討言論自由是否適合作為商標仿作免責事由的基礎，於此，美國法及歐洲有截然不同的態度，理由在於法院對於商標權保護範圍的差異。美國法及歐洲都同樣透過各式各樣的衡量標準來決定商標仿作的合法性，但同樣都造成法不安定的結果，本文希望透過商標仿作類型化的方式，提高商標仿作合法性判斷的安定性。最後反觀我國法的現況，探討採取何種制度來才可以根本的處理我國關於商標仿作的爭議。

第二項 研究方法

一、文獻及判決分析法

針對法律上之仿作概念，雖然國內學者對於著作仿作有過不少的探討及研究；然對於商標仿作則相對較為陌生，法院的判決中僅對商標仿作有過簡單的定義，未有更為深入的探討，缺乏成熟完善的體制架構。反觀比較法中，商標仿作雖然也較著作仿作起步的晚，但都已發展相當時日，故綜合美國及歐洲之文獻資料，透過法制度面及判決分析來觀察商標仿作在比較法中的發展。以法條規範、法院判決、學者專書、期刊、新聞資料及網路資料等為主，分析商標仿作的相關議題。

二、比較研究法

關於商標仿作之議題，在我國實務或學術研究上皆尚未見詳細討論，且我國文獻資料多以美國法為主，對於歐洲法院處理商標仿作議題的了解可說是少之又少，故除了研究美國之文獻資料外，本文也參考了歐洲法院及歐洲學者對於商標仿作之見解，提供我國除了美國法外另一種可能不同的思維模式，為我國日後可能遇到商標仿作的爭議，提供解決的方向。

第二章 商標仿作及著作仿作應否等同視之

對於「仿作」的定義目前各國都尚未有統一的見解，本文採取歐洲法院的見解，認為應盡量簡化仿作的要件。接著比較商標法及著作權法的立法目及權利本質，認為商標仿作應與著作仿作有不同的審理模式及判斷標準。且觀察美國及歐洲對於仿作於著作領域及商標領域的法制度面及判例分析，佐證著作仿作及商標仿作間的差異，進一步分析美國及歐洲對於仿作在商標權及著作權上的態度。

第一節 「Parody」之解釋

第一項 「Parody」之解釋—從文學到法學

「Parody」一詞最早是出現於古希臘時期，希臘語為「Parodia」，是指另填新詞的歌或模仿詩⁵，也是一種古老的文學藝術表現形式，主要是對原作品進行批判、評論或加工達到某種幽默、諷刺的效果⁶。Robert J. Shaughnessy 曾精簡地界定仿作(Parody)的特性：「仿作是從既有物中的特質做出可以辨認既有物的新創作品，以嘲弄既有物，達到幽默或挑釁的效果。」⁷。Parody 的發展歷史可以追溯到公元前 4 世紀的希臘文化，亞里斯多德的《詩學》中記載，慣於戲謔仿作莊嚴史詩的赫革蒙是「首創戲仿詩的塔所斯人」⁸。到了 19 世紀，戲謔仿作受到新興資產階級的青睞，在那個時代，有錢階級開始有消費文學的需求，文字遊戲因此成為流行的娛樂方式，戲謔仿作就是其中最基本的一種。因為戲謔仿作戲謔的是眾人皆知的經典，只有那些瞭解並非常熟悉經典的讀者才能讀出戲謔仿作作品的妙處，所以對於 19 世紀的上流階級而言，如果能讀出它在原文以外所製造的意外、驚奇及新的意義，便是大大地顯示了自己智力上的優越⁹。從此，戲謔仿作開始被大量運用在文學及藝術領域。

關於「Parody」之解釋，我國學者之翻譯各有不同，有將其譯作「諧擬」；或翻作「滑稽模仿」；有稱為「仿作」；或稱為「戲謔仿作(戲仿)」；也有稱作「諷

⁵ 艾迪生·維斯理，牛津當代大辭典，旺文出版，1993 年 4 月，頁 1334。

⁶ 徐子越，淺析商標滑稽模仿，寧波大學學報，第 23 卷第 1 期，2010 年 1 月，頁 128。

⁷ Supra note 1, at 1079.

⁸ 戲仿大師，看安伯托·艾柯裝瘋賣傻，<http://book.douban.com/review/7442803/>，最後瀏覽日：2015/6/5。

⁹ 文字遊戲興起：有話就不好好說，

<http://hkmag.crntt.com/crn-webapp/mag/docDetail.jsp?coluid=21&docid=102202896&page=4>，最後瀏覽日：2015/6/5。

諧諷刺性作品」或「嘲諷性使用」¹⁰。而本文以為，無論翻譯的文字為何，關於「parody」的定義，最終還是要回到各國司法實務的認定，翻譯文字的不同並不會影響到仿作之實質定義，故為求文章的統一，本文對於「parody」一律以「仿作」稱之。

誠如前述，仿作是一種古老的文學藝術表現形式，在歷史上行之多年，仿作的爭議是到了近代開始重視智慧財產權後才逐漸浮出檯面。當智慧財產成為一種受法律保護的對象時，仿作勢必會演變為具有法律意義的法律用語。整體而言，仿作不失為一種獨立的創作，然而，既曰「仿作」，極大程度必須仰賴模仿，甚至是直接取用他人之智慧財產，以牽引出大眾對原作品的記憶，進而達成諷刺或評論原作品的效果。仿作在本質上不可避免的與著作權及商標權產生權利衝突，是以近年來大眾所關注的「parody」，已不再是文學藝術下的浪漫詞彙，而是更為矛盾、更為難解的自由文化與私人權益間的拉鋸。

在 Brian A. Garner 所編寫的黑字典(Black's Law Dictionary)中，將智慧財產權法上的「Parody」定義為：「對知名作品進行轉換性使用，以達到對原作諷刺、嘲弄、批評或評論的目的，而不僅是暗示或借用原作引起他人對新作品的注意。¹¹」觀諸上述法律辭典對「Parody」的解釋，可認為法學上的仿作必須具備：「轉換性」、「批評性」及「滑稽性」。所謂「轉換性」，是指透過模仿原作品的內容、風格等，重新建構自己所欲表達之思想或意義，此一建構過程便是「Parody」作品所表現出的轉換性，其非僅單純的模仿；在通常情況下，「Parody」的目的在批評原作，以體現自身創新的想法或視角，故「批評性」也是仿作的特徵之一；至於「滑稽性」，主要是「Parody」的表現型態，透過幽默滑稽的手法來表達本身所欲傳達的思想¹²。

從法律辭典對於仿作的定義中可以觀察到，法學上對仿作的定義較一般文學領域、藝術領域或日常生活領域對仿作的理解更加的精細與複雜。除了須具備「轉換性」使用外，也從一開始單純製造喜劇的效果，到要求對原作品進行嘲弄的「滑稽性」與具有批判或評論目的的「批評性」。此外，根據法律辭典的定義，仿作的對象僅限於「知名作品」而未提及商標，換言之，在定義法學上仿作時，仿作之對象尚不包含商標。此為現實社會發展使然，由於仿作最初是一種文學手法，而商標權係於近半世紀以來才開始慢慢受到重視，不難想見在智慧財產權思潮興

¹⁰ 林利芝，從 KUSO 創作探討戲謔仿作的合理使用爭議，收錄於著作權合理使用規範之現在與未來，元照出版，2011 年 9 月，頁 253-280；張懿云，談諧諷刺性作品在著作權上的問題，收錄於智慧財產權與國際私法—曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，新學林出版，1997 年 3 月，頁 395-422；張瑞星，論嬌蕉包與愛馬仕柏金包糾紛之標侵權爭議，興大法學，第 12 期，2012 年 11 月，頁 103-135。

¹¹ Brian A. Garner, Black's Law Dictionary, 10th Edition, 2014-06-05, Publisher: West (U.S.A.)

¹² 張玉敏、曹博，論作品的獨創性-以滑稽模仿和後現代為視角，法學雜誌，第 4 期，2011 年，頁 55。

起後，首先衝撞的即為著作權領域。

我國也存在相同的現象，對於仿作的討論亦多集中於著作權領域，對於著作仿作我國有過明確定義，於著作權法第 102 年修法諮詢會議第 34 次、第 42 次會議中提到，將類此行為稱為「詼諧仿作」，並說明如下：「詼諧仿作（parody）係以一個或多個他人之著作，加上作者個人的創意將他人之著作做為材料予以改編，藉以評論嘲諷原作，例如當社會上發生一些爭議事件時，網友常常利用電影片段予以改作，並置於社交網路上流傳，藉以嘲諷時事。」對於商標仿作，一直要到 2014 年流淚香奈兒案中，法院才第一次對商標仿作作出簡單的定義，認為「商標之戲謔仿作」，模仿知名商標的商標必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量¹³。

在法院未對商標仿作表示意見以前，雖然我國對於商標仿作的概念較為陌生，但受到美國法的影響，學者認為商標仿作須以原商標為基礎，同時仿作人必須加入新的素材、或在原商標的基礎上增加與原商標明顯不同的特性或風格，以對原商標所代表的某種社會價值或社會現象進行評論，此外，必須避免消費者混淆。簡言之，所謂「商標仿作」，係自原商標中擷取材料，以誇張、荒誕之形式加以運用和重新組合，以達批判及諷刺原商標的效果。

法國學者也曾為「仿作」作出定義：「認為仿作之本質是一種與現有的嘲笑對話¹⁴」，大部分的仿作係針對有名的著作或是著名的商標，原因在於原著作或原商標的知名度愈高，仿作作品在公眾間所產生的共鳴就會愈大。「travestissement」這個字在法國有滑稽模仿的意思，意味著仿作改變了原著作事實上的性質，使它變得滑稽。透過上述各種對仿作之定義，不難形塑出仿作的特性，但各國對於仿作的定義卻始終欠缺一明確且統一的標準。

第二項 著作仿作及商標仿作之呈現

本文試舉出國內外關於著作仿作及商標仿作的案例，透過案例式的介紹，了解著作仿作及商標仿作通常呈現的模式、仿作的精神及仿作於社會上的重要性。

¹³ 103 年度刑智上易字第 63 號判決。

¹⁴ Dirk VOORHOOF, Is freedom of expression a legitimate argument for disrespecting copyright ? The parody as a metaphor, at 8, (2006), 原文為“A parody in essence is a ridiculing dialogue with an existing”. available at: http://www.psw.ugent.be/Cms_global/uploads/publicaties/dv/05recente_publicaties/FOXandParody.actualised.sept2006.CPH.pdf (last visited 2015/6/5)

第一款 著作仿作

唐納德·巴塞爾姆的《白雪公主》¹⁵即為經典的著作仿作，仿作對象為格林童話的《白雪公主》¹⁶。巴塞爾姆筆下《白雪公主》中之角色人物，是對原故事戲劇性的戲弄與嘲諷，例如他將場景拉到六 0 年代的紐約，白雪公主因受高等教育及女權思潮的影響，對於困於家庭勞務的現況感到苦悶無力。白雪公主本身也是對格林童話中角色的戲謔仿作，因她並非原本單純的形象，而是資本主義社會下，不滿社會現實的代表，並且在敘事、人物方面，反映了他對童話這種傳統文學題材的思考及批判¹⁷。

在台灣藝術展覽中，宇中怡於 2004 年曾發表過《雞皮芭比遊世界¹⁸》(圖 1) 系列展覽，作者以雞皮冒充昂貴質感的服飾穿在芭比娃娃的身上，拍下她遊歷世界名勝的照片。以雞皮模擬高貴質感服裝的目的，係藉以諷刺芭比的人造感和浮華感。



宇中怡，《雞皮芭比遊世界》¹⁹(圖 1)

¹⁵ 唐納德·巴塞爾姆 (Donald Barthelme, 1931 年 4 月 7 日—1989 年 7 月 23 日) 是美國後現代主義小說家，代表作是《白雪公主》。

¹⁶ 呂芳慧，巴塞爾姆《白雪公主》中的戲擬，河北理工大學學報(社會科學版)，第 6 卷第 1 期，2006 年 2 月，頁 177。

¹⁷ 劉瑞琪，陰性顯影:女性攝影家的裝扮自拍象，遠流出版社，2004 年，頁 178。

¹⁸ 宇中怡-雞皮芭比遊世界，

<http://archive.avat-art.org/mediawiki/index.php/%E5%AE%87%E4%B8%AD%E6%80%A1>，最後瀏覽日:2015/6/5。

¹⁹ 雞皮芭比遊世界

<http://archive.avat-art.org/mediawiki/index.php/%E6%AA%94%E6%A1%88:YCI-CSB-02.jpg>，最後瀏覽日:2015/6/5。

2008 年，張恩慈發表《需要多勇敢!》(How Brave!) (圖 2)，她以哭泣的迪士尼白雪公主憑弔她的童稚，並藉以表達自身女性身分的掙扎²⁰。2009 年，邱昭財發表《疲軟世界》(The World of Fatigue) (圖 3)，這件作品中台北 101 大樓會隨著拉緊和放鬆的動作呈現不一樣的造形，拉緊時，是我們所熟知的 101 大樓；放鬆時，101 大樓會呈現疲軟坍塌狀。作者欲影涉的是整體資本主義、世界經濟的疲態²¹。



張恩慈，《需要多勇敢》! (How Brave!)²²(圖 2) — 邱昭財，《疲軟世界》系列作品²³(圖 3)

1986 年，陳錦芳發表的《都市的拾穗者》(圖 4)將米勒《拾穗》中的農婦圖像置入紐約大都會中，農婦俯拾的是文明都市下所製造的髒亂和冷飲空罐，右後方置入高更《他們金黃的身體》中的大溪地女郎，表達在沒有原始叢林的都市映襯下，對於雨林的破壞，也暗諷全球現代化造成的貧富對立²⁴。

²⁰ 策展工作—南部藝術家蒐集工作，<http://blog.roodo.com/super543143/archives/7178183.html>，最後瀏覽日:2015/6/5。

²¹ 《疲軟世界》邱昭財個展，<https://stirart.wordpress.com/2009/11/11/chao-tsai-chiu/>，最後瀏覽日:2015/6/5。

²² 張恩慈《需要多勇敢》!
<http://blog.roodo.com/super543143/archives/7178183.html>，最後瀏覽日:2015/6/5。

²³ 同註 21。

²⁴ 陳錦芳-都的拾穗者，<https://www.facebook.com/tfchenluciachen/posts/792906067398755>，最後瀏覽日:2015/6/5。



陳錦芳，《都市的拾穗者》²⁵(圖 4)

第二款 商標仿作

2009 年，台灣創意設計師劉一德，應邀參加台灣設計週活動，當時他發現，全台各飲料、咖啡連鎖店每年消耗四億個廢棄杯，決定用幽默逗趣的設計響應環保(圖 5)。設計出的產品，係將星巴克商標 Kuso 化，以貓王、賓拉登、愛因斯坦、毛澤東等名人肖像圖案取而代之，取名「星趴客杯」(STARPARKSDRINKS)²⁶。



星巴克杯(左)與星趴客杯(右)之比較²⁷(圖 5)

²⁵ 同註 24。

²⁶ KUSO 版「星趴客杯」！引發侵權爭議，<http://www.nownews.com/n/2009/11/02/773614>，最後瀏覽日：2015/6/5。

²⁷ 星巴克杯與星趴客杯之比較，

<http://news.cts.com.tw/nownews/society/200911/200911020338852.html>，最後瀏覽日：2015/6/5。

2015 年，ELEVEN PARIS 所發售的「Life is a Joke」翹鬍子 T-shirt(圖 6、圖 7)風靡歐美名人圈，設計上係將名人經典照片搭配上翹鬍子的逗趣印花呈現在 T-shirt 上，就像是按下快門的那一瞬間突然衝出一根有翹鬍子刺青的手指，正巧卡在人中位置上，博君一笑，讓人頓時感覺生活沒那麼沉重²⁸。



美國總統歐巴馬翹鬍子 T-shirt²⁹ (圖 6)



蒙娜麗莎翹鬍子 T-shirt³⁰ (圖 7)

2022 年世界盃足球賽將在卡達舉行，當局聘用大批外籍勞工建築場館，勞動條件極為苛刻，但麥當勞 (McDonald's) (圖 8)、可口可樂 (Coca Cola) (圖 9)、愛迪達 (adidas) (圖 10)等知名跨國企業仍爭相成為贊助商。近來又逢國際足球總會 (FIFA) 貪腐醜聞纏身，許多網友忍無可忍，改造這些大廠的 logo，嘲諷他們贊助侵害人權的行徑。

英國《每日郵報》報導，遭惡搞的廠牌還包括百威啤酒 (Budweiser)、索尼 (Sony)、VISA 等。麥當勞的 M 字標記被改為兩條彎曲的長鞭(圖 8)，並附註「卡達侵害人權的光榮贊助商」。大多數贊助商均否認相關指控，宣稱維持勞工的工作權益是 FIFA 的責任，而非贊助商的義務³¹。

²⁸ 記者王滢娟，自由時報 D10 版，2015 年 3 月 6 日。

²⁹ ELEVEN PARIS 翹鬍子 T-shirt，

<http://zoey0830.pixnet.net/blog/post/108456577-%E2%96%8C%E7%A9%BF%E6%90%AD-%E2%96%8CEleven-paris%E7%BF%B9%E9%AC%8D%E5%AD%90t-shirt-%E7%A9%BF%E8%87%AA%E5%87%BA%E6%88%91%E9%A2%A8%E6%A0%BC>，最後瀏覽日：2015/6/5。

³⁰ 同註 29。

³¹ 李寧怡，蘋果新聞，2015 年 05 月 31 日。



麥當勞的 logo 被改造成兩條長鞭³²(圖 8)



可口可樂 logo 被惡搞成兩隻銬在一起的手³³(圖 9)



adidas 著名的三條槓商標，變成三座墓碑³⁴(圖 10)

³² 翻攝英國《每日郵報》，轉引自蘋果新聞，2015年05月31日。

³³ 同註 32。

³⁴ 同註 32。

第三款 「仿作」之法律上特性

本文強調，基於著作及商標權利本質之不同，著作仿作及商標仿作在審理流程及權衡標準上不應等同視之，各方面都應該扣緊著作及商標權利的本質作調整。但針對「仿作」之法律上特性，本文以為，不管是著作仿作及商標仿作中，對於仿作之法律上特性是共通的，一樣都較一般日常生活中或文學藝術上所謂的仿作要件上來的嚴格。簡言之，對於仿作，在著作及商標上雖然審理判斷的標準不同；然而，對於仿作的定義卻是可以共通的。

外國立法例上，美國及歐盟雖然皆肯認著作仿作為著作權合理使用的範疇，但美國法卻未將「著作仿作」明確標示於法條中，而是直接以合理使用的判斷標準，推導出著作仿作應受到保護；反觀歐盟，歐盟著作權指令明確的將「著作仿作」列為著作權合理使用的免責事由。雖然在立法例上存在差異，但無論在美國或歐盟，皆未對「著作仿作」作出明確的定義。商標仿作也面臨同樣的問題，在美國，關於「商標仿作」的明文規定僅存在於 2006 年美國聯邦商標淡化修正法案中；歐盟方面，卻無法在歐盟指令及歐盟規則中找到關於商標仿作的明文規定。美國聯邦商標淡化修正法雖有明文規定商標仿作，但卻未對商標仿作提供明確的定義。針對「仿作」於法律上的定義或特性，都是藉由司法者在一次次的判決中，累積描繪出「仿作」在法律上的輪廓。

在 1979 年 *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Coop. Prods. Inc.* 案中，被告將著名小說《亂世佳人》(*Gone With The Wind*)，改寫成舞台劇《猩紅熱》(*Scarlett Fever*)，地方法院認為此等行為並非仿作，因為仿作不僅是單純幽默效果的表現，必須對原作有特定的批評、評論或陳述，能反映出仿作人自身之觀點，使其除了娛樂功能外，亦具有社會價值³⁵。在 1992 年的 *Rogers v. Koons* 案，美國第二巡迴上訴法院將仿作定義為：「藝術家為了滑稽的效果或社會的評論，逼真地模仿其他藝術家的風格而創作出新的作品，使得原作的風格和表達變的滑稽可笑。³⁶」同年 *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.* 案中，也援引了 *Rogers v. Koons* 案中對於仿作的定義³⁷。

透過案例分析，不管在著作仿作或商標仿作中，「仿作」可能出自各種不同的動機，觸及的議題與涉入的層面也各有不同，仿作人可以藉由仿作商標或著作來做到不言而喻的文化觀察與社會評論。而成功的仿作作品不但須具備仿作人的自

³⁵ *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Showcase Atlanta Coop. Prods. Inc.*, 479 F. Supp., 357 (D.C.Ga. 1979).

³⁶ *Rogers v. Koons*, 960 F.2d 301, 309 (2d Cir.1992).

³⁷ *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F. 3d 456, 463 (2000). "A parody is a humorous or satirical imitation of a work of art that creates a new art work that makes ridiculous the style and expression of the original."

主性表達，也要使被仿作作品可被辨識，這種弔詭的關係便是「仿作」獨特之所在。法院在判斷是否為「仿作」時往往會為仿作下定義，雖然文字表達上不盡相同，且對仿作可能應具備的要件要求程度也不統一，但不可否認，法院對於「仿作」的特性確實存在所謂「核心的性質」，以下針對仿作之法律上特性整理如下：

一、寄生性

仿作的「寄生性」，主要是來自仿作人本身是選擇他人既成的作品為仿本，藉由對他人創作的戲謔仿作，而展現出仿作人欲表達的自我意識，因此若無仿作對象的存在，則根本不會有仿作作品的產生，也因為與原作品間的寄生依附性，才使得仿作有其存在的意義³⁸。

二、模仿性

仿作中，「模仿性」也是重要的特性之一，因為仿作主要就是透過模仿原作的手法，在仿作作品中展現仿作人想要表達的思想、嘲弄或評論，若不是對既成作品的模仿，則根本無法讓大眾將仿作作品及原作品產生聯想。模仿原作品不但會建立起仿作作品及原作品間的橋樑，也是讓大眾對於仿作作品產生共鳴最直接的方式，若不以模仿原作品為手段，則可能無法達到仿作的目的。³⁹

三、獨立性

仿作作品雖以原作品為創作的背景，但必須有別於原作品，亦即，當公眾在面對仿作作品時並不會在原作品及仿作作品間產生混淆，公眾必須非常清楚的意識到兩者間是不一樣的作品。仿作作品與仿冒品最大的不同在於，雖然仿作作品與原作品相類似，但公眾可以清楚的辨識兩者間的不同。此種獨立性來自於仿作人對原作品重新進行編輯演繹的過程，讓模仿不單單僅為模仿，而是讓模仿轉變為新的創作的方式，使得仿作作品具有自己的內容及思想⁴⁰。

四、諷刺性或批評性

仿作的諷刺、戲謔或批評性是仿作作品中不可或缺的一部分，換個角度，也可以將這項特性解釋為仿作的目的。因此，仿作可說是一種具有高度批判和反思

³⁸ 劉靜怡，嘲諷何用？，<http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=42233>，最後瀏覽日：2015/6/5。

³⁹ 同註 12，頁 55。

⁴⁰ 趙曉芳，網路戲仿作品淺談-以《一個饅頭引發的血案》為例，法制與社會，第 2 期，2010 年；王維憶，諷刺仿作風格應用在「全球暖化」海報設計的創作與研究，國立台灣師範大學設計研究所碩士論文，2010 年，頁 42。

的創作手法，對於被仿作人經常是帶有批判和諷刺性色彩的。有學者主張，仿作的目的若僅具單純的娛樂或幽默，應該也該當合法之仿作；然而，曾有過案例清楚表示，若仿作的目的不具諷刺性或批評性就非合法仿作的判決，例如，在 1976 年 *MAC, Inc. v. Wilson*⁴¹案中，法院認為仿作作品“Boggie Woggie Bugle Boy of Company B,”並未對原作“Cunnilingus Champion of Company C,”加以嘲諷，故不能成立合理使用。然而，單純的幽默是否該當仿作，此部分實務上尚未有統一的見解。本文以為，仿作之所以會受到原權利人的抵制，原因在於仿作往往具有諷刺或批評的性質，讓大眾對原權利人產生負面的觀感，然若單純以娛樂作為仿作的目的，實際上產生的訟爭機率低。

第三項 商標仿作之要件

誠如前述，雖然在著作及商標領域中仿作之審理不得比附援引，但其仿作要件卻是共通的。透過法院在判決中對仿作之定義及法院描述仿作之用語，愛挖苦人的、滑稽的、不敬的改變、戲謔模仿、戲弄與揶揄等，大致可以描繪出「仿作」的輪廓。然而，法院為了更有效率的判斷仿作，開始為仿作「預設」了許多法律上要件，這些預設要件通常來自判斷仿作合法性的過程所考量的因素。換言之，許多後階段才應該被判斷的因素，都被提到最前階段作判斷，本文以為，此種預設要件不但會窄化商標仿作之門，判斷上也有疊床架屋的疑慮。

第一款 司法上商標仿作之要件

除了仿作的基本特質外，法院會為仿作預設許多法律要件，其要件隨著司法實務判例的發展而日漸累積，但卻無統一的見解，各個法院都有其預設之仿作要件。本文就法院通常認為合法仿作必須具備的要件分述如下：

一、成功的仿作必須使公眾聯想起原作

美國知名學者麥卡錫教授(McCarthy)根據過去法院的判決見解認為：「成功的仿作至少要足以令人聯想起原作⁴²」，因為仿作的基礎在於模仿。舉例而言，我們很難想像一個對「時代雜誌」的成功仿作，卻沒有重現其雜誌上的紅色邊框。仿作的第一步，必須使公眾在面對仿作作品時喚醒其對原作品的注意，若原作品與仿作作品間無法產生連結，則仿作人所欲傳達的訊息就無法被公眾所知悉，仿作的目的也因此無法達成。

⁴¹ *MAC, Inc. v. Wilson*, 479 F. Supp. 351,357 (1979).

⁴² J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* §31:153 (4th ed.)

二、原作須具備知名度

通常成功的仿作會以顯著性較強或較廣為人知的著作或商標作為仿作的客體，愈著名或愈具識別性的原作愈容易達到仿作的目的，同時也較能體現仿作人所欲傳達的訊息。以知名度較高的原作品為仿作對象，較能使公眾立即察覺原作品及仿作作品間的差異，理由在於知名度較高的原作，公眾通常對其較為熟悉，在面對相類似的作品時可以立即辨識出兩者間的不同；若非知名原作，公眾對其印象相對模糊，較難區分出原作品與仿作作品間的不同。我國學者提出類似見解，認為若仿作人所選擇嘲諷的客體，非著名商標或是具相當知名度的商標，則使用上可能無以產生強烈的對比或共鳴，以凸顯其批判或幽默的主題，進而達到嘲諷、評論的目的⁴³。

三、仿作人的主觀意圖

有學者以為，仿作人於使用他人商標時，主觀上應不具有將他人商標作為「商標」使用之意圖，應單純的作為藝術上使用或單純為達戲謔目的之使用⁴⁴。商標仿作的本質，在藉由使用他人的商標來達到嘲諷、評論或表達思想的目的，而非混淆、模糊或減損原商標，因此，若商標仿作人主觀上並非基於滑稽模仿的意圖，而是出自吸引消費者及提高銷售的意圖為仿作時，就無法以商標仿作為侵權之抗辯⁴⁵。例如一名丹麥大學生 Nadia Plesner，為義賣籌款幫助非洲遭受種族殲滅的城市而設計的一款 T-shirt，T-shirt 上之圖樣為瘦小的小黑人提著名奢華品牌的 LV 包包，右下角還有「simple living」的字樣，意在表達全球資源嚴重不均等，並提醒人們世界貧富的差距⁴⁶，案例中仿作人的意圖在表達全球資源嚴重不均等，義賣的 T-shirt 雖然帶來收入，但其目的係為了幫助非洲遭受種族殲滅的城市，而非企圖混淆消費者，達到營利的目的，故仿作人的仿作意圖影響著仿作合法性與否。

四、仿作須傳達弦外之音

在美國，認為仿作應受憲法言論自由的保護。仿作本為言論表達的形式之一，商標法雖受憲法財產權的保障，但不代表商標權能完全的排除他人之言論自由，因此為平衡原權利人及仿作人的權利衝突，仿作是否傳達了仿作人的言論思想，成為法院判斷仿作合法性的要件一。在 *Mattel, Inc. v. Walking Mountain*

⁴³ 楚曉雯，淺論商標之嘲諷性使用，萬國法律，第 177 期，2011 年 6 月，頁 77。

⁴⁴ 同註 43，頁 77。

⁴⁵ 同註 6，頁 131。

⁴⁶ 吳介祥，藝術商標諧擬之智財問題研究，藝術評論，第 20 期，2010 年，頁 234-235；Art Student Nadia Plesner's Giant Louis Vuitton Copyright Suit, available at: http://nymag.com/thecut/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html (last visited :2015/6/19).

Productions⁴⁷案中，藝術家 Tom Forsyth 創作的「食物鏈芭比」(圖 11)，係以著名的芭比娃娃為仿作對象，目的在於諷刺芭比娃娃所刻意塑造的完美形象。第九巡迴上訴法院認為被告成功轉化了芭比娃娃的固有完美形象，其作品中表達了女性永遠不夠完美的意象，同時也暗諷芭比娃娃已將女性物化，表達其對芭比娃娃引起的慾望文化的批評與諷刺，屬於成功的仿作。換言之，當仿作人所表達的訊息愈明確愈容易使法院認定為合法的仿作作品。若仿作的結果讓公眾感受不到其中的弦外之音，則容易引起消費者的混淆誤認，因為公眾無法確切感受到兩者間的差異。因此有法院認為，愈令人不愉快或是愈奇異的仿作作品，愈不易造成大眾的混淆，而成為成功的仿作⁴⁸。



Tom Forsythe, Blended Mermaids, Food Chain Barbie 系列⁴⁹(圖 11)

除了上述要件外，本文歸納出學者認為合法之仿作所應具備的要件，且由於學者們已將後續之審理判斷因素納入仿作要件之檢驗，故其仿作的標準會受到著作及商標領域的不同而有差異，故理論上雖然仿作之要件是共通的，但由於預設的要件太多，故會清楚的將商標及著作仿作分開討論。

我國學者有認為，商標仿作的定義：「商標之嘲諷性使用(trademark parody) ，指使用他人商標時，非將他人商標作為「商標」使用(trademark use) ，並無意圖要混淆消費者或剽竊商標權人之商譽。一個有效且成功的嘲諷性使用必須同時傳達兩種對立的訊息，即消費者當下看到該嘲諷性使用會認為該使用係原商標，但亦立即發現該使用係對原商標的嘲諷性使用，而非原商標的本身⁵⁰」針對上述對商標仿作的定義，合法商標仿作要件包含：(一) 非將原商標作為「商標」使用；

⁴⁷ Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 792,797-798 (2003).

⁴⁸ Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1336 (N.D. Ga. 2008).

⁴⁹ Spectacular Attractions, Food Chain Barbie, available at:

<http://drnorth.wordpress.com/2010/02/10/wholesome-is-out-superstar-the-karen-carpenter-story/food-chain-barbie/>. (last visited: 2015/6/19)

⁵⁰ 施品安，著名商標之淡化保護 v.s. 嘲諷性使用著名商標之言論自由保障－從美國商標法及判決評析，科技法律透析，第 22 卷，第 7 期，2010 年 7 月，頁 4-5。

(二) 仿作商標與原商標間不會構成消費者混淆誤認；(三) 不剽竊商標權人之商譽；(四) 看到仿作商標會喚起消費者對原商標的注意；(五) 必須同時傳達對立的訊息。

我國學者亦有在參考美國聯邦巡迴上訴法院關於商標仿作的代表性案例後，歸納出合法的商標仿作必須符合：(一) 商標仿作必須具詼諧、諷刺或批判等娛樂性；(二) 能傳達出兩個同時產生並附對比的訊息(simultaneous and contradictory messages)；(三) 必須以大眾已認知之商標為仿作對象；(四) 必須通過「自由表達」與「消費者混淆與否」兩者之平衡測試(balancing test)⁵¹，符合要件後始為合法之商標仿作。

歐洲學者亦曾經試圖整理出商標仿作及著作仿作共通的要件，包含了：⁵²(一) 仿作必須非具商業用途，若具商業用途則不可對抗原權利人；(二) 仿作的目的必須超過原權利人的利益，換言之，仿作背後必須有公益的支持；(三) 應避免不合理的損害第三方的權利，亦即必須選擇對原權利人侵害最小的方式為之；(四) 仿作人在批評的同時必須融合自己的創意；(五) 仿作必須與原著作或原商標間有足夠的距離，以不構成大眾混淆誤認為前提。

比利時法院曾經為著作仿作設立合法要件，包含：(一) 仿作本身必須為具原創性的作品；(二) 仿作必須帶有批評的目的；(三) 仿作本身必須具有幽默感；(四) 仿作必須與原著作間充分地保持距離而不引起與原著作的混淆；(五) 仿作不可以完全只追求商業目的，且不可以傷害原著作為唯一或主要目的⁵³。

在荷蘭，由 Yemets 所著作的「塔妮亞·格勒特與魔法琴」(Tanja Grotter and the Magic Double Bass) 這本童書，是否侵害 J. K. Rowling 所著作之「哈利波特與魔法石」之著作仿作案件中。阿姆斯特丹地方法院認為：「所謂的仿作，必須使原著作成為大家嘲笑的標的，且把原著作及仿作作品融合為一體，仿作著作及原著作間的對比必須是仿作著作中的主軸；若是仿作者的目的係為了與原作者為競爭，就不是我們所稱的仿作。⁵⁴」

⁵¹ 張瑞星，論嬌蕉包與愛馬仕柏金包糾紛之商標侵權爭議，興大法學，第 12 期，2012 年 11 月，頁 110-111。

⁵² Ana Ramalho, Parody in trademarks and copyright: has humour gone too far?, C.S. L.R. (2009)

⁵³ Id.

⁵⁴ Karaganis, The Curse of Tanya Grotter, available at: <http://piracy.americanassembly.org/the-curse-of-tanya-grotter/>, (last visited :2015/6/5)

第二款 脫下不必要之仿作要件

隨著商標仿作的發展，合法仿作的要件只會有增無減，法院一開始的用意在於清楚的釐清原權利人及仿作人間的權利義務，讓兩者間的權利界線可以更加明確。但本文卻認為「預設」過多的仿作要件，可能會造成仿作人的權利受到侵害。根據觀察，仿作的要件設定，不外乎係將法院審理過程中的判斷因素，提前作為仿作的「預設」要件。美國對商標仿作之審理，必須先通過是否為仿作之認定，接著才為混淆誤認之判斷，最後為商標淡化之檢驗。理論上，商標仿作之合法性必須經過一關關的檢驗，在預設過多仿作要件的情況下，在第一關都無法通過的情況下，更遑論進入接下來混淆誤認之虞或商標淡化的判斷。

仿作作為一種幽默和挑釁的思想表達手段，不僅具備娛樂的效果，還有對政治、社會、文化及對企業為評論把關的功用，正是因為這些藝術家及創作者的前衛與創意，大大豐富了世界的公眾文化，使人與人間的對話與交流，呈現不拘一格的風格，故應該盡可能地給予仿作人創作的空間。然而，「預設」過多仿作要件的結果，反而能限制了仿作人的權利。

再者，本文以為，許多預設的仿作要件並無實質上的意義，例如：仿作人主觀意圖要件，法院認為仿作人在為仿作時必須具備仿作的意圖，然而，事實上並不存不具意圖的仿作，換言之，如果沒有意圖就不是仿作。仿作人透過仿作來諷刺或評論原作品時，最有效的方式就是採對立的方式，通常的結果，就會演變成用漫畫或娛樂的方式加以呈現仿作作品，這是自然的結果，故從仿作的結果中就可以窺探出是否有仿作的意圖，就是否具有仿作的意圖不該混淆為「事前的強制限制」。且法律上不該依賴主觀的意圖來作為事前的限制，雖然仿作當時是否有諷刺或評論的意圖是可以追溯的，但「意圖」畢竟不是個安全的證據。仿作意圖通常是從仿作的結果加以堆論，故根本不需要將意圖前置作為判斷仿作合法與否的要件⁵⁵。

有些要件是仿作之特性使然，例如：仿作對象需具知名度或仿作必須喚起消費者注意等等，若不具備上述要件，仿作之目的自然無法達成。且對於不得侵害的三方利益、不可剽竊商標商譽及必須通過平衡測試要件，這些要件必然會在後續的權衡標準中受到檢驗。

既然，有些仿作不具有實質意義，且預設的要件事實上，亦僅是將後續檢驗過程前置化，則可能導致法院的審理過程中有疊床架屋的可能。且抱持著對仿作人應該給予更多的空間，故在判斷是否為仿作時宜寬認之，不需預設過多的仿作

⁵⁵ Supra note 52.

要件。然而，仿作的判斷究竟應設定何種要件，那些要件才是適當的，本文以為，應回到仿作的核心性質設定要件，在通過仿作的大門後，其餘的要件就應該放在後續的程序中加以檢驗。

歐洲法院在 *Deckmyn v. Vandersteen* (C-201/13)⁵⁶案的初步裁決中，對仿作的要件設定簡單明瞭，清楚地抓住仿作的核心性質，值得作為仿作要件設定的參考。在 C-201/13 中，歐洲法院第一次為「仿作」的定義，並釐清著作仿作可能會造成原著作權利人及仿作人之間的權利衝突。在 C-201/13 中認為：「我們必須依照『通常生活用語』來定義仿作，解釋上必須考量嘲諷所使用的原著作範圍及指令所欲追求的目的，從此方面觀之，仿作的本質，一方面必須喚起公眾對原著作的注意但又必須明顯的與原著作相區別；另外一方面，表達的方式必須幽默或嘲諷⁵⁷。」

歐洲法院針對仿作僅簡單地列出兩個要件，對比利時著作權法發展上有一定程度的衝擊⁵⁸。原因在於這幾年來，比利時藉由判例法的發展，使法院建構了一套合法著作仿作應具備的要件，並慢慢擴大仿作應用的例外範圍，但歐洲法院卻拒絕大部分由比利時判例法所建構出的要件，僅簡單的保留：(一) 仿作一方面必須喚起公眾對原著作的注意但又必須明顯的與原著作相區別；(二) 表達的方式必須幽默或嘲諷兩項要件。

本件之初步裁決中指出，「仿作」概念一直以來都是歐盟法律的「自治概念」(autonomous concept)，亦即歐洲指令中對於仿作並無任何明文規定，將仿作概念的判斷餘地留給各會員國，原則上各會員國可以依照自己的內國法設定仿作的要件。然而，歐洲法院為了調和各會員國間對於仿作的定義，於 C-201/13 中以「日常用語通常意義」來定義仿作。此外，法院指出仿作的判斷還需要考慮到「其發生的背景和發生的目的為何。⁵⁹」本文以為，用「日常用語通常意義」來定義仿作，反而可以更貼近仿作的核心概念，少了法律上的評價，反而可以更準確地描繪出仿作的本質，在最少要件設定的情況下勾勒出仿作的輪廓。英國著作權法於 2014 年 10 月修正中，將著作仿作列為著作權法的免責事由。對於仿作的定義明

⁵⁶ C-201/13, *Deckmyn v. Vandersteen*, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2014.

⁵⁷ *Id.* at para.19-20. “19 It should be noted that, since Directive 2001/29 gives no definition at all of the concept of parody, the meaning and scope of that term must, as the Court has consistently held, be determined by considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part... 20 With regard to the usual meaning of the term “parody” in everyday language, it is not disputed, as the Advocate General stated in point 48 of his Opinion, that the essential characteristics of parody are, first, to evoke an existing work while being noticeably different from it, and, secondly, to constitute an expression of humour or mockery.”

⁵⁸ *Deckmyn v. Vandersteen* 案中，對歐洲法院請求初步裁決的國家為比利時法院，故初步裁決的結果會對比利時內國法院產生強制拘束力。

⁵⁹ *Supra* note 56, at para.19. “It should be noted that, since Directive 2001/29 gives no definition at all of the concept of parody, the meaning and scope of that term must, as the Court has consistently held, be determined by considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part...”

顯受到 C-201/13 的影響，以上述兩項要件作為檢驗著作仿作的標準⁶⁰。

C-201/13 案中，雖然案例事實係針對著作仿作，然本文以為，初步裁決中對仿作的定義可擴張適用於商標仿作的情況。著作仿作與商標仿作的差異，存在於適用的理論基礎與審理的過程，對於仿作的定義，本文以為沒有分開評價的必要。是否該當仿作，通常是作為侵權判斷的第一步，寬認仿作，保障仿作人的權利，後續的權衡判斷才是爭議的核心。

故依據歐洲法院對仿作的定義，商標仿作只需要符合兩個要件：(一) 商標仿作必須喚起公眾對原商標的注意，同時仿作商標必須與原商標間有所區隔；(二) 商標仿作表達的方式必須幽默或嘲諷。雖然歐洲法院列出兩個要件，但相較下法院對於第一個要件的認定較為寬鬆，原因在於，法院認為仿作與原著作間是很難劃清界限的，若要求避免每個有混淆誤認之虞的地方幾乎是不可能的，故宜寬認。法院雖然放寬了判斷仿作的大門，但原權利人的權益並不會因此而受到侵害，因為仿作判斷後，還有許多後續的檢驗標準加以把關，歐洲法院的見解，驗證了本文認為應該簡化仿作要件的看法。

第二節 著作及商標仿作應否等同視 之一從商標及著作的立法目的出發

誠如前述，著作仿作的發展較早，規範及法院審理上也較為完善，故司法者在面對商標仿作議題，不免欲套用著作仿作的相關規定，然而，其適用結果卻有窒礙難行之處。探究原因，在於著作權與商標權立法目的之不同，兩者雖同為無體財產權，惟權利性質及保護範疇皆有所不同⁶¹。一件仿作作品可能同時包含了著作仿作及商標仿作，在審理上應精確掌握立法目的而分別審理之。讓商標仿作借鏡著作仿作，不失為相對便捷的方式，然卻無法對症下藥的解決紛爭，若一味的比附援引只會造成其中一方權益的侵害。

歐洲學者在處理仿作相關爭議時亦主張，很難去建立商標仿作及著作仿作的共通標準，因為兩種權利各自有不同的法律框架，且權利屬性及其立法目的皆不相

⁶⁰ Yin Harn Lee, United Kingdom copyright decisions and legislative developments 2014, IIC 2015.46(2), 226-237.

⁶¹ 以烤箱溫度控制之電腦程式晶片為例，其保護的方式多種並用，腦程程式部分可主張智慧財產權，該程式所製成之物品或製程可申請專利，更可訴諸商標法，保護其程式之商標。載於羅明通，著作權法論，台英國際商務法律事務所出版，1998年8月，頁4。

同，另外歐洲各國也缺乏統一的跨國體系⁶²。學者雖然勉強整理出商標仿作及著作仿作的共通要件，但卻強調著作仿作及商標仿作處於不同的立法框架中，在判斷仿作合法性時，應該有不同的思維模式。

第一項 著作權著重社會文化發展

在智慧財產權的領域中，著作權是其中發展最早的法律。1710年英國首度頒布安妮著作權法(The Copyright Statute of Anne)，其後二百餘年，美國、德國、法國及日本紛紛頒布著作權法，其後並迭經修正。在國際條約方面，伯恩公約(The Berne Convention)、羅馬公約(The Rome Convention)、世界著作權公約(The Universal Copyright Act)及與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)亦分別簽訂。

伯恩公約為國際間最早之著作權公約，於1887年9月5日正式生效。伯恩公約的實質內容上，受公約保護的對象為，「在文學、科學與藝術領域內，不論其表現方式，所完成之一切著作」，明定著作人得享有「公約最低限度權利」，規定各締約國之內國法，應使國內著作人享有不得低於公約所定權利之保護水準⁶³。全球大部分的國家都有加入伯恩公約，公約中採取「國民待遇原則」以及「自動保護原則」，亦即對於其他締約國作品之著作人，其著作人毋庸再為其他的手續，如註冊或加註標記等，各締約國即應自動提供與其內國國民相同之著作權保護⁶⁴，由此可以看出全世界對於著作權的重視。

透過對著作權的保護，可以促進國家經濟社會文化的發展，如同國家的心臟一般，著作背後所代表的涵義為知識、創新、及信息，心臟受到保護的情況下知識、創新、及信息才能疏通到全身，使人體獲得能量及新血。著作是以精神之勞動所獲得之成果，是人類思想智能與感情之無形產物，對人類社會文化及科學之發展有促進及發展之作用，為鼓勵與刺激著作人發揮其創造力，自應對著作人之利益及經濟利益加以保護⁶⁵。對著作權人之保護不僅可以更促進著作權人努力於創作，進而有助於人類文化之延續及進步，並可加強投資者透過著作財產權的轉讓或使授權之方式，促進文化之傳播⁶⁶。

我國著作權法第1條前段規定：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利

⁶² Supra note 52.

⁶³ 何宇軒，著作財產權限制之研究—以新聞報導對著作之使用為中心，致知學術出版，2011年，頁54-55。

⁶⁴ 黃怡騰，著作權法上合理使用原則之研究，國立政治大學法律研究所博士論文，1996年，頁116-118。

⁶⁵ 同註2，頁10。

⁶⁶ 同註2，頁10。

益，促進國家文化發展，特制定本法。」本條於 74 年第 4 次修訂著作權法時增訂。著作權保護之立法意旨為：「著作固保障著作人智慧之結晶，但其行世，則有賴於他人投資製作加以推廣，與社會大眾之消費欣賞，著作人乃能享有名譽與經濟利益。故著作權法之修訂，於加強著作人權益之保護外，並兼顧利用人的擴大利用，俾藉社會公共利益之調和，達成發展國家文化之目標。⁶⁷」自上述說明，可知立法者於制定著作權法時考量重點有三項，其中包含「著作人之權益」、「社會公益」及「國家文化發展」，三者皆為著作權所欲保護的對象。

然而，美國對著作權的保護，最終目的僅是為了達到促社會文化及科學的發展目的，於 Feist 案中，法官即聲稱⁶⁸：「著作權法主要目的不在於對於創作者與以勞務之回饋，而是在促進科學及藝術的進步，為達此目的，著作權必須授與著作人對其原創性之著作有獨占之權利以鼓勵其創作動機，但同時鼓勵他人自由利用著作所傳達之構想及資訊。」故美國對著作權的保護偏重在憲法上言論自由之保障及科學文化之發展，而授與著作權人有限度之權利不過是為達此目標之手段。反觀我國，著作權將著作權人的保護及科學文化的發展都列為保護的目的，保護著作權人不單單只是為了達到科技文化發展的手段而已。本文以為，雖然對於著作權人的保護，在美國及我國有不同的定位，但不可否認，在美國及台灣著作權的立法目的皆為保護國家社會文化及科技之發展。

著作仿作不論係在立法或司法機關皆抱持著較為寬容的態度，既然著作保護的最終目的，係為了促進國家社會文化及科技之發展，在面臨原著作權人及著作仿作人權利之衝突時，應特別注意兩者間的平衡，以避免阻礙文化之發展及累積，如太過於保護著作權人的權益時，將使文化之發展停滯，非著作權法的精神所在；反之，如無限制的保護仿作人，也會影響著作人之創作動機，故必須考量如何使仿作人在合理之程度內自由利用原著作人之文化創作，並進而以此為基礎，使社會大眾得以進一步發展文化之可能性。

我國著作權法中有許多鼓勵他人自由利用原著作的規定，其中包含了：(一) 時間之限制，自然人受著作權保護的期間為自然人死亡後 50 年，若超過保護期限，其著作將會流入公領域中；(二) 標的之限制，著作權法第 9 條列舉了許多不受著作權法保護的標的，例如：新聞報導；(三) 強制授權之限制，謂第三人在一定條件下得申請主管機關許可強制授權，亦即強迫原著作權人將權利授權與第三人；(四) 著作權之合理使用，著作權法第 44 條到第 63 條及第 65 條均為著作權合理使用之規定，上述均為著作權法考量「公共利益」之展現。本文以為，在我國對著作權人權益的保護雖然為立法目的之一，但與促進社會文化的立法目的相

⁶⁷ 行政院 72 年 9 月 1 日台 72 內字第 16128 號函請立法院審議「著作權修正草案」時之修正草案總說明。

⁶⁸ Feist Publication, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340, 349-350 (10th Cir. 1991)

較，後者似乎才是著作權法最終的保護目的。故在立法的設計上，雖然賦予著作權人保護，但對於著作權的限制條款卻不在少數，為促進社會文化的發展，立法者仍偏向各種著作都可以盡早的流入公領域之中，也可以說明我國為何存在許多合理使用的例外。

立法者在著作權中選擇偏向善於「社會公益」及「國家文化發展」的另外一個理由在於，著作往往擷取先人之文化遺產，換言之，沒有任何的著作是全然的創作，大多著作都是藉由現存的題材創造出新的題材。故雖然著作應受到著作權的保護，但每樣著作中一定包含了某種程度的社會之共有文化遺產，此性質與商標權有很大的不同，故對於著作的保護強度就不似商標的保護來的強烈，此為權利的本質使然⁶⁹。基於上述理由也可以解釋，為何法院在面對著作仿作爭議時會較商標仿作面臨較少的阻礙，立法者、司法機關甚或是公眾皆對著作仿作抱持相對寬容的態度。畢竟過度限制著作仿作的結果，會造成社會文化發展的阻礙，侵害著作權最終的立法目的。

第二項 商標權著重於指示商品或服務來源

商標是商品或服務的識別符號，用來識別商品或服務是出自某一製造者、提供者或授權者，也成為消費者認知該商品的來源及品質之依據，在交易秩序上具有重要之作用⁷⁰。於 1942 年美國 *Frankfurter* 法官對商標的表彰作用曾有過以下經典的評論：「保護商標是基於法律對於標記的心理功能認可。我們不但依靠標記生活，而且依靠標記購物，商標是引導消費者選購所需物品的一種商業捷徑。⁷¹」使消費者認知商品來源及品質的背後，係為了維持市場上公平交易的秩序。

隨著商標文化的快速發展，商標儼然從一個單純的標誌轉變為一種無形資產，商標本身所蘊含的商業價值會隨著商標權人的投資而不斷地攀升。換言之，商標除了基本指示商品或服務來源之功能性外，另外，發展出保證商品或服務品質、廣告、傳遞訊息及投資之其他功能，商標所創造出之經濟價值不容忽視，立法者期望透過商標淡化的規定加以保護，雖然商標淡化的適用對象僅限於著名商標。基於商標功能性之擴張，商標從一個單純表彰商品及服務來源的簡單符號，演變成為大眾文化中具有獨特涵意的象徵。

然而，不管商標權保護範圍為何，本文以為，商標權應著重於保護市場公平交易秩序，及對於消費者權益的保障。換言之，對於「公益」之保護才是商標權的

⁶⁹ 同註 2，頁 10。

⁷⁰ 周慧芳、趙晉枚、蔡坤財、張凱娜、謝銘洋合著，*智慧財產權入門*，元照出版，第 10 版，2014 年 9 月，頁 183。

⁷¹ *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942).

保護核心，在禁止商標淡化後，商標權似乎淪為商標權人保護其「私益」之手段。故在解釋上，雖然立法者擴張了商標權的保護範圍，然而，禁止對著名商標造成識別性或商譽的減損及禁止利用著名商標獲取不正利益的行為，都是不希望有心人士藉由商標使用行為，導致市場公平的交易秩序受到影響。禁止商標淡化之規定，不該成為商標權人維護其「私益」之手段。

與著作權相較，商標權對商標的保護力度較強。商標權人對於他人於同一或類似商品，使用相同或近似於註冊商標之圖樣，得排除其侵害，即使該圖樣係他人獨立創作之結果，亦屬於商標權之侵害。換言之，就算是自己獨創的商標，只要有相同或類似的商標已註冊登記或先使用的情況下，後商標就無法申請註冊；相反的，著作權保護的是觀念之表達及表達之方式，著作具有原創性即受保護，故著作權並不禁止其他著作人獨立創作類似或雷同之著作，該類似或雷同的著作若有原創性，依然可以取得著作權⁷²。

關於商標權的保護範圍，學說上仍有爭議，本文以為，不論商標權之保護範圍為何，皆不影響商標權以維護公益為最終之立法目的。有學者以為，商標的保護範圍僅限於商標權指示商品及服務來源之功能，惟有造成消費者混淆誤認，才會對公平市場交易秩序造成損害；至於商標基本功能外之其他功能，是否會對公平市場交易秩序造成損害不無疑問。對於商標淡化之規定，本文以為，或許可以透過其他法規加以規定，以避免造成商標權保護範圍不明確之疑慮。

與著作權相較，商標可算是商標權人獨創之標誌，不像著作中通常會含有共有文化遺產；商標受保護的期限原則上是無限期的，而著作之保護是有期限的；雖然商標權並非絕對的權利，然而與著作權相較，其限制條款明顯較少，僅於商標法第 36 條訂有商標合理使用之規定⁷³。換言之，立法者在權利價值之評價上，傾向保護商標權人的權益，只有在少數例外的情況下可對商標權為限制。

隨著商標文化的發展，商標自然而然成為仿作的標的，藉由模仿並添加新的創意，以達到對原商標或社會現象進行評論的目的。史丹福大學法學院教授

⁷² 同註 2，頁 112-113。

⁷³ 商標法第 36 條：

下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：

一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。

二、為發揮商品或服務功能所必要者。

三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。

附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或有其他正當事由者，不在此限。

Lawrence Lessig 曾表示:「自由文化能支持及保護創新,如果我們只關心如何有效的遏止盜版,不顧其他的議題,則在達到遏止盜版的目的同時,文化自由也將同歸於盡,最終,自由文化將淪為授權文化⁷⁴」。Lessig 教授所言雖是針對著作權領域,但在某些商標已具有獨特涵意之現今,若一味偏向保護商標權人而禁止為商標仿作,亦將使文化的多元繁榮逐漸凋零,不可不慎。

肯定商標仿作是無庸置疑的,但問題的核心在於,肯認商標仿作的大門應該開到何種程度,若比附援引法院對著作仿作的態度,就等同於忽略了著作權及商標權間本質上的不同。故本文以為,面對商標仿作應採取較為保守的態度,判斷標準應回到商標權的立法目的,若商標仿作的結果會導致消費者混淆誤認,就不是合法的商標仿作,反之亦然。換言之,以商標權指示商品及服務來源之功能,作為判斷仿作合法與否的標準。本文以為,許多學者在判斷商標仿作合法性時都陷入商標保護範圍的泥濘中,由於商標淡化受商標權保護之理論基礎尚未完臻,如何權衡商標權與其他權利之間所產生之衝突,會是另一浩大工程,故判斷上應回到商標權之立法目的為判斷。

表 1:著作權及商標權之比較

	著作權	商標權
保護標的	文學、藝術、科學及其他學術範圍內之創作,以文化創作為保護標的	保護市場正當交易秩序,以商標指示商品或服務來源為保護標的
保護要件	1. 具有原創性 2. 須為客觀化之表達 3. 須屬文學、科學、藝術或其他學術範圍 4. 須非不得為著作權標的之著作	1. 具有特別顯著性 2. 具有使用之意思 3. 須經註冊
取得方式	著作權於著作完成時自動取得著作權而受保護	商標權以註冊為必要,自註冊之日起取得專用權
保護期間	自然人之著作存續期間為著作人之生存期間及其死亡後 50 年;法人之著作存續期間為著作公布發表後 50 年,不得延展	存續期間為自註冊之日起 10 年,但得不限次數延展
侵權判斷標準	著作權允許合理使用,可以為獨立創作之抗辯故在判斷侵權時以接觸及實質相似為判斷侵權之要件	商標權係以未經授權將他人商標或近似於他人商標使用於同一或類似商品為侵權判斷之基準

作者自行整理

⁷⁴ Lawrence Lessig, Free Culture: How Big Media Uses Technology and The Law to Lock Down Culture and Control Creativity, available at: <http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf> .(last visited: 2015/6/5).

第三項 小結

透過對著作權及商標權之權利性質及立法目的分析，可以清楚體認到兩者間的不同，對仿作之相關議題，無論是在態度上或判斷審理上都不應等同視之。著作權之立法目的在於保障國家社會文化發展，而著作仿作的結果有助於促進社會文化之進步，雖然對著作權人較為不利，但任何著作的成就，除了作者本身之創意外，社會共同文化遺址絕對是功不可沒，故對於著作仿作普遍採取較為寬容的態度；商標權的保護範圍雖然隨著時代發展而有擴張的趨勢，但本文以為，其立法目的始終都必須以維護消費者利益之公益為出發，不該隨著商標權保護範圍之擴張，就將商標權轉變為保護商標權人「私益」之武器。除了平衡商標權人及商標仿作人之間的權益外，保護消費者及維持市場公平交易秩序之公益考量才是商標權的核心價值，故商標法扮演了較其他智慧財產權體系更直接也更積極介入的角色。

面對商標仿作爭議時，許多學者都會陷入商標保護範圍的泥濘中。採傳統的商標保護範圍，商標主要功能是指示商品及服務來源，故以是否造成消費者「混淆誤認之虞」作為侵權的判斷標準。只要「混淆誤認之虞」的判斷標準建立完善，就足以判定商標仿作之合法性。若擴大商標保護範圍，會發現商標權偏向商標權人私益之保障，本文以為，在商標淡化管理理論堅實之前，商標淡化之侵權態樣應否以商標法加以禁止不無疑問。商標權的保護核心，不應隨著商標權保護範圍的擴張而變動。

本文以為，若在擴大商標權保護範圍的情況下，幾乎所有商標仿作都將受到否認，演變為商標仿作人扛起言論自由作為抗辯商標權之結果，商標權人及商標仿作人間的關係仍呈現緊張的拉鋸。最根本的解決方式應回到問題的源頭，即不論商標保護範圍為何，商標權最終的目的應是維護交易公平秩序，若商標仿作的結果不會造成消費者之混淆誤認，就沒有理由透過商標法加以禁止。不可否認，商標已不單純僅為辨識標誌，商標的其他功能的確須獲得法律上的保障，然而，是否應以商標權加以規範，本文採取懷疑的態度。

為促進國家社會文化的發展，商標仿作的確需要獲得更多的空間，然而仿作必須以不侵害商標指示商品或服務為前提。著作仿作某種程度可以幫助著作權立法目的達成；而商標仿作卻有可能會與商標權的立法目的背道而馳，很難想像商標仿作的結果，可以促進維持市場公平交易秩序，我們只能要求商標仿作的結果不要侵害到商標權的立法目的。這也可以解釋為何在面對商標仿作時應採取較為嚴謹的態度，並非所有的商標仿作都可以受到認可，而是應回到商標權的立法目的做判斷，更能有效平衡原商標權人及仿作人之間的權益。

第三節 美國法對著作仿作及商標仿作之 態度—以法規範為分界時點

第一項 美國法上著作仿作

在美國，著作權法上並沒有著作仿作明文的免責規定，實務上長久以來都是用著作權法上「合理使用」的規定來處理著作仿作之相關議題。在對美國著作權法第 107 條合理使用的規定作簡單的介紹後，會探討在著作權法制定的前後，法院對於著作仿作的態度或審理重點上有何差異。

第一款 美國著作權之合理使用

美國學者 L. Ray Patterson 和 Stanley W. Lindberg 認為，著作權是自由民主社會中，促進學術及社會文化發展的基礎。著作權法不僅應回饋著作權人與傳播者，對於提供回饋來源的使用人，亦應賦予「合理使用」(fair use)著作的合法權利⁷⁵。在與貿易有關之智慧財產權協定(TRIPS)中，有關著作權的限制，規定於第 13 條：「會員就專屬權所為之限制或例外規定，應以不違反著作權之正常利用，且不至於不合理損害著作權人之合法權益之特殊情形為限。」有學者認為，上述規定即為判斷著作權之利用行為，是否構成「合理使用」之規定⁷⁶。

美國著作權的合理使用規定在著作權法第 107 條，首先必須釐清，在美國，「合理使用」(fair use)與「法定例外」(statutory exemption)為兩種不同的概念。「合理使用」係英美法系在普通法(commom law)下發展出來的概念，在 1976 年美國著作權修正時才加以明文化，若法院判定係屬公平、合理，即得適用該規定；而「法定例外」是指立法機關，基於立法政策，對特定著作之特定行為，所設計之免責規定⁷⁷。

美國著作權法第 107 條，該條文的標題為：「排他權的限制—合理使用」。該條文指出，某些重製受著作權保護之作品的行為，不構成著作權侵權行為，並舉出六種目的之重製行為可成立「合理使用」，分別為：(一) 批評；(二) 評論；(三) 新聞報導；(四) 教學(包含為課程使用的多重拷貝複製)；(五) 學術；(六) 研究。

⁷⁵ L. Ray PATTERSON & STANLEY W. LINDBERG, THE NATION OF COPYRIGHT-A LAW OF USER'S RIGHT 14(1991)；轉引自註 64，頁 62。

⁷⁶ 同註 63，頁 67-68。

⁷⁷ 蕭雄淋，著作權法第 65 條之修法芻議，智慧財產權月刊，第 143 期，2010 年 11 月，頁 10。

其後並列出四個要素，用以決定個別情況下對著作的使用是否為「合理使用」，這些要素分別為⁷⁸：

- (一) 使用著作的目的及性質，包含是否基於商業本質而利用，或是基於非營利性之教育目的；
- (二) 受著作權保護之著作本身的性質；
- (三) 該使用所佔整體著作之數量及實質比例；
- (四) 使用行為對該著作之潛在市場或價值的影響。

上述四款判斷基準，應非單一適用，每款判斷基準都應納入考量，依據美國聯邦法院之見解，法院必須逐一審酌各款之情形及其相關情狀，在綜合判斷下得出是否為「合理使用」的結論。並非以獨立、個別之基準作為判斷依據，若僅以任一項判斷基準得出結論，未具有推定或決定性之效果⁷⁹。在舉證方面，「合理使用」乃屬抗辯，原告必先已證明被告之著作與原著作間有「接近」或「實質近似」後，方可推定被告侵權，此時才由被告提出「合理使用」加以抗辯。本文在後續對著作仿作案件分析的探討中，會針對判斷「合理使用」的四要素作介紹，在此先不贅述。

第二款 各時期之著作仿作

美國在 1976 年制定著作權法，於 1978 年正式生效以後，合理使用的框架內容便自此確立了⁸⁰。法院對於著作仿作的態度隨著案例的累積，在每個時期都有特別著重的探討區塊，本文以著作權制定前、後作為分隔的時點，探討美國對著作仿作在「合理使用」中的態度，分述如下：

⁷⁸ 17 U.S.C. §107. Limitations on exclusive rights: Fair use

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include —

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;
- (2) the nature of the copyrighted work;
- (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole;
- (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors.”

⁷⁹ MELVILLE B. NIMMER & DAVID NIMMER, NIMMER ON COPYRIGHT 13-162(2008)；轉引自註 63，頁 31。

⁸⁰ 美國著作權法修正案於 1976 年 10 月 19 日通過，並於 1978 年 1 月 1 日生效，此為美國法院採用英國判決先例以來，歷經一百三十餘年的發展，終於將合理使用原則成文化。

第一目 1980 年代前著作仿作

雖然美國著作權於 1978 年才正式生效，然在此之前實務上已存在對著作「合理使用」的概念。法院在判斷著作仿作合法性時採取的是一種「量化測試」，所謂「量化測試」包含的是著作仿作人擷取原著作素材之「數量」與「質量」。亦即，法院在判斷著作仿作時，仿作人使用原著作所佔整體著作之數量及實質比例是重要的評斷因素。然而，並非意味著判斷著作仿作上僅有此項標準，而是此時期「量化測試」通常會成為著作仿作合法性與否的決定性因素。

1956 年 *Benny v. Loew's, Inc.*⁸¹ 案中，喜劇演員 Jack Benny 在他的電視節目裡，以滑稽諷刺的模仿方式表演了當時受到著作權保護的經典電影「Gaslight」。在訴訟中，Jack Benny 提出了「合理使用」的抗辯，但遭到法院駁回，法院認為：「... 如果不看 Jack Benny 實質使用到「Gaslight」中經典台詞的部分，Jack Benny 的表演就剩下幾個插科打諢以及一些斷斷續續沒有條理的對話。⁸²」換言之，法院認為 Jack Benny 的表演中擷取了太多取自他人創作的素材，且對該著作仿作的貢獻太少，根本不構成「合理使用」的抗辯。此案中，法院顯然係用擷取原著作之「數量」為審查著作仿作合法性的標準。

除了擷取之「數量」外，使用部分占仿作作品之「質量」亦須加以考慮斟酌⁸³。在一般著作侵權的判斷上，若著作使用人使用原著作的部分雖然只占原著作的一小部分，但卻是著作使用人作品中主要或本質上重要部分時，仍不利於著作使用人為「合理使用」之抗辯。然而，若採取一般著作侵權的見解，會對著作仿作人造成不利的地位，理由在於「仿作」的本質通常都是擷取原著作中最經典或大眾最為熟悉的部分，加上仿作人自己的創作後，傳達出仿作人所欲傳達的訊息，換言之，成功的仿作必須可以透過仿作手法引起大眾的共鳴，擷取原作中最經典或大眾最為熟悉的部分是仿作中無法避免的地方，故在著作仿作中，有必要調整使用部分占仿作作品「質量」的判斷。

1964 年 *Berlin v. E.C. Publ'ns, Inc.*⁸⁴ 案中，被告 MAD 雜誌在其當時發行的雜誌專欄中，選用許多當時大眾所熟悉並廣受歡迎的歌曲，以相同韻律改編歌曲中的歌詞。被告 MAD 聲稱該專欄是以「仿作」當下的流行歌曲為特色，原告 Mr. Berlin 的經典作品「A Pretty Girl is Like a Melody」就遭到改編，其歌詞的第一行被改為「Louella Schwartz Describes Her Malady」(Louella Schwartz 描述了她的病)。法院認為，仿作人雖然使用了原著作中最實質重要的部分，然而原作品

⁸¹ *Benny v. Loew's, Inc.*, 239 F.2d 532, (9th Cir. 1956)

⁸² *Id.*, at 536.

⁸³ 許忠信，論著作權合理使用之審酌因素—最高法院 96 年度台上字第 3685 號刑事判決評析，*月旦法學*，第 188 期，2011 年，頁 193。

⁸⁴ *Berlin v. E.C. Publ'ns, Inc.*, 329 F.2d 541, 546 (2d Cir. 1964).

與仿作作品間，無論是在主題、內容或風格上差異均已相當大。且雖然原作品的部分詞語偶爾會被引用到仿作作品中，但這是為了喚起人們對原作品記憶(recall or conjure up)必要的作法，當熟悉的段落被置入完全搭不上的行句時，就能達到幽默效果，這是著作仿作中的傳統手法⁸⁵。

本案例中法院明顯著重於，原作品占仿作作品中之「質量」，亦即「利用部分於原著作的重要性」。若採一般著作侵權的判斷標準，則著作仿作根本無法成立合法使用的抗辯。明顯的，一般著作侵權對「質量」之判斷標準與著作仿作的本質相牴觸。故若對於原著作中實質重要的使用，僅是為喚起大眾對原著作的注意，且仿作人透過原創性將原著作使用的內容為不同風格的呈現時，則應肯認仿作人可為合理使用的抗辯。「量化測試」中關於「質量」的判斷標準，不應排除對於原著作中實質重要部分的使用，然而，應以「喚起大眾對原著作的注意」為限。

1979 年著名的“Gone With the Wind” (亂世佳人)⁸⁶案中，仿作人以“Gone With the Wind”這本著作作為仿作的對象。法院認為仿作人的作品幾乎是隨著“Gone With The Wind”主要情節的次序一一進行，仿作作品中或許的確存在少許諷刺或嘲弄的評論，但仿作人原創性的部分並不多，且仿作人使用原著作的部分已超過「喚起對原著作角色或題材注意」的範圍。本案例中，法院似乎同時以「數量」及「質量」駁回仿作人合理使用的抗辯，且在「質量」的判斷上，法院認為仿作人使用的部分已超越「喚起大眾對原著作注意」的範圍。

第二目 1980 年代後著作仿作

美國著作權法在 1978 年正式生效後，著作仿作因為「合理使用」制度愈趨完備而得到更完善的因應，法院為著作仿作量身打造了相對合適的測試標準，讓著作仿作在為「合理使用」抗辯時有一套屬於仿作的判斷標準。故 1980 年代後的著作仿作，大抵皆循「合理使用」要素檢驗的脈絡進行，合理使用的各個要素都幾乎都在著作仿作案件中受到討論。

1994 年的 Campbell v. Acuff-Rose Music⁸⁷ 案中，著作仿作由最高法院集大成。故本文透過案例分析，找出 1980 年代後著作仿作的審理脈絡。

(一) 本案事實

原告 Acuff-Rose 公司是 Roy Orbison 與 William Dees 所寫的“Pretty Woman”

⁸⁵ Id, at 546.

⁸⁶ Supra note 35.

⁸⁷ Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).

這首歌的著作權人，這首歌也是知名電影「麻雀變鳳凰」的主題曲，被告 Luther R. Campbell 等人是知名饒舌合唱團 2 Live Crew 的歌手，在 1989 年，該樂團欲以 rap 形式將“Pretty Woman”改寫成仿作歌曲，故去函給 Acuff-Rose，請求准許使用並願意支付權利金，但被 Acuff-Rose 拒絕。2 Live Crew 仍執意出版專輯—「Oh, Pretty Woman」，在發行時，被告有註明歌曲是改作自 Roy Orbison 與 William Dees 所寫的“Pretty Woman”，原告 Acuff-Rose 為發行公司，唱片出版一年即創下二十五萬張的銷售佳績。原告 Acuff-Rose 公司對被告提出著作權侵害的主張⁸⁸。

(二) 法院判決

田納西中區聯邦地方法院做了對被告有利的判決，認為被告改作歌曲的行為可以「合理使用」作為抗辯，儘管被告的仿作目的是在銷售此專輯，但不能就此否決被告「合理使用」的抗辯。因為「營利」或「非營利」的區別關鍵，不是單純的以是否獲得金錢利益為動機來判斷，多數的仿作縱使有營利目的，然其重點仍在於對原著作的戲謔仿作。在此案件中，被告在仿作作品中確實也清楚地對原歌曲作出了戲謔諷刺⁸⁹。此外，被告基於為喚醒大眾對原歌曲注意的目的，所使用原歌曲的部分，其使用範圍應屬適當，且新曲對原著作的市場並不會有不利的影響，因為此二著作的潛在聽眾相當不同⁹⁰。

本案到了第六巡迴上訴法院，上訴法院撤銷了對地方法院之判決，並且發回更審。上訴法院雖同意被告的作品是「著作仿作」，然法院認為：「依美國最高法院在 1984 年 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. 案中的見解，在考量著作仿作是否構成「合理使用」時，應特別注意其營利目的的比重；且被告的新曲主要部分使用了原著作的核心部分，是實質上的主要利用；被告的新曲對原著作的潛在市場和可能的衍生著作的潛在市場均有影響，因此在被告營利目的明顯的情況下，駁回被告合理使用的抗辯。」，判決被告敗訴⁹¹。

爾後，最高法院最後又推翻了第六巡迴上訴法院的判決，判定被告並未侵害原告的著作權，接受了被告「合理使用」的抗辯，法院認為：「仿作的幽默或是任何形式的批判，皆是源自於對原著作中眾所皆知的部分而模仿，也就是模仿原作中最具特色、最令人難忘的部分，而仿作的高超技巧，就是原著作與仿作作品間的衝突彰顯，當一仿作的目的是為了批判原著作時，仿作作品就必須能讓人聯想起原作，才能達到其批判原作之目的。⁹²」此時期，對於著作仿作不再著重於「量化測試」，反而更全面性的對「合理使用」中的各個要素加以討論。上述案件中，

⁸⁸ 同註 51，頁 93-132。

⁸⁹ Supra note 87.

⁹⁰ Supra note 87.

⁹¹ Supra note 87.

⁹² Supra note 87, at 587-588；林利芝，同註 10，頁 265-272。

雖然著作仿作合法性的結果在各個審級中的判斷都不盡相同，但法院從判決理由書中可以發現，法院對於「合理使用」的各個要素幾乎都有一定的論述。

除了對「合理使用」判斷因素中的「著作本身的性質」法院較少著墨之外，對於其他要素法院都有過討論，且判斷標準都有為了「著作仿作」的特質作修正，以下針對「合理使用」判斷因素中的「仿作的目的及性質」、「仿作中佔整體著作之數量及實質比例」及「仿作對潛在市場或價值的影響」作討論，分述如下：

(一) 仿作的目的及性質

在「仿作的目的及性質」上，左右法院判決結果的關鍵多數落在「有無添加新的元素以達到幽默或評論的效果」，若沒有達到此標準的被告，在使用著作的目的上往往會被認定是純粹基於營利目的而產生不利效果。換言之，法院重視著作仿作達到幽默的程度，且必須針對原著作進行評論，因為原著作人沒有必須犧牲自己在事不關己的評論上。且若著作仿作的目的純粹為了增加自己的營利，是不被允許的著作仿作。

在 *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*⁹³案中，被告雖

⁹³ *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 642 F. Supp. 1031 (N.D. Ga. 1986). 1982 年 *Original Appalachian Artworks* 在東南亞蓬勃發展，大量生產製造「Cabbage Patch」軟雕塑洋娃娃(見圖 12)，當時幾乎每個年輕小女孩都必須擁有。每個洋娃娃都是親切、可愛且獨一無二的，而且每隻娃娃都附有一紙認養書，需求遠遠超過供應，在八〇年代是一股熱潮。被告 *Topps Chewing Gum, Inc.*，專門生產為兒童設計的各種娛樂產品和玩具，其於 1985 年首度分銷一批名為 *Garbage Pail Kids* 的貼紙及卡片，該款貼紙嘲弄地描繪與 *Cabbage Patch Kids dolls* 外型相似的娃娃，但卻粗魯、暴力並經常吸毒(見圖 13)。被告雖主張 *Garbage Pail Kids* 是對 *Cabbage Patch Kids* 的戲謔仿作，因而受到「合理使用」的保護，然法院卻認為被告使用商標之行為侵害原告商標權。



「Cabbage Patch」軟雕塑洋娃娃(圖 12)

「Garbage Pail Kids」的貼紙/卡片(圖 13)

圖 12 資料來源:<http://nameberry.com/blog/a-cabbage-patch-namefest>

圖 13 資料來源:

https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=%E3%80%8CGarbage+Pail+Kids%E3%80%8D&oq=%E3%80%8CGarbage+Pail+Kids%E3%80%8D&gs_l=img.12...2972.4661.0.5686.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.ckpsrh...0...1..64.img..1.0.0.dXdek-SD37w#imgrc=qjpxLoGdS0oQwM%253A%3BRA45Se6WJiC08M%3Bhttps%253A%252F%252Fblu

然有添加新的元素，但卻沒有對原著作權人表達諷刺、批評或評論，故法院認為「被告著作仿作的背後，主要並不是為了進行社會評論，而是為了賺錢...」⁹⁴」換言之，使用原著作的目的是為了調侃社會或其部分元素以達幽默或評論的效果，才是受「合理使用」保護的範圍；但若只是想利用原著作獲取利益，就不應被「合理使用」所允許。

(二) 仿作中使用原著作佔整體著作之數量及實質比例

在「仿作中使用原著作佔整體著作之數量及實質比例」上，從 *Elsmere Music, Inc. v. Nat'l Broad. Co.*⁹⁵案中，可看出第二巡迴法院對著作仿作的開放態度，其認知到著作仿作的本質即為模仿，且模仿的目的在於達到仿作的效果，故著作權法應基於仿作的本質給予特殊待遇，故在檢驗此要件時，應給予不同的門檻標準。

1980 年代前，法院以「喚起大眾對原著作的注意」作為對原著作使用多少的門檻，若超過「喚起大眾對原著作的注意」所使用原著作的程度，就非合法的著作仿作。然而，1980 年代後，法院修正了此項門檻並進一步放寬了仿作人使用原著作的數量及實質比例。法院意識到若要達成著作仿作的幽默效果，使著作仿作的目的得以達成，其使用原著作的程度經常需要比瞬間喚起人們對於原著作記憶更多的程度⁹⁶。換句話說，法院不再機械式的以使用原著作的數量及實質比例來判斷是否為合法的著作仿作，而是以「是否達到著作仿作的效果」為標準考量是否合乎合理使用，故為喚起原著作注意之外的更廣泛的原著作使用仍然屬於「合理使用」保護的範圍。

(三) 仿作對原著作潛在市場或價值的影響

在 *Fisher v. Dees*⁹⁷案中，法院認為：「在評估著作仿作對原著作市場及價值影響時，其標準不是判斷著作仿作是否潛在地「破壞」或「減少」原著作的市場；而是著作仿作是否「代替」市場對原著作的需求。換言之，著作仿作的侵權會發生在著作仿作「替代」了原著作的目標市場、原著作所在的市場、或原作將來可能發展的市場時。⁹⁸」

esuitmom.files.wordpress.com%252F2012%252F10%252Fgpk.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fbluesuitmom.wordpress.com%252F2012%252F10%252F18%252Fgarbage-pail-kids-are-back%252F%3B728%3B394

⁹⁴ Id. at 1034.

⁹⁵ *Elsmere Music, Inc. v. Nat'l Broad. Co.*, 623 F.2d 252 (2d Cir. 1980). 電視節目「Saturday Night Live」選擇以紐約市公眾關係/旅遊推廣主題曲「I Love New York」為開玩笑的對象，其以該歌曲的旋律唱著「I love Sodom.」，Sodom(索多瑪)帶有情色、酷刑、屠殺及性虐待等負面涵義，地方法院及上訴法院皆判決仿作人為合理使用。

⁹⁶ Id. at 252.

⁹⁷ *Fisher v. Dees*, 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986). 八〇年代中期，歌曲「When Sunny Gets Blue」是流行音樂榜上的常客，被告發行的專輯中，有一首名為「When Sonny Sniffs Glue」的歌曲，明顯是對「When Sunny Gets Blue」的滑稽模仿，該戲謔仿作複製了該首歌曲共 38 小節的前 6 小節，也就是最易被識別的主要旋律；此外，尚改寫了原著作的開場歌詞，將「When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall」改編成「When Sonny sniffs glue, her eyes get red and bulgy, then her hair begins to fall」。

⁹⁸ Id. at 438.

通常情況下，原著作與仿作作品間會存在不一樣的消費族群，原因在於原著作與仿作作品間不同的風格。通常「仿作」的目的在於諷刺及評論原著作，故在呈現作品的方式上，會採取與原著作對立的方式為之。在侵權的判斷上，仿作作品通常不會造成「替代」原著作市場的結果，畢竟會欣賞仿作作品的消費者，通常不會是支持原著作的消費者。綜上所述，一般著作之侵權標準以使用著作的結果是否會「破壞」或「減少」原著作的市場；而著作仿作的侵權判斷標準則是，著作仿作的結果會不會「替代」原著作的市場，若仿作產生「替代」原著作的市場的結果就表示，著作仿作並未達到仿作的結果，非合法的著作仿作。

將上述的標準套入 *Fisher v. Dees* 事實中，法院認為：「原告所創作的“*When Sunny Gets Blue*”是一首抒情歌曲，描寫一個女人失去愛情及無法重拾快樂的心情；相反的，該著作仿作歌曲“*When Sonny sniffs glue*”描寫的是一個女人聞膠水的故事，在歌曲中結合吵雜聲及笑鬧聲。法院並不認為想要聽到一首如同原告所作之浪漫、懷舊歌曲的人，會因而轉而購買該仿作作品而得到滿足；同樣的，那些喜愛仿作作品之人，也不會自原告的作品中得到滿足。這兩樣作品沒有滿足同一個需求。也就因此，該仿作作品對原著作並沒有產生法律上意義的經濟影響。⁹⁹」換言之，若著作仿作的結果開拓了一個屬於自己的市場，就表示在加入仿作人自己的創意後，已實質轉換了原著作，並不產生「替代」原著作市場的結果，故為合法的著作仿作。

第二項 美國法上商標仿作

商標仿作一直到 2006 年才明訂於美國聯邦商標淡化修正法之免責事由中，於明文訂定前，商標仿作已在美國實務界發展很長一段時間，本文對於商標仿作的討論大致上可區分成三個時期，即(一) 1946 年美國聯邦商標法下之商標仿作；(二) 1995 年聯邦商標淡化法下之商標仿作；(三) 2006 年聯邦商標淡化修正法下之商標仿作。以三個時期作為分界，探討各時期對商標仿作的態度及審理的重點，且分別列舉出數個案例，以期能歸納出商標仿作在美國實務中之脈絡。

第一款 1946 年美國聯邦商標法下之商標仿作

1946 年 7 月 5 號，美國總統杜魯門簽署通過「美國聯邦商標法」，亦有稱為「蘭哈姆法」(*Lanham Act*)，作為處理商標相關事務之法律根源。美國聯邦商標法中，商標仿作並非法律明文之合理使用的抗辯類型，但「商標仿作」的字眼卻時常出現於各美國巡迴法院判決中。分析此時期法院的見解，商標仿作儼然成為「合理使用」的型態之一。商標仿作作為「合理使用」之法理基礎為憲法第一修正案「言論自

⁹⁹ *Id.* at 438.

由」之保護，換言之，言論自由在此時期即成為商標仿作的抗辯基礎。

美國著名學者麥卡錫(McCarthy)認為，仿作是受到憲法第一修正案保護的言論自由形式¹⁰⁰。雖然商標法賦予商標權人獨占權，但畢竟商標之文字和符號是有限，若不斷地在商標權人的壟斷性使用下，勢必會有枯竭的一天，不但會扼阻文化創意的發展，也將損害他人之言論自由。商標仿作不僅是單純地模仿或仿冒他人之商標，亦包含仿作人思想的表述或評論，屬於一種言論表達的形式。因此，必須平衡商標權人之商標權與仿作人之言論自由間的衝突，而「言論自由」之抗辯，就是建立在這樣的衝突上。

1987年 *L.L.Bean v. Drake Publisher, Inc.*¹⁰¹案中，第一巡迴上訴法院認為地方法院之判決違反憲法保障之表意自由，故將判決撤銷。針對禁止商標仿作是否違反憲法第一增修條文所保護的言論自由，上訴法院認為，被告的使用，僅以原告商標為戲謔模仿的對象，並未將原告的商標作為「商標性質」的使用，也就是未作為識別或銷售商品或服務的使用，故應受言論自由的保障。甚至認為，商標仿作縱使具有冒犯的、令人討厭的性質，仍應享有實質的表意自由，因商標仿作意在傳達諷刺及評論的訊息，若拒絕仿作人以詼諧、有趣的方式使用商標符號或文字，將嚴重損害受保護的言論自由¹⁰²。可以清楚看出，法院在審理商標仿作案件時對於言論自由的考量。

1989年的 *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group*¹⁰³案中，第二上訴巡迴法院開宗明義的解釋，「仿作」為一種藝術的表達形式，受憲法第一修正案所保護¹⁰⁴。同時參考 *L.L.Bean v. Drake Publisher, Inc.* 案法院的見解，當仿作以娛樂及文學、社會評論的形式呈現時，應獲得真實的自由，但對於商標的保護並不因此減少，如何保護藝術表現及避免消費者混淆誤為兩個主要考量因素。

¹⁰⁰ *Supra* note 42, at §31:153.

¹⁰¹ *L.L.Bean v. Drake Publisher, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987). 原告 *L.L.Bean* 是一家販售戶外運動用品的知名公司，其提供商品目錄以供消費者郵購，而被告 *Drake Publishers* 是一家出版社，該月刊內容為具有色情之成人娛樂刊物，在 1984 年 10 月號雜誌的其中兩頁內容中，被告引用近似原告 *L.L.Bean* 公司的商標，作為文章標題“*L.L. Bean's Back-To-School-Sex Catalog*”於文章中，被告亦引用與原告一模一樣的商標，並配合性感的裸體照片組成內容，雜誌將該篇文章歸類為幽默諷刺性文章。本案原告遂以商標侵害、不公平競爭及商標淡化為由，起訴主張禁止被告繼續使用。

¹⁰² *Id.* at 33-34.

¹⁰³ *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group*, 886 F.2d 490 (2d Cir.1989). 原告是一間出版一系列文學導讀指南的出版社，為多數大學生所熟知，*Cliffs Notes* 是一個簡明的版本，簡要分析各種短篇小說、戲劇或書籍；被告亦為知名的出版公司，出版過 *Spy Magazine* 月刊，而 *Spy Notes* 也是由 *Spy Magazine* 的編輯團隊所創作，且是以 *Cliffs Notes* 為仿作對象而出版，為了達到仿作效果，*Spy Notes* 還模仿 *Cliffs Notes* 幾個顯著的特徵。原告則主張被告的行為會造成消費者將 *Spy Notes* 混淆為 *Cliffs Notes* 所出版，原告遂對被告提起商標侵權、商標淡化和不公平競爭之訴，並請求法院發布初步禁制令。地方法院認為 *Spy Notes* 和 *Cliffs Notes* 間具有混淆誤認，故對被告發布初步禁制令。

¹⁰⁴ *Id.* at 493.

換言之，雖然商標仿作可以言論自由作為抗辯，但不是所有的商標仿作都有適用，若仿作的結果會引起消費者對原商標及仿作商標的混淆誤認，此時仿作人就不可以言論自由作為抗辯，但當仿作人表意自由的利益大於導致消費者混淆誤認的風險時，藝術創作的表達應享有較大的自由，受到憲法第一修正案的保護¹⁰⁵。

此時期因商標淡化法尚未制定，對於商標仿作的判斷法院通常以是否構成「混淆誤認之虞」作為判斷標準，但因商標仿作的本質是表達諷刺或評論，通常與原商標呈現不同的風格，故仿作不易被法院判定為違法¹⁰⁶。雖然美國判例法對「混淆誤認之虞」的解釋朝擴張的方向前進，即採取「混淆誤認之虞」包括關於贊助關係、從屬關係或聯繫關係之混淆的立場，並具體表現在 1989 年修正通過的聯邦藍哈姆法第 43 條 (a)(1)(A)¹⁰⁷：「任何人於商業上，在商品或服務上或於任何之商品容器上使用之文字、專有名詞、姓名或名稱、記號、圖形或其聯合式，或任何對於原產地不實之表示、對事實為不實或引人錯誤之說明或對事實為不實或引人錯誤之陳述，而有使人誤以為其與他人有附屬、聯繫或聯合關係，或者誤以為其商品或服務或商業活動來源於他人、由他人贊助或同意，經他人認有因此蒙受損害或有蒙受損害之虞者，得向其提起民事訴訟。」然而，擴張解釋「混淆誤認之虞」的範圍仍無法涵括商標淡化的侵權。

然在美國聯邦商標淡化法制定前，商標淡化理論已得到部分州及法院的認可，故就算商標淡化的結果不會引起消費者的混淆誤認，法院也有可能適用州淡化法或援引淡化理論，作為認定是否減損商標識別性或商譽之虞的基礎。抑或是，許多的情況下，法院會以操作「混淆誤認之虞」的標準達到防止商標淡化的目的。故雖然美國聯邦商標淡化法尚未制定，但商標淡化理論的勢力已慢慢的在美國蔓延，某些州甚至已有商標淡化的規定，有些尚未立法的州也會以商標淡化理論或透過操作「混淆誤認之虞」的標準標準，達到防止商標淡化的目的。

在 *Chemical Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.*¹⁰⁸案中，雖然佛羅里達州尚未制定反商標淡化的州法，但第五巡迴法院很含蓄地承認淡化理論¹⁰⁹。於案件中單純衡量被告之商標仿作是否構成減損原商標識別性或有減損信譽之虞。此為適用商標淡化理論的案例。綜上，此時期，法院對商標仿作的判斷，仍以是否構「

¹⁰⁵ *Supra* note 103, at 494-495.

¹⁰⁶ 同註 50，頁 4。

¹⁰⁷ 王美花、張瓊惠，論商標之淡化，智慧財產權月刊，第 84 期，2005 年 12 月，頁 69。

¹⁰⁸ *Chemical Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433 (5th Cir. 1962). 被告是殺蟲劑的製造商，其所使用的標語「哪裡有生命，哪裡就有蟲」(where there is life, there's bugs)，被百威啤酒控告侵害其標語「哪裡有生命，哪裡就有百威」(where there is life, there's bud)。法院認為原告的廣告用語因被告的嘲諷性使用而損害其價值和有效性；另一方面，亦有造成減損商譽之虞，原先大眾都沉浸在「哪裡有生命，哪裡就有百威」的標語中，但因嘲諷性使用的緣故，公眾會把蟲子(bugs)和啤酒(beer)產生連結。

¹⁰⁹ *Id.* at 436-438.

混淆誤認之虞」為標準，商標仿作人雖然可以言論自由作為抗辯，但必須以不構成消費者混淆誤認為前提。

第二款 1995 年聯邦商標淡化法

美國於 1995 年將商標淡化的理論明文立法於聯邦商標淡化法中，本文先就商標淡化的理論作簡單的介紹，緊接著透過聯邦商標淡化法及案例的分析，探討此時期法院對商標仿作的態度。

第一目 美國法下之商標淡化

一、商標淡化之立法背景及目的

商標淡化理論自美國謝席特(Schechter)教授於 1927 年在哈佛法學評論 (Harvard Law Review) 所發表的一篇名為「商標保護的理論基礎」(The Rational Basis of Trademark Protection) 的文章後，美國各州逐漸受其影響，從 1947 年起，陸續制定反淡化的法律¹¹⁰。判例法上，1987 年最高法院在 San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee¹¹¹一案中，首度採用「商標淡化理論」。在立法上，美國麻州於 1947 年首先將商標淡化理論納入立法，成為美國第一部州淡化法，其後亦有數州陸續加入。雖然商標淡化理論得到部分州和法院的認可及立法採納，但仍有多數州仍未制訂相關規範，造成各州之規範不盡相同，導致保護程度高低不齊。至 1995 年美國國會通過「聯邦商標淡化法」(the Federal Trademark Dilution Act, FTDA)，使商標淡化的概念有了法律根源，且同時被納入蘭哈姆法第 43 條(C)項。

「聯邦商標淡化法」制定後，實務運作上仍存在許多爭議，故美國國會於 2006 年 3 月通過「聯邦商標淡化法修正案」(Trademark Dilution Reversion Act of 2006, TDRA)，並於該年 10 月 6 日生效。

淡化理論產生的原因在於，隨著時代的發展，商標除了提供消費者購物資訊外，商標亦具有其本身之經濟價值，商標權人為提升其商標的知名度及品牌價值，

¹¹⁰ 同註 107，頁 71。

¹¹¹ San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee, 483 U.S. 522 (1987). 法院在分析是否應禁止私人體育協會在商業活動過程中使用“Olympic”一詞時提出：「即使不存在混淆，仍可能由於降低了著名商標的顯著性，並導致該商標商業價值降低，而損害商標權人之利益，此種商標使用行為仍屬非法使用。」；鄧宏光，美國聯邦商標反淡化法的制定與修正，電子知識產權，第 2 期，2007 年，頁 32。

必須投入大量成本，尤其是「著名商標」，在商標的背後亦潛藏無限之商機與利益。除商標的經濟價值外，其經濟上的功能亦包含營業信譽的表徵¹¹²。誠如 Schechter 教授所言，即使不存在「混淆的可能性」，但將著名商標使用在不相同的商品或服務上時，一般大眾會想起原商標權人所提供之商品或服務，商標使用人將會因此而獲利，而原商標權人的商標將喪失其銷售力，因此受有損害¹¹³。

防止商標淡化的方法在於避免商標使用的結果減損商標的識別性及商譽，商標淡化制定後，對於商標的侵權可分為「一般侵權」及「特殊侵權」。「一般侵權」適用於非著名商標，在使用人使用了與商標權人相同或者近似的商標，於與商標權人相同或者近似的商品或服務上時，導致消費者對於商品或服務來源有「混淆誤認之虞」的情形構成侵權；「特殊侵權」則是針對著名商標才有適用，商標使用人將他人之著名商標使用在不具競爭關係或不相類似的商品或服務上都有適用的可能，就算不會造成消費者「混淆誤認之虞」仍有適用，商標淡化理論的目的，正是為了填補傳統混淆誤認理論的不足，也是對著名商標提供多一層的保護。

「一般侵權」著重於避免消費者「混淆誤認之虞」的判斷；「特殊侵權」則重視商標本身的保護，故須避免商標使用的結果減損商標的識別性及商譽。換言之，商標淡化在保護商標的獨特性，防止其獨特性被沖淡及保護商標的商譽，減損商譽的結果也是對商標本身的侵害，故即使在無混淆誤認之虞或是彼此不具競爭關係的情形下仍有可能構成商標淡化。

商標仿作大多以「著名商標」作為仿作的對象，仿作的特性是透過喚醒大眾對原商標的注意，經由仿作商標的觀察，體會出仿作人所欲表達的弦外之音。若被仿作的商標本身不具知名度，公眾心中對於原商標的印象就很淡薄，就算看到仿作商標也無法體認出其中的差異性，商標仿作的目的因此很難達成。故基於仿作的特性使然，被仿作對象通常都是「著名商標」，故除了是否構成消費者「混淆誤認之虞」外，是否構成「商標淡化」也是商標仿作中需要討論的部分。且通常爭議都集中在商標淡化的部分，因為成功的仿作通常不會構成消費者的混淆誤認。

二、商標淡化之侵權類型

2006 年訂定之「商標淡化修正法案」明確定義了商標仿作的侵權類型，包含了「減損商標識別性」與「減損商標商譽」，分述如下：

(一) 減損商標識別性

¹¹² 林洲富，商標法案例式，第 2 版，五南出版，2012 年 9 月，頁 44-46。

¹¹³ 鄧宏光，同註 111，頁 31。

「減損商標識別性」又可稱為「模糊化」(blurring)，是指未經原商標權人的授權而將他人的商標用來表彰不同的商品或服務來源，即使不會造成來源(source)、贊助關係(sponsorship)、聯結(affiliation)或關聯(connection)的混淆，但會使消費者在看到後商標時心理上會聯想到原商標，此種聯想會因而削弱原商標的識別性、銷售力或價值者，商標的識別性即因模糊而淡化。

(二)減損商標商譽

所謂「減損商標商譽」又可稱為「汙損」(tarnishment)，是指後商標與著名商標具相似性，因此與原商標產生連結，而此連結將損害著名商標聲譽的情形，亦即對原商標施以負面的連結，以至於損害原商標之形象，影響消費者對該著名商標之良好形象。例如被告將原告的著名商標使用在劣質或具危險性之商品上，或是用於有害身心的、具貶抑性的場合，就會構成減損商標商譽之商標淡化。

三、商標淡化之適用要件

美國學者認為要使用商標淡化的規定必須符合若干要件¹¹⁴，第一、被使用商標需為「著名商標」；第二、商標使用人需為「商業上使用」；第三、為州際間的商業上使用；第四、被告的使用是在原告的商標著名後；第五、商標使用結果造成商標淡化。符合上述要件後，才有商標淡化之適用。

關於被使用商標是否為「著名商標」可參酌蘭哈姆法第43條第(c)項(1)款之判斷要點。根據蘭哈姆法§43(c)(1)規定，判斷原商標是否為「著名商標」有下列考量要素，然判斷之要素不以此為限：(1)商標本質上或嗣後獲得之識別性程度；(2)商標使用於商品或服務之時間及範圍；(3)商標之廣告或公示於眾之時間及範圍；(4)使用時交易地區之範圍；(5)商品或服務的行銷管道；(6)著名商標及被禁止使用之商標在其相關交易地區及管道中被認知之程度；(7)其他第三人使用相同或近似商標之性質及範圍；(8)商標是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

而所謂「商業上使用」(use in commerce)，是指在一般通常交易過程中真實的使用商標，非僅為保留商標的權利。在商品方面，下述兩種情況可視為商業上使用，第一、將標章以任何形式使用在商品或其它容器或展示陳列，或使用在貼附於商品的貼紙或標籤，或依商品的性質標示有困難者，則使用在與商品或其銷售相關的文件上；第二、商品曾於商業上銷售或運輸。在服務方面，則是被使用或展示在服務的銷售或廣告上，或該服務提供於數州或美國及外國，且提供服務之人是從事提供商業上的服務，就可視為係商業上使用。

¹¹⁴ Supra note 42, at §31:153.

第二目 1995 年聯邦商標淡化法下之商標仿作

在「聯邦商標淡化法」(the Federal Trademark Dilution Act, FTDA)制定前，已有 26 州制定「州淡化法」，但各州的規範並不一致，且對商標「合理使用」之見解也不盡相同，直至「聯邦商標淡化法」制定後，商標淡化下「合理使用」的條款才趨於統一。1995 年「聯邦商標淡化法」中的合理使用，規範在該條第 43 條第(C)項(4)款。下列為商標淡化中合理使用免責事由：

- (一) 第三人在比較性的商業廣告或促銷中，為與原商標權人所提供之商品或服務比較與區隔，而合理使用他人之著名商標。
- (二) 非商業性的商標使用。
- (三) 任何形式的新聞報導或評論。

於此時期，「商標仿作」並未被明列於商標淡化的免責事由中，關於免責事由的介紹，本文會於 2006 年「商標淡化修正法案」中一併論述，故先不贅述。由於此時期法院就商標仿作之審理著重於「非商業性商標使用」，故本文於此，僅就「非商業性商標使用」加以論述。

於聯邦商標淡化法時期，商標仿作人除了「言論自由」的抗辯外，開始有仿作人主張「聯邦商標淡化法」第 43 條(C)項(4)款(2)目的「非商業性的使用」(noncommercial use)作為商標仿作的免責事由¹¹⁵。在「聯邦商標法」時期，立法者即已意識到，讓商標權人可以獨佔標誌的結果可能會對公眾的「言論自由」造成侵害，由於商標法與美國憲法第一增修條文間的關係緊張，立法者就曾經明確表示「聯邦商標法並不禁止非商業性的言論表達，諸如：嘲諷性使用、諷刺性文學、報刊上之社論、電台上的重要評論、和其他與商業上交易無關之言論表達，皆非商標權所禁止的範圍」。故由此推知「聯邦商標淡化法」中的「非商業性使用」，應包括「商標仿作」的型態。換言之，法院認為除了「言論自由」的抗辯外，「非商業性使用」可能也可以成為商標仿作另一個合法的抗辯事由。

故此時期法院對於「非商業性使用」的解釋成為判斷商標仿作合法性一個重要的因素，在許多案例中，例如：Dr. Seuss Enterprises, L.P., v. Penguin Books USA, Inc.¹¹⁶案、Mattel, Inc. v. MCA Records¹¹⁷案、Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.案¹¹⁸及 American Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.¹¹⁹案等都是以何謂「非商業性使用」的解釋作為審理的重點。雖然法院對於「非商業性使用」的解釋並未有一致性的見解。依據美國國會會議紀錄，參議員 Hatch 在說明聯邦商標淡化法案時

¹¹⁵ Supra note 42, at §24:126.

¹¹⁶ Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc., 109 F. 3d 1394 (9 th Cir. 1997).

¹¹⁷ Mattel, Inc. v. MCA Records ,296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).

¹¹⁸ Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001).

¹¹⁹ American Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc., 35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn. 1998).

解釋道：「此法案並不會禁止或是威脅非商業性的表達，例如戲謔模仿、諷刺、社論或其他不屬於商業交易的表達形式。¹²⁰」

在 *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*¹²¹案中，被告使用「Barbie」一詞於仿作歌曲中，被告主張其藉由諷刺「Barbie」所代表的文化價值，達到仿作的目的，故應為「非商業性使用」¹²²。本案中，受訴法院法官對「非商業性使用」做了廣義的解釋，若商標仿作同時包含「商業性」及「非商業性」兩種性質時，在可歸類於「非商業性使用」，換言之，只有在純粹「商業性使用」的情況下，才不該當「非商業性使用」的免責事由。

在 *Lucasfilm, Ltd. v. Media Mkt. Group, Ltd.*¹²³案中，本案兩造皆是知名的電影動畫公司，法院首先肯定了在被告的電影推出前「Star Wars」已為一著名的標誌¹²⁴，並且認為雖然被告的電影可能會減損原告的商譽，但商標淡化並不適用在「非商業性使用商標」的情形，例如戲謔嘲弄的模仿或諷刺。因此，原告商標淡化的控訴無法成立。並引用 *Virginia Pharmacy* 案中的見解認為「商業性言論」是單純僅以商業交易為目的言論，而戲仿是一種非商業性的形式，其受保護的言論並不會受聯邦商標淡化法的影響¹²⁵。換言之，法院自「商業性言論」範圍的認定推論出「非商業性使用」的範圍，單純僅以商業交易為目的言論才為商業性言論；反之，若參雜了商業交易為目的外的言論即「非商業性言論」，故非單純地商業性使用即為「非商業性使用」。

雖然法院對於「非商業性使用」的解釋並非完全統一，但此階段如何劃定商業與非商業之間的分野就變得格外重要。「非商業性使用」的合理使用基礎仍是以「言論自由」作為依據，只是與言論自由相較，以「非商業性使用」作為抗辯事由似乎較為具體。總體而言，作為商標仿作人抗辯事由的理論基礎，最終還是回到對公眾言論自由的保障。

¹²⁰ 141 Cong. Rec. S19310 (daily ed. Dec. 29, 1995). “The bill will not prohibit or threaten noncommercial expression, such as parody, satire, editorial and other forms of expression that are not a part of a commercial transaction.”

¹²¹ *Supra* note 117.

¹²² *Id.* at 907.

¹²³ *Lucasfilm, Ltd. v. Media Mkt. Group, Ltd.*, 182 F.Supp 2d 897 (N.D.Cal. 2002). 本案中，兩造皆是知名的電影動畫公司，本案被告製作一部名為「Starballz」的情色電影，據稱是以原告的「Star Wars」電影為基礎，與其屬性相關，原告公司持有各種著作權和商標註冊以保護電影中的相關素材，主張其商標受到被告「Starballz」情色電影的淡化，並減損其商譽，被告則主張「Starballz」不過是戲仿原告「Star Wars」的電影。

¹²⁴ *Id.* at 899.

¹²⁵ *Id.* at 897, 900 “although the defendants' film tarnished the plaintiffs' family of marks, trademark dilution did not apply to non-commercial use of a mark such as a parody or satire and, as such, the plaintiffs were not likely to prevail on their trademark dilution claim.” ; “Parody is a form of non-commercial, protected speech which is not affected by the Federal Trademark Dilution Act.”

第三款 2006 年聯邦商標淡化修正法

聯邦商標淡化法時期對於商標淡化實務上仍存有許多爭議，故於 2006 年 10 月通過最新的「商標淡化修正法案」(Trademark Dilution Revision Act of 2006, TDRA)。新修訂許多部份，其中明訂了商標淡化的兩種侵權型態，「減損商標識別性」及「減損商標商譽」，此兩種侵權類型本文已在前面做過介紹，故不再贅述；對「著名商標」的判斷標準從七點考量要素精簡為四點¹²⁶，包含了：

- (1) 商標廣告和宣傳持續的期間、程度、地理範圍，無論是由所有人或是第三方所作的廣告或宣傳；
- (2) 商標使用於商品或服務之銷售數量及範圍；
- (3) 商標的實際識別程度；
- (4) 標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

將「聯邦商標淡化法」及「聯邦商標淡化修正法」時期對「著名商標」的要件判斷整理如下：

表 2. 「聯邦商標淡化法」及「聯邦商標淡化修正法」時期對「著名商標」的要件判斷

時期	「聯邦商標淡化法」時期	「聯邦商標淡化修正法」時期
要件	(1) 商標本質上或嗣後獲得之識別性程度； (2) 商標使用於商品或服務之時間及範圍； (3) 商標之廣告或公示於眾之時間及範圍； (4) 使用時交易地區之範圍； (5) 商品或服務的行銷管道； (6) 著名商標及被禁止使用之商標在其相關交易地區及管道中被認知之程度； (7) 其他第三人使用相同或近似商標之性質及範圍； (8) 商標是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。	(1) 商標廣告和宣傳持續的期間、程度、地理範圍，無論是由所有人或是第三方所作的廣告或宣傳； (2) 商標使用於商品或服務之銷售數量及範圍； (3) 商標的實際識別程度； (4) 標章是否已依一八八一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

作者自行整理

¹²⁶ 15 U.S.C. §1125(C)(2)

- (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.
- (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.
- (iii) The extent of actual recognition of the mark.
- (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. °

此外對於商標淡化的侵權程度，法院開始慢慢放寬其見解，從必須造成「實質淡化」放寬為只要達「淡化之虞」即構成侵權。換言之，一開始商標淡化採取「實質淡化」的見解，惟商標人在訴訟中往往面臨舉勝的困難，且即使舉證成功，亦必須忍受造成商標淡化的風險，故在此時期，開始有法院慢慢改變其見解，雖然各法院間並沒有統一的見解，但在「淡化之虞」情況下，商標使用人即可能構成商標淡化。下述案例可以看出，商標淡化所應造成的侵權程度之不同見解。

在 Victoria's Secret 案¹²⁷中，原告 Victoria's Secret 公司將 Victoria's Secret 商標指定使用於女性內衣及服飾品上。被告 Victor 和 Cathy Moseley 夫婦於 1998 年，沿著公路商業區開了一家販賣男性、女性貼身內衣褲、成人電影、情色影片和情趣用品的一家名 Victor's Secret 的零售店。原告公司與被告聯繫要求其停止使用 Victor's Secret 做為店名。應原告要求被告將其店名改為 Victor's Little Secret。不過，原告認為被告僅增加“Little”一字，且字體較其他二字小很多，仍有淡化其商標的可能，乃向法院提起商標侵權與淡化的訴訟。地方法院認為因為無法證明消費者有混淆之虞，故被告並未侵害原告商標權；但卻判決有減損商譽之商標淡化。被告不服提起上訴後，第六巡迴上訴法院維持原判決，認為原告只要證明被告之行為有「淡化其著名商標之虞」即為已足。但歷經美國聯邦最高法院審理後，法院認為必須證明有「實際上的淡化」，僅證明有淡化之虞是不夠的，因此廢棄原判決，發回地方法院重新審理。

第一目 聯邦商標淡化修正法之免責事由

2006 年商標淡化重新修訂了「合理使用」的態樣，其中商標仿作就是新增的免責由之一。「聯邦商標淡化修正法」關於商標淡化之免責事由規定於第 43 條第 (c) 項 (3) 款¹²⁸中，認為下述合理使用的類型皆受美國憲法第一增修條文 (First Amendment) 所保障¹²⁹，商標淡化法雖然賦予商標權人更全面性的保護，然而權利的行使不得阻礙社會大眾之言論自由，此乃商標淡化法限制著名商標權人之理由。關於免責事由規定如下：

¹²⁷ Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

¹²⁸ 15 U.S.C. 1125(c)(3). “Exclusions.--The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

- (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with—
 - (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or
 - (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.
- (B) All forms of news reporting and news commentary.
- (C) Any noncommercial use of a mark.”

¹²⁹ Deborah E. Bouchoux, Intellectual Property : The Law Of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets , at 135(4 th ed. , 2015)

- (一) 任何合理使用，包括他人對著名商標的「指示性合理使用」及「描述性合理使用」，或是便利合理使用行為而為的使用，而非作為表彰自己商品或服務之來源者，包含下列相關的使用行為：
1. 為消費者比較產品或服務的廣告或或促銷；
 2. 識別、戲謔滑稽的模仿、批評或評論著名商標所有人或其提供之商品或服務；
- (二) 認何形式的新聞報導或評論
- (三) 任何非商業性的使用

「商標淡化法修正案」通過後，「商標仿作」的使用已正式被列為合理使用的類型之一，針對法條中的免責類型分述介紹如下：

一、比較廣告

所謂比較廣告，係指商標權人用任何形式之廣告，就自己的商品、服務、或品牌與競爭者做比較、對照，其比較的方式是很多變的。比較性廣告得以成為免責事由，係因被告並非以商標權人的商標作為表彰商品或服務之來源，消費者看到被告使用該商標時，並不會認為此商品或服務是商標權人所提供，且該商標之使用亦不會造成其強烈指示單一來源的功能遭到削弱，即不會減損商標之識別性¹³⁰；另一方面，比較性廣告雖然可能對原告之商品予以負面評價，但只要不將商標使用於不雅的場合，即無減損信譽之虞。故有學者認為縱使比較性廣告未明文於商標淡化法之免責事由中，其行為亦未構成商標淡化¹³¹。與 1995 年「聯邦商標淡化法」的不同在於，將比較廣告限縮在「非作為商標使用時」才有合理使用的可能。

二、商標仿作

所謂「商標仿作」係指藉由對商標權人的商標，做些不敬的改變，以達到娛樂效果。仿作商標必須與原商標有所差異，可能帶有些許幽默之意味，並達成當初創設仿作商標所希望的效果¹³²。雖然「商標仿作」的合理使用已明文規定於「商標淡化法修正案」中，但商標仿作的問題並沒有因此一勞永逸，原因在於該法案並未對「仿作」有一明確的解釋，多數法院仍是以「成功的仿作需傳達出兩種對立的訊息，既是原商標但又非原商標而是一仿作商標」作為定義，此項定義太過抽象導致許多的仿作要素還是必須透過法院加以認定。且在「商標仿作」作為明文的免責事由後，商標仿作缺少完整之判斷架構和規則的建立，故有學者認為此為一項缺失¹³³。

¹³⁰ Supra note42, at§24:125.

¹³¹ Roger Schechter, John Thomas, Intellectual Property: The Law Of Copyrights, Patents, and Trademarks,at 723 (1 st ed. 2008).

¹³² Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC., 507 F.3d 252, 260 (4th Cir. 2007).

¹³³ J. Steven Gardner, Notes: Trademark Infringement, Likelihood of Confusion, and Trademark Parody: Anheuser-Busch, Inc. V. L & L Wings, Inc., 28 Wake Forest L. REV. 728 (1993).

此次修法增訂「商標仿作」顯示，商標仿作類型於實務上因頻繁出現，而有立法將其明文於合理使用條款中之必要。與「聯邦商標淡化修正法」訂定前最明顯不同在於，該條款明白指出商標仿作僅在「非作為商標使用時」，始具合理使用之正當性，換言之，當仿作人將仿作商標用於表徵自身商品或服務之來源時，該「商標仿作」即不滿足法定之構成要件，為違法的商標仿作。

三、任何形式的新聞報導或評論

此規定與 1995 年的「聯邦商標淡化法」完全相同，該免責事由係為確保媒體使用商標的自由，以避免「聯邦商標淡化法」作為限制新聞報導及其他對社會有益資訊的武器。此免責事由所保護者，包含於網路部落格發表之言論，但並不包括在電視節目為新聞評論時對著名商標進行庸俗或惡意的修改，於報紙上的連環漫畫中、雜誌上的故事裡、網站上或類似平台上的庸俗或惡意修改亦不包括¹³⁴。

四、非商業性使用

「非商業性使用」包含在網際網路上為批判性的評論、嘲諷性使用和藝術性的表達、在政治活動上使用著名商標、報紙上的社論或其他不構成商業性交易的言論¹³⁵。依照最高法院的判例，傳統的廣告被歸類為商業性使用，商業性使用的精髓乃商業交易計畫的特徵；若同時具有「商業性」和「非商業性」的特徵，最高法院則會將之歸類為「非商業性使用」。例如：在 *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 一案中，被告使用“Barbie”一詞於歌曲中，因為同時具有銷售及增加營利的目的及傳達諷刺“barbie”所代表的文化價值目的，固非屬純粹的「商業性使用」，在一商標仿作中同時具有種性質的情況下，可為「非商業性使用」免責事由所涵括¹³⁶。

以下整理出「1995 年聯邦商標淡化法」及「2006 年聯邦商標淡化修正法」中「合理使用」的商標免責事由：

表 3. 「1995 年聯邦商標淡化法」及「2006 年聯邦商標淡化修正法」中「合理使用」的商標免責事由

¹³⁴ *Supra* note 42, at §24:127.

¹³⁵ *Supra* note 42, at §24:128.

¹³⁶ *Supra* note 117, at 907.

1995 年聯邦商標淡化法	2006 年聯邦商標淡化修正法
43 條第 c 項第 4 款	43 條第 c 項第 3 款
(A)為了在相互競爭的商品或服務上予以區隔，而在比較性的商業廣告或促銷中，合理使用著名商標 (B)使用商標非作為商業性使用 (C)任何形式的新聞報導或評論	(A)任何合理使用，包含指示性合理使用及描述性合理使用，或僅為促進合理使用而非作為表彰商品或服務來源之行為，包含： (i) 使用著名商標於廣告中用以比較商品或服務 (ii)為辨別、嘲諷、批評或評論著名商標權利人或其商品、服務 (B)任何形式之新聞報導或評論 (C)任何非商業性使用

作者自行整理

第二目 2006 年聯邦商標淡化修正法下之商標仿作

在「聯邦商標淡化法」時期，法院肯認商標仿作可以「非商業性使用」作為合理使用之免責抗辯，2006 年增定「商標仿作」作為合理使用免責事由之一後，顯示此合理使用類型於實務上因頻繁出現，而有立法將其明文於合理使用條款中之必要，與「聯邦商標淡化修正法」訂定前最明顯不同在於，該條款明白指出商標仿作僅在「非作為商標使用時」，始具合理使用之正當性，換言之，當仿作者將略做修改之原商標用於表徵自身商品或服務之來源時，該商標仿作即不滿足法定之構成要件。然而新修訂「商標仿作」為免責事由後反而造成法院在審理商標仿作時的困擾，究竟仿作人應依據「商標仿作」作為商標免責事由？或是依法院過去見解以「非商業用使用」加以免責？

在 *Burnett v. Twentieth Century Fox Film Corp*¹³⁷ 案中，被告將原告商標作為卡

¹³⁷ *Burnett v. Twentieth Century Fox Film Corp*, 491 F. Supp. 2d 962, (C.D. Cal. 2007) 被告是製作 *Family Guy* 的公司，*Family Guy* 是一部以半小時為一集的卡通，觀眾群為成年人，卡通內容通常是將名人化身為笨拙的、滑稽的、愚蠢的卡通角色，藉以嘲諷名人或流行文化，Carol Burnett 是知名影集 "The Carol Burnett Show" 的主角，每次主角 Carol 都會在該影集中扮演不同角色。本案中涉及 Carol 於影集中所扮演的一個角色 "Charwoman"，一位每次出現都會帶著帽子拿著拖把的清潔婦。*Family Guy* 卡通中出現一位與 Charwoman 非常類似的人物，手持拖把拖地，原告遂提起商標侵權之訴。

通角色之一達到仿作商標的目的，仿作人並未將仿作商標作為「商標使用」，在要件都符合的情況下，似乎得直接認定滿足第 43 條(c)(3)(A)(ii)「商標仿作」之要件，而得以此免責，但法院的判決結果反而闡釋，仿作人得以免責之事由係因其嘲諷作品帶有藝術性質，為「非商業性使用」，而不構成商標淡化。換言之，在案例事實完全符合「商標仿作」免責事由的情況下，法院有可能不採用「商標仿作」的抗辯，而轉向「非商業性使用」為仿作人尋找出路。

造成法院棄「商標仿作」不顧，而轉向「非商業性使用」作為商標仿抗辯的理由在於，美國自 1995 年制定「聯邦商標淡化法」後即不斷擴大對商標權人之保護，最明顯的，莫過於對原商標淡化程度的解釋，從一開始採取「實質淡化」的見解到「淡化之虞」即構成商標淡化，商標權愈來愈著重於商標權人的保護。有法院認為，在擴張商標權人保障的同時，亦要強化言論自由的保障範圍，達到相互抗衡的結果。美國學者提出若「商標仿作」作為「商標使用」的情況下，雖不得依「商標仿作」條款加以免責，但仍得主張依「非商業性使用」加以免責¹³⁸。基於擴大保護商標仿作的立場，就算「商標仿作」具有指示商品及服務來源的情況，仍得主張「非商業性言論」加以免責。換言之，將「商標仿作」限縮於「非商標使用」的立法原意，會因為法院轉向使用「非商業性使用」做為抗辯而消失殆盡。

總結來說，2006 年雖然新增了「商標仿作」的免責事由，但免責的前提必須限縮在「非商業性使用」的前提下，要件較「非商業性使用」免責條款較為嚴格。且 2006 年「商標淡化修正法」在許多規定上又更擴張了商標權人的保護，法院為了權衡商標權人及商標使用人之間的權益，故也希望可以擴大商標仿作人之保護，在立法明顯採取限縮仿作人權益的情況下，法院依循過去的見解，以「非商業性使用」作為商標仿作的免責事由，進而導致商標仿作究竟應適用「商標仿作」或「非商業性使用」作為免責事由的疑問。



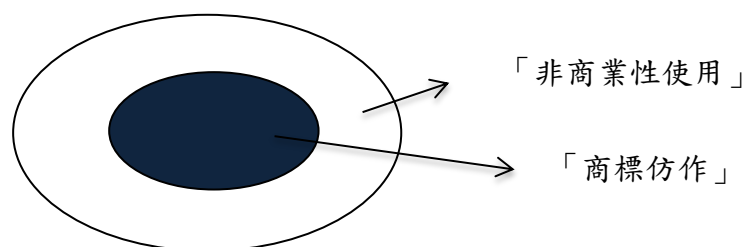
The Carol Burnett Show 中的角色
Charwoman (圖 14)



Family Guy 卡通中類似 Charwoman 的角色
(圖 15)

¹³⁸ David A. Simon, The Confusion Trap: Rethinking Parody In Trademark Law, 88 WASH. L. REV. 1021,1028 (2013).

「非商業性使用」及「商標仿作」免責範圍之比較(圖 16)



作者自行整理

第三目 各時期商標仿作之主要爭議

針對各時期法院審理商標仿作時所面臨的主要爭議，本文以列表的方式加以呈現，表列如下：

表 4. 美國各時期審理商標仿作之主要爭議

聯邦商標法	聯邦商標淡化法	聯邦商標淡化修正法
<p>法院主要以「言論自由」作為商標仿作的免責基礎，然「言論自由」的主張不可侵害商標權的基本功能，故法院會以「混淆誤認之虞」作為侵權判斷的標準。亦或者法院會以州淡化法或「淡化理論」來審理商標仿作的案件，更甚者，法院會操作「混淆誤認之虞」的標準來達到防止商標淡化的目的，禁止商標仿作。</p>	<p>商標仿作人沿襲傳統會將「言論自由」作為商標仿作的免責基礎。然而，開始有商標仿作人以法條明文之「非商業性使用」作為免責抗辯。故此時期法院著重於對「非商業性使用」的解釋範圍。</p>	<p>將「商標仿作」的免責事由，明訂於法條中，且隨著立法者對商標權人的擴大保護，法院更加著重於「言論自由」的保障。故當商標仿作不符合「商標仿作」免責事由的法定要件時，法院轉而用「非商業性使用」免責事由作為商標仿作人免責基礎，此時期有「商標仿作」及「非商業性使用」間應適用何者的疑慮。</p>

作者自行整理

第四節 歐洲對著作仿作及商標仿作之態度

商標權 在歐洲分為兩個體系，一種係歐盟體系的商標權；而另一種為歐洲各個國家依據其內國法所賦予的商標權。歐洲著作權雖然不像商標權分為歐盟層級之商標權及內國層級之商標權，但歐盟為了統一各會員國之間的見解，不管是在商標權或著作權中都會透過「歐盟指令」(Directive)或「初步裁決」(Preliminary Ruling)的方式統一各會員國間分歧的見解。故本文會先針對歐盟對著作仿作及商標仿作的相關規定做介紹；在歐盟會員國方面，由於「仿作」一直以來都是法國的文化精隨，在歐洲具有代表的意義，故本文會針對法國對著作仿作及商標仿作的相關規定做介紹。

第一項 歐盟對著作仿作及商標仿作之態度

第一款 歐盟制度之簡介

在進入歐盟對於著作仿作及商標仿作的討論之前，有必要先釐清歐盟體制的基本運作，以方便了解各種規範所具有的效力。本文會針對「歐盟指令」(Directive)、「歐盟規則」(Regulation)及歐洲法院所做的「初步裁決」(Preliminary Ruling)作簡單的介紹。「歐洲內部市場調和局」(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM, 又稱歐洲商標局)，其主要負責歐盟關於商標的事務；在著作權法中歐盟並沒有類似歐洲商標局的最高機構，有關著作權事務主要還是針對各會員國內國法的規定，在歐盟並沒有主要負責掌管著作權事務的機構。

在歐洲，商標權可分為兩個層級，第一種為「內國法商標」，商標權人可依據各會員國內國法的商標權規定申請商標、享有商標權的權利或負擔義務，雖然申請商標的成本較低，但商標權的效力僅及於其申請商標的內國法；第二種，為「歐盟商標」，其申請的程序及其相關權利義務，都必須遵守「歐盟規則」的規範，與內國法的商標權相較，通常原商標權人在申請歐盟商標時需要付出較高的成本，相對得，商標權的效力可以遍及至全歐洲。故「歐盟規則」有普遍的適用性，只要商標權人欲申請「歐盟商標」就必須遵守「歐盟規則」的規範，其法律位階高於「歐洲指令」，是直接適用且拘束所有會員國，其執行不須會員國另行立法而直接成為會員國本國法的一部分¹³⁹。

¹³⁹ 葉雲卿，歐洲共同體商標介紹，北美智權報，第 94 期，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/Others-28.htm，最後瀏覽日：2015/6/22。

「歐盟指令」最主要的功用在於調和各會員國間法規範上的歧異，歐盟指令對於各會員國並沒有強制力，若要在會員國內有法律上效力，仍需透過立法轉換將「歐盟指令」轉為其內國法，方具有法律上的效力¹⁴⁰。若對於歐盟指令的規範、法條文意有疑問，各會員國可向歐洲法院(The Court of Justice of the European Union, CJEU, CJUE)請求「初步裁決」，歐洲法院會針對會員國所提出的法律上問題作出解釋。依據歐盟運作條約(Treaty on the Functioning of European Union, TFEU)第267條，「初步裁決」係由歐盟會員國的國內法院或法庭(any court or tribunal of a Member State)提出聲請，請求歐洲法院做出「初步判決」，解釋歐盟運作條約與歐盟條約(the Treaty on European Union)，或解釋歐盟各機關所訂定的法令(interpretation of acts of the institutions of the Union)等¹⁴¹。

「初步裁決」中並無訴訟當事人的存在，歐洲法院最主要是為解決適用法律的相關爭議，歐洲法院所扮演的係一協助會員國法院的角色。「初步裁決」的效力，僅對於提出聲請的會員國具有「法律上拘束力」(legally binding)，然所謂具有法律上拘束力，非指歐洲法院代替提出聲請的會員國法院行使司法權，歐洲法院僅就會員國法院所提出的法律爭點(points of law)加以解釋，提出聲請的會員國在接受歐洲法院的解釋後，後續的案件審理仍由該會員國續行訴訟¹⁴²。雖然「初步裁決」對於其他的會員國並無如此強大的效力，但各會員國在當初加入歐盟體制時，歐盟即賦予各會員國調和的義務，為了降低各會員國間法規範之歧異，以增進歐盟之「統一化」，各會員國都有調和義務，故雖然「初步裁決」的結果對於提出聲請以外的其他會員國並沒有「法律上拘束力」，但通常各會員國都會尊重歐洲法院於「初步裁決」中所作的解釋¹⁴³。

第二款 歐盟體系下對著作仿作之規範

歐盟於2001年制定「訊息社會著作權暨相關權利指令」(Directive 2001/29/EC，以下簡稱歐盟著作權指令)第5條第(3)項(k)款，明定「著作仿作」為著作侵權的免責事由之一；與之相較「商標仿作」卻沒有明文出現在歐盟指令中，從歐盟指令可以觀察出，對於「著作仿作」歐盟的態度似乎較「商標仿作」來的明確。在界定原著作與著作仿作間的界線時，其標準雖然較商標權領域來的明確，但全歐洲仍缺乏一個統一的標準來審理「著作仿作」的相關爭議，尤其是對「仿作」的定

¹⁴⁰ 歐盟商標(CTM)商標制度簡介，http://bst.tw/forms/AGuideCTM_tw.pdf，最後瀏覽日：2015/6/22。

¹⁴¹ The reference for a preliminary ruling, available at:http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/114552_en.htm(last visited:2015/6/22)

¹⁴² 謝國廉，網路關鍵字廣告之商標侵權爭議－評析美國及歐盟實務對於商標使用之界定，科技法學評論，第9卷2期，2012年，頁20-21。

¹⁴³ Supra note 142.

義更是眾說紛紜。換言之，不管是針對「著作仿作」的定義或是「著作仿作」與原著作間的界線在歐洲仍然是模糊不清的¹⁴⁴，因為「仿作」的定義不只在國家間有差異，就連在管轄間也會有不一樣的見解¹⁴⁵。與「商標仿作」相較，最少歐盟已將「著作仿作」的免責事由明訂於歐盟指令中。

對於歐洲指令中的例外事項，會員國可能給予不同的適用範圍及解釋空間¹⁴⁶，故雖然對於仿作的定義尚未統一且原著作與仿作著作間界線仍模糊不清，然而對於著作仿作應否立法加以保護的態度，歐洲採取肯定的見解¹⁴⁷。肯認的理由必須回到著作權的本質，幾乎所有的著作都是從前人的著作中擷取靈感，基於前人的著作再加上自己的創意完成新的作品，自古希臘時期此「著作仿作」就是一種創作的模式，社會上普遍可以接受這樣的模式。「著作仿作」雖然會侵害到原著作人的權利，可能會降低其創作的意願進而侵害著作權的立法目的；然而「著作仿作」不單單僅有構成著作權的侵害，在侵害的同時對於著作權的立法目的有極大得貢獻，在兩相權衡下普遍認為「著作仿作」應獲得保障，著作權最終的立法目的就是讓訊息可以不停地流動，而贊同著作仿作的結果，不一定會降低原著作權人的創作意願；然禁止著作仿作的結果，一定會影響訊息的流通，抑制社會文化的發展，故著作權人須接受「著作仿作」的存在。

2014年10月英國著作權法受到歐洲指令 **Directive 2001/29/EC** 第5條第(3)項(k)款的影響將「著作仿作」列為英國著作權法新的免責事由之一，目的在於促進經濟，社會和文化的發展，對「著作仿作」除去不必要的限制，培育創意人才，促進言論自由的發展¹⁴⁸。然而英國法院認為，合法的「著作仿作」在使用原著作時必須先符合「公平交易」(fair dealing)¹⁴⁹的前提，在評估是否符合「公平交易」這個概念時，英國法院採取傳統的判斷因素，其中包含：(1) 利用原著作的數量；(2) 對原著作的使用方式；(3) 對原著作所產生的市場衝擊；(4) 原著作公開與否；(5) 以何種方式取得原著作；(6) 使用原著作的動機。英國政府認為在符合「公平交易」的情況下，才可以避免著作仿作的濫用¹⁵⁰。特別是，如果著作仿作人複製了原著作的全部，根本無法符合「公平交易」的概念，原著作權人有權向著作仿作人收取使用原著作的費用¹⁵¹。本文以為，英國政府所提出的「公平交易」標準，實際上就是判斷「著作仿作」是否合法的標準，其他國家在審理「著作仿作」時或許不會提到「公平交易」這個字眼，但實質內容判斷上卻與一般著作仿作合法性的判斷標準相

¹⁴⁴ Supra note 52.

¹⁴⁵ Supra note 52.

¹⁴⁶ 許曉芬，法國著作權法上之著作財產權例外規範，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究—歐洲觀點，元照出版，2014年，頁268。

¹⁴⁷ Supra note 52.

¹⁴⁸ Supra note 60.

¹⁴⁹ Supra note 60.

¹⁵⁰ Supra note 60.

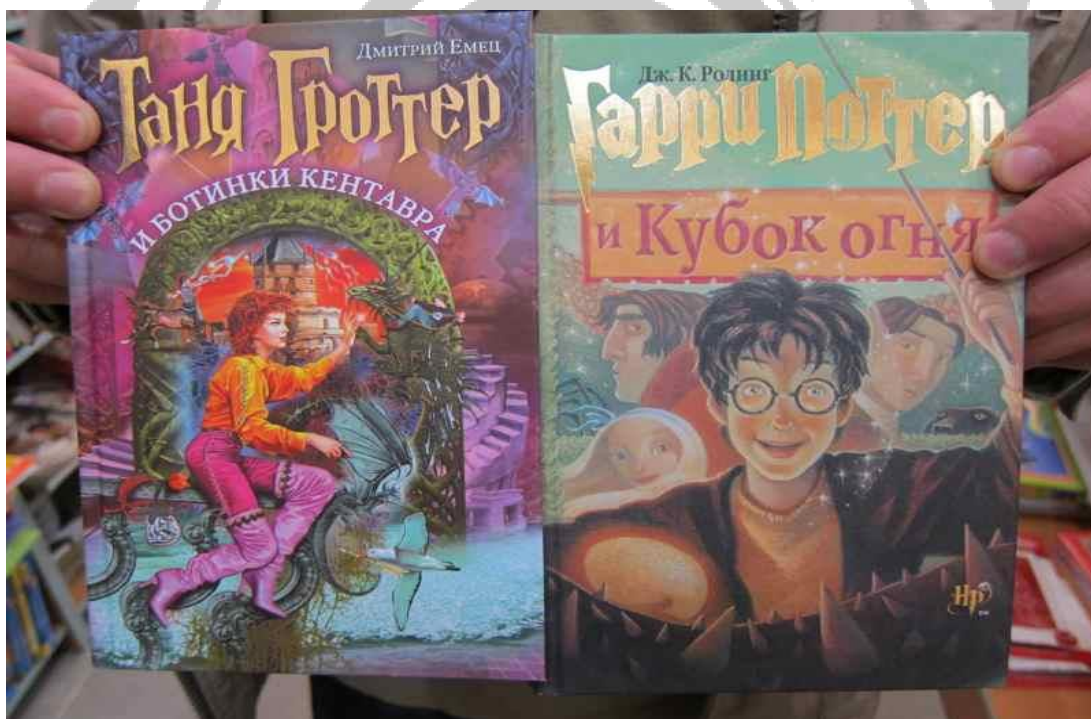
¹⁵¹ Supra note 60.

似。

關於「著作仿作」合法性的判斷標準，由於歐洲法院目前的討論並不多，故本文透過探討歐盟會員國中對「著作仿作」的審理判斷，分析歐洲各國在面對「著作仿作」時所採取的態度。以俄羅斯小說家 Yemets (葉梅茨)所著作的「**Tanja Grotter and the Magic Double Bass**」¹⁵²(塔妮亞·格勒特與魔法琴) 有無侵害 J. K. Rowling(J.K.羅琳)的「哈利波特與魔法石」著作權做介紹:

一、案例事實:

「塔妮亞·格勒特與魔法琴」¹⁵³是由俄羅斯著名的兒童文學作家所作，作者 Yemets 於 1974 年 3 月 27 日出生。這個系列的小說從 2002 年 9 月上市以來，就深受俄羅斯讀者的喜愛，但這部小說最後被《哈利波特》系列的作者 J. K. Rowling 告上了法庭，指它有抄襲之嫌，Rowling 以出版「塔妮亞·格勒特與魔法琴」的荷蘭出版社 Byblos 為被告¹⁵⁴。



塔妮亞·格勒特與魔法琴 v. s. 哈利波特與魔法石¹⁵⁵(圖 17)

¹⁵² “Tanja Grotter and the Magic Double Bass”，書名原文 “Demitri Yemets's Tanja Grotter en de Magische Contrabas”

¹⁵³ 塔妮亞·格勒特系列小說共有五部，包括《塔妮亞·格勒特與魔法低音提琴》、《塔妮亞·格勒特與消失的樓層》、《塔妮亞·格勒特與金吸血鬼》、《塔妮亞·格勒特與德列弗尼爾王》和《塔妮亞·格勒特與魔法師的手杖》

¹⁵⁴ Rowling v. Uitgeverij Byblos BV [2003] E.C.D.R. 23 (RB(Amsterdam)).

¹⁵⁵ 《塔妮亞·格勒特與魔法琴》 v.s. 《哈利波特與魔法石》封面，https://www.google.com.tw/search?q=tanya+grotter+%E7%BF%BB%E8%AD%AF&safe=active&biw=1366&bih=673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=G_pGVZnfEOKymAXgj4DIAw&ve

二、兩造主張:

本案中，原告 Rowling 主張，「Tanja Grotter and the Magic Double Bass」(下稱「魔法琴」)侵害了「Harry Potter and the Philosopher's Stone」(下稱「魔法石」)的著作權，理由為兩本小說間的相似度極高，除了故事的情節外，主角的特質、故事的架構、高潮點及結局都非常的類似。此外，被告甚至在「魔法琴」的目錄中指出，Tanja Grotter 是「哈利波特在俄羅斯的妹妹」(Russian sister of Harry Potter)。故為侵害著作權的行為。

而被告 Byblos 的主張大致可分為三點：第一、其主張 Rowling 受著作權保障的範圍是有限的，因 Rowling 在建構「魔法石」這本小說時，許多因素也是取自公共領域，例如：孤兒、小孩擁有神秘的力量、有魔法的物品或是用掃帚飛在空中等。因此，雖然「魔法琴」也使用了這些元素，但不代表它侵害了「魔法石」的著作權，因為每個人都有自公共領域擷取創作元素的權利。換言之，被告主張，一個情節或故事本身並不享有著作權的保護¹⁵⁶。

第二、Byblos 主張，因為「魔法琴」中的故事情節及人物都讓人聯想起「魔法石」，但兩者間又有明顯的不同，故為一「仿作作品」。兩本書中有相似處不代表「魔法琴」抄襲「魔法石」；相反的，反而創造出兩者之間的對比，藉此達到仿作的效果，而仿作應該當著作侵權的免責事由。「魔法琴」的作者 Yemets，其筆下的主角 Tanja Grotter 擁有優柔寡斷的個性，他突顯出在哈利波特及許多西方書籍中過度簡單的黑與白，在 Yemets 心中，好與壞、天使與惡魔並不是那麼好區分的，也不是那麼絕對的。他也將許多「魔法石」的故事情節放在俄羅斯為背景的設定中，並放大他們，賦予他們自己不同的身份。此外，他企圖嘲笑人們對哈利波特的崇拜，以及包圍在哈利波特周遭的商業化產品，舉例而言，「魔法琴」中有一個故事角色寫情書給知名電腦公司「Hp」，且擁有一把有「哈利波特」縮寫的掃帚。Yemets 同樣的嘲諷 Rowling，其認為 Rowling 自公共領域中擷取而創造了哈利波特這個角色，但卻讓這個角色顯得似乎是那樣的獨一無二，將看似公有的因素納為私有的結果成為他想仿作的標的¹⁵⁷。

第三、最後 Byblos 主張，就算「魔法琴」被認為是侵害著作權的行為，但「著作仿作」基於言論自由應該是被允許的。被告認為，「著作仿作」是一種言論表達的模式，就算法院不承認「著作仿作」也應該允許被告言論自由的主張¹⁵⁸。

三、法院判決

法院首先肯認原告 Rowling 的著作應受著作權的保護，雖然其故事中有許多

d=0CAYQ_AUoAQ&dpr=1，最後瀏覽日期:2015/6/12。

¹⁵⁶ Ilanah Simon, Parodies : a touch of magic, E.I.P.R. 2004, 26(4), 185-190

¹⁵⁷ Id.

¹⁵⁸ Id.

創作元素都是來自公領域，但加上著作權人的創意後，原著作中的故事情節應受著作權的保護。緊接者，法院分析了兩本小說的差異性¹⁵⁹並否認被告使用原著作的行為為一「著作仿作」，法院認為：「所謂的仿作，必須使原著成為大家嘲笑的標的，且把原著作及仿作作品融合為一體，著作仿作及原著作間的對比必須是著作仿作中的主軸；若是仿作者的目的係為了與原作者為競爭，就不是我們所稱的仿作」，而「魔法琴」並沒有展現足夠其與原著作間的對比，且並沒有嘲諷哈利波特及其周遭的崇拜到「煽動笑聲的程度」，「魔法琴」中有一個故事角色寫情書給知名電腦公司「Hp」，且擁有一把有哈利波特縮寫的掃帚這件事，並無法滿足「仿作」的定義，且 Yemets 讓其筆下的主角 Tanja Grotter 擁有優柔寡斷的個性，以突顯出在哈利波特及許多西方書籍中過度簡單的黑與白，法院認為只能證明 Tanja Grotter 擁有與哈利波特不同的個性，但卻不能主張這是對哈利波特的嘲諷¹⁶⁰。

除此之外，被告嘲諷的是俄羅斯現今社會而不是哈利波特，這並沒有幫助到被告的主張，因為被告並沒有嘲諷到原著作。故法院認為「魔法琴」只是對「魔法石」的改編，而不是一個新的原著作。且被告對言論自由的抗辯也失敗了，荷蘭憲法第七條(Art.7 of the Dutch Constitution)¹⁶¹ 保護言論自由，但並沒有賦予第

¹⁵⁹ 法院就「魔法琴」及「魔法石」之間的相似性判斷考量如下：

- 1) 兩本書中，主角都是在嬰兒時期就被遺棄，且皆與舅舅及舅媽同住，各自都受到舅舅及舅媽的虐待，但舅舅及舅媽都寵愛著自己的孩子。
- 2) 兩本書中，主角的父母都是被惡魔所殺害(哈利波特中哈利波特的父母是被佛地魔殺害；而 Tanja Grotter 的父母則是被 Chuma-del-Tort 所殺害)，然而，主角都相信自己的父母是死於意外(哈利波特相信父母死於火災；而 Tanja Grotter 則相信父母死於雪崩)。
- 3) 兩本書中，主角都擁有神秘的胎記，哈利波特的胎記在前額上；而 Tanja Grotter 的胎記則在鼻子上。
- 4) 他們同樣在十歲時各自受到巫術及魔法學校的邀請，在此之前，他都不知道自己擁有魔法的力量。
- 5) 兩本書中，學校都位於很偏遠的地方，哈利波特中必須搭乘火車，而列車是由神秘的月台出發；而 Tanja Grotter 則是利用一把低音提琴到達學校。
- 6) 兩位主角都被教導了許多的魔術及巫術。
- 7) 兩本書中都提了了一種在空中飛行的遊戲，哈利波特中係指「魁地奇」(Quidditch)；而 Tanja Grotter 中則是指「龍的遊戲」(Dragon Game)。
- 8) 故事的高潮同樣都發生在學校的地窖中，哈利波特在地窖中和佛地魔決鬥；而 Tanja Grotter 也在朋友的幫助下，和他的敵人 Chuma-del-Tort 在地窖中決鬥。
- 9) 佛地魔隱身在魔法石中，這樣的說法一直在學校中流傳；而 Chuma-del-Tort 則是為了得到 Tanja Grotter 的護身符，護身符一直隱藏在他鼻子上的胎記後。
- 10) 他們都各自戰勝了他們身上的詛咒，魔法石及護身符都在故事快結束時消失了。

¹⁶⁰ Supra note 54.

¹⁶¹ Netherlands – Constitution Article 7 [Expression]

- (1) No one shall require prior permission to publish thoughts or opinions through the press, without prejudice to the responsibility of every person under the law.
- (2) Rules concerning radio and television shall be laid down by Act of Parliament. There shall be no prior supervision of the content of a radio or television broadcast.
- (3) No one shall be required to submit thoughts or opinions for prior approval in order to disseminate them by means other than those mentioned in the preceding paragraphs, without prejudice to the responsibility of every person under the law. The holding of performances open to persons younger than sixteen years of age may be regulated by Act of Parliament in order to

三人去侵害原著作權人的著作權，荷蘭憲法第七條並非無限延伸其所保護的範圍¹⁶²。

分析判決可以發現荷蘭法院將「著作仿作」視為著作權侵害的抗辯事由。「著作仿作」必須是幽默且不具競爭性的，且若仿作的對象不是原著作或與原著作相關事項，很難將被告的作品定義為合法的仿作作品。美國法院也有相類似的見解，認為若仿作的對象不是被仿作的客體，很難被認為是合法的仿作¹⁶³。雖然在 *Rodgers v Koons* 案中，第二巡迴上訴法院接受，仿作的對象不限被仿作客體本身，但被仿作的客體至少有一部分是被嘲諷的對象，否則就沒有必要作為被仿作的客體，進而讓大眾聯想起原著作。最終 *Rowling* 贏的訴訟，並自阿姆斯特丹法院取得禁制令，防止「塔妮亞·格勒特與魔法琴」小說的英文版本進入西方市場。

第三款 歐盟體系下之商標仿作

「商標仿作」並未明文規定於「歐盟指令」或「歐盟規則」中，然而卻不表示「商標仿作」的現象不存在於歐洲社會，且許多法院判決中都有提到在「商標仿作」的字眼及概念，雖然仿人在主張「商標仿作」作為商標權的抗辯時，法院不一定會採納仿作人的主張，但可以確定的是「商標仿作」概念的確存在，只是法院對於「商標仿作」缺乏明確的定義及審理層次，對於「商標仿作」的討論大多是零星且缺乏系統的；在美國法「商標仿作」不但為商標淡化明文的免責事由之一，法院對「商標仿作」的判斷也有一定的審理模式，從判斷「商標仿作」到「混淆誤認之虞」的判斷，最後針對著名商標還有「商標淡化」的判斷一氣呵成，雖然針對商標仿作的審理仍存在部分爭議，但與歐洲相較，美國在對「商標仿作」的處理上較歐洲來的完善。美國對於「商標仿作」的討論較歐洲來的熱烈許多，一直以來「商標仿作」的議題都不是歐洲法院所熱衷的對象，是什麼原因導致美國及歐洲間的差異，本文希望透過歐洲法制面及相關判決的分析獲得答案。

第一目 歐盟對商標侵權之法規範介紹

在商標侵權的規範上，「歐洲指令」及「歐盟規則」中都以適用對象是否為著名商標，將侵權態樣分為「一般商標侵權」及「特殊商標侵權」，前者適用於一般商標，法院採取「混淆誤認之虞」作為侵權判斷的標準；而後者則針對「著名商標」之保護，若商標仿作之對象為著名商標，除了經過「混淆誤認之虞」的判斷外，還需要進行

protect good morals.

(4) The preceding paragraphs do not apply to commercial advertising.

¹⁶² Supra note 54.

¹⁶³ Supra note 54.

「商標淡化」的檢驗。通常「商標仿作」的對象會針對「著名商標」，此為「商標仿作」的本質使然，因為仿作商標必須喚起消費者對原商標的注意，同時消費者可以明確的體認出兩者間的不同，其仿作傳達的訊息可以引起公眾的共鳴，若公眾對於原商標不熟悉的情況下，仿作的目的將很難達成，故商標仿作人通常會選擇著名商標作為仿作的對象。

為了促進歐洲法制的統一化，「歐洲指令」的規定通常會近似於「歐盟規則」。由於歐洲法院對於「商標淡化」的規範在適用上較為保守，故在處理「商標仿作」相關議題時，大多僅以是否造成消費者「混淆誤認之虞」作為判斷標準，故在歐盟法制的介紹中，本文還是會針對「一般商標侵權」及「特殊商標侵權」的規範，介紹如下：

在「歐盟指令」中判斷「一般商標侵權」的標準，規定於商標指令(Directive 89/104)第 5 條第(1)項¹⁶⁴；而「歐盟規則」中「一般商標侵權」的標準則範在商標規則(Council Regulation 40/94/EC)第 9 條第(1)項(a)款及(b)款¹⁶⁵中，由於兩者之間的條文規範相似，故本文僅就商標指令(Directive 89/104)第 5 條第(1)項作介紹：

歐盟指令 Directive 89/104 第 5 條第(1)項

在下列情況下，商標權人有權利阻止第三人在未得其同意下，於交易過程中使用其註冊商標：

- (a) 使用與商標權人相同的商標，在與原商標註冊上相同的商品及服務上；
- (b) 使用與商標權人相同或相似的商標，在與原商標註冊上相同或相似的商品及服務上，使大眾產生混淆誤認之虞，混淆誤認之虞包含產生標誌與商標間關聯可能性

分析歐洲指令對於「一般商標侵權」的規定發現，在兩種情況下商標權人有權

¹⁶⁴ Directive 89/104 – Art. 5(1). The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

- (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
- (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark

¹⁶⁵ Council Regulation 40/94/EC – Art.9: Rights conferred by a Community trade mark:

- (1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with or similarity to the Community trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the Community trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;

阻止第三人使用其商標，但前提必須是商標使用人在「交易過程中」使用原商標，若不是於交易過程中使用原商標，就不是商標權所可以禁止的範圍。在第一種情況下歐洲法院又稱為「重複相同」(double identity)，此情況必定會引起消費者的混淆誤認，故法院毋須為是否引起消費者混淆誤認作判斷；在第二種情況下，是「相同或相似」的商標用在「相同或相似」的商品或服務上，故是否引起消費者混淆誤認必需經過法院加以判斷，而對於「混淆誤認之虞」採廣義的見解，除了會使消費者對於商品或服務的來源有所誤會之外，若會引起標誌與商標間產生關聯可能性(likelihood of association)時，原商標權人亦有權阻止第三人使用其商標，換言之，若使消費者誤認商標使用人與原商標權人間有授權、贊助或關係企業的情況，原商標權人都有權禁止之。

而關於「特殊商標侵權」規定於歐盟指令(Directive 89/104)第 4 條第(4)項(a)款及第 5 條第(2)項中，歐盟規則(Council Regulation 40/94/EC)第 9 條第(1)項(c)款¹⁶⁶與「歐盟指令」第 5 條第(2)項相似，故本文僅就「歐盟指令」作介紹。「特殊商標侵權」，主要係針對「著名商標」才有適用，對著名商標提供更高層度的保，以下針對條文規範分述如下：

一、歐盟指令 Directive 89/104 第 4 條第(4)項(a)款¹⁶⁷

當後商標與第 2 條所稱之在先商標相同或相似時，且先商標在該成員國內享有聲譽，同時後商標之使用會不正當地攀附該先商標之識別性或信譽或對其識別性、信譽造成損害，儘管後商標註冊的商品或服務與在先商標註冊之商品或服務不相似，該成員國應該駁回後商標註冊之申請，或評定其註冊為無效

¹⁶⁶ Council Regulation 40/94/EC Art.9: Rights conferred by a Community trade mark:

(1) A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(c) any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Community and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the Community trade mark.

¹⁶⁷ Directive 89/104 Art.4 (4) (a)

“Any Member State may furthermore provide that a trade mark shall not be registered or, if registered,

shall be liable to be declared invalid where, and to the extent that:

(a) the trade mark is identical with, or similar to, an earlier national trade mark within the meaning of paragraph 2 and is to be, or has been, registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the earlier trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use of the later trade mark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark”

二、歐盟指令 Directive 89/104 第 5 條第(2)項¹⁶⁸

商標權人有權阻止第三人在未經商標權人同意下，在交易的過程中使用與商標權人相同或相似的商標在與原商標註冊商品或服務中不相似的商品或服務上，原商標在會員國間須享有商譽，且第三人必須無正當理由使用商標因而獲取不公平利益，或減損原商標的識別性及商譽

分析上述法條規範，歐盟指令(Directive 89/104)第 4 條第(4)項(a)款及第 5 條第(2)項都是關於商標淡化的規定，適用對象僅限於著名商標，且權利人有權阻止第三人使用商標的前提都必須是第三人於「交易的過程中」使用原商標，若非於「交易的過程中」使用原商標，就不是商標權所要禁止的範圍。此外，商標淡化最大的特色在於，就算商標使用人將原商標使用在與原商標註冊不相似的商品或服務上時，仍有可能會構成商標侵權，換句話說，是否構成消費者的混淆誤認已經不是法院在判斷商標淡化侵權的標準。再者，商標使用人必須是「無正當理由」使用原商標時才會構成商標淡化；反之，若商標使用並非「無正當理由」的情況下，商標權人根本無權禁止商第三人使用商標。

第二目 歐盟對商標仿作之態度

為了瞭解歐盟對於「商標仿作」的態度，必須回到歐洲對於「商標淡化」的規範及態度作介紹，在審理「商標仿作」案件時，歐洲各會員國對於一般商標侵權的審理基本上爭議不大；然對於商標淡化的判斷上就存在爭議。然商標仿作中仿作人通常是針對著名商標為仿作對象，故避免不了對商標淡化的判斷，換句話說，歐盟對於「商標淡化」的態度深深影響歐盟對「商標仿作」的態度，故本文將針對歐盟對於「商標淡化」之規範及態度分述如下：

一、 歐盟對「商標淡化」之保守態度

儘管歐盟規則及指令中有對商標淡化之規定，歐洲實務或學說對於商標保護範圍仍有分歧，法院實務及主流學說贊成適用商標功能論作為判斷是否侵權之界線，但有部分學說反對甚力，認為商標之功能應限於指示商品或服務來源之功能，其他商標功能皆無規範基礎，且定義模糊不清，更直指歐洲法院參考商標功能之

¹⁶⁸ Directive 89/104 Art. 5(2). Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

做法根本是錯誤的選擇¹⁶⁹。在世界潮流下，商標淡化對於原商標權人的保障銳不可擋，除了增訂立法之外，司法實務對於商標淡化也開始慢慢接受，但仍存在許多反對者，其雖然肯認商標具有保證商品或服務之品質，或訊息傳達、投資或廣告之功能，但是否應在商標法中為禁止的規範，其保護是否過廣及依據理論基礎為何，都是歐洲許多學者遲遲不願接受商標淡化理論的原因。如同部分學者所批評，商標功能立論並無法規範基礎，某種程度而言，歐洲法院對於商標功能的定義只是拼拼湊湊且自圓其說的結果¹⁷⁰。

歐洲學者 Robert Burrell 指出，擴大商標權保護範圍的結果，使得任何商標使用行為都有可能會侵害到商標權人的權益，其權利宛如宇宙中的黑洞一般，黑暗而強大，其力量大到足以剝奪其他第三人之權益¹⁷¹。換言之，「商標淡化」的規定讓原本保護消費者公益之法律性質轉變為商標權人保護私益的金鐘罩。賦予商標權人如此巨大之權利，其理論基礎是否夠堅實，一直是歐洲法院懷疑的核心所在。與美國法相較，歐洲法院對於「商標淡化」的態度，不管是在法條規範及實際適用上都顯得較為保守。

一直以來，商標權被賦予的基本功能係建立企業與商品、服務間專屬的連結，透過鮮明的標誌作為識別商品來源的工具，換言之，商標權的基本功能在於保障市場的透明度、確保公平競爭、保護消費者免受困惑並且讓消費者清楚地表達自己對某一特定產品或服務的偏好，上述功能都有利於市場經濟的正常運行。如果只是要履行商標權的基本功能，根本不需要擴大商標權的保護範圍，相反的，只要賦予「防禦性保護」就已經足夠了¹⁷²。而所謂的「防禦性保護」指的是，商標權人能夠防止第三人在「交易過程中」使用與原商標相同或相似的標誌在與原商標註冊相同或相似的商品或服務上，此時商標的基本功能就可獲得保障¹⁷³，換句話說，學者認為「一般商標侵權」規定就足以達到商標權的立法目的，根本就不需要擴大商標權的保護範圍。

且「一般商標侵權」判斷上，造成消費者「混淆誤認之虞」的判斷，包含了標誌與商標間關聯可能性(likelihood of association)，亦即除了會使消費者對於商品或服務的來源有所誤會之外，若會引起標誌與商標間關聯可能性時，例如使消費者誤認商標使用人與原商標權人間有授權、贊助或關係企業的情況，原商標權人都

¹⁶⁹ 許曉芬，論著名商標侵權態樣中之「搭便車」行為－以歐洲法院判決實務為中心，臺北大學法學論叢，第 87 期，2012 年 10 月，頁 208。

¹⁷⁰ Jérôme Passa, Les nouvelles fonction de la marque dans la jurisprudence de la Cour de justice: Portée? Utilité?, Cahiers de droit de l'entreprise n° 1, Janvier 2012, dossier 5, p3; 轉引自同註 169, 頁 131。

¹⁷¹ Robert Burrell, Trade marks and freedom of expression - a call for caution, IIC 2010, 41(5), 544-569.

¹⁷² Id.

¹⁷³ Supra note 171.

有權禁止之。寬認「混淆誤認之虞」的判斷結果，讓商標權人的權益獲得更全面的保障，故根本沒有制定「商標淡化」規定的必要，「商標淡化」制定的結果只會使原商標權人及商標使用人之間的關係日趨緊張罷了。

隨著商標文化的發展，現今的商標的確不僅具有指示商品及服務來源的功能，毫無疑問的，我們不可抹滅商標權人對於商標價值的努力耕耘，除了指示商品及服務來源的功能外，商標的投資功能、傳達訊息的功能、廣告功能及品牌形象都具有龐大的經濟利益，商標權人對於商標經營所付出的花費、勞力及時間往往不亞於生產商品或提供服務。歐洲法院雖然肯定商標投資功能、傳達訊息的功能、廣告功能及品牌形象，但對於這些「自私的」努力，立法者應否加強保護，卻不無疑問。與著作權最大的不同，商標權人對於商標努力經營的成果是歸商標權人所私有的，著作權在過了著作權的保護期間之後，著作會流向公領域供大眾加以使用；但商標權的保護期限有可能是永久的，它不會隨著時間的流逝而進入公領域中¹⁷⁴。綜上，學者雖然肯認「商標」本身的價值應該獲得保障，但以商標權加以規範的成果似乎有「保護過於強大」的疑慮。

立法者及歐洲法院沒有意識到擴大商標權保護所可能會產生的危機，於「商標淡化」規定中商標權受侵害不再侷限於引起消費者的混淆誤認，且保護範圍超越「特定性原則」，即商標使用不再侷限於與原商標註冊相同或相似的商品及服務上¹⁷⁵。雖然法條有為商標淡化設定前提，必須商標使用在「交易過程中」，但這樣的限定前提卻無法有效的限定商標淡化的適用範圍。原因在於，近年來歐洲法院(CJEU)對「交易過程中」使用採廣義的見解，不僅是作為商標指示商品或服務來源的使用該當「交易過程中」使用，若商標使用的結果侵害了商標投資功能、傳達訊息的功能及廣告功能等都會被認定為係「交易過程中」的使用。

在 *Adam Opel AG v. Autec AG*¹⁷⁶案中，被告使用原商標的結果造成原商標的廣告功能受到侵害，歐洲法院認為：「商標權人有權阻止第三人為任何阻礙商標功能的行為，其背後代表的意涵為，損害原商標廣告功能也算是「交易過程中」使用商標的範圍之一。」這個結論會對商標仿作的發展造成嚴重的障礙，因為你很難去建置一個不在「交易過程中」商標仿作¹⁷⁷。

¹⁷⁴ Supra note 171.

¹⁷⁵ C-252/07, *Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd.*, Judgement of the Court of November 2008, para.52“ In such a case, it is possible that the relevant section of the public as regards the goods or services for which the later mark is registered will make a connection between the conflicting marks, even though that public is wholly distinct from the relevant section of the public as regards goods or services for which the earlier mark was registered.”

¹⁷⁶ C-48/05, *Adam Opel AG v. Autec AG*, Judgement of the Court of January 2007 para.37“...constitute, for the purposes of Article 5(1)(a) of the directive, a use which the proprietor of the trade mark is entitled to prevent if that use affects or is liable to affect the functions of the trade mark as a trade mark registered for toys...”

¹⁷⁷ Supra note 52.

「商標淡化」中對商標侵權的標準又更加放寬了，「只要兩者的符號及標誌具有聯繫就足認為兩者間具有「相似性」，而不須有混淆誤之虞。¹⁷⁸」。即商標使用的結果是否會引起消費者「混淆誤認」已經不是商標侵權的判斷標準，只要商標使用的結果會讓人「聯想」起原商標就有可能會構成商標淡化，商標使用人很容易就會構成侵權，雖然商標權利人必須先行舉證商標使用人使用商標「無正當理由」，且使用結果有獲取不公平利用、減損原商標識別性或商譽的結果。

綜上所述，若依據商標淡化的條文確實會造成商標仿作人權利受到壓迫的結果，且從「商標淡化」立法起草開始就有個問題一直受到商標仿作人所關注，那就是依法條規定「無正當理由」使用商標情況下才有可能會造成商標淡化的結果，然而卻沒有法條明確的規範何謂「正當理由」。歐洲學者認為，評估「正當理由」可能考量因素包含：(一)商標仿作人在為仿作時的內在動機，即商標仿作人是出於什麼樣的理由為仿作；(二)普遍用「誠信原則」加以評估，亦即商標仿作人所為的仿作，其仿作的方式或仿作所要傳達的內容是否符合一般我們所謂的「誠信原則」；(三)用仿作人所欲傳達的訊息加以評估，即以仿作人所傳達訊息的內容來決定仿作是否具有正當理由¹⁷⁹。

本文以為針對上述對於「正當理由」可能的解釋方式，第一種以仿作人動機加以評估的判斷，不但原商標權人難以舉證仿作人的動機，法院也很難有確切的證據來證明仿作人的動機；而以第二種「誠信原則」加以評估的結果，其標準太過於抽象且法院在操作「誠信原則」時變數太高，換言之，是用一個「更抽象的標準」來解釋一個抽象標準，故三者中較為可行的似乎是第三種方式，用仿作人所欲傳達的訊息來評估商標仿作是否具有「正當理由」。再者，學者認為商標仿作在現今最合理的免責依據為「言論自由」，這是憲法層面的權利，而商標仿作可視為言論自由的表現方法之一，故「正當理由」可以解釋為必須符合憲法中「比例原則」的規定，換言之，「正當理由」代表的為憲法上的「比例原則」是來平衡原商標權人及商標仿作人之間的權利，一方面商標仿作人必須實現其目的；而另一方面，不可課予原權利人過重的負擔¹⁸⁰。

二、歐盟對著名商標的解釋

被仿作商標是否為「著名商標」，對商標仿作案件是一項重要的認定，若非「著名商標」則用一般侵權標準加以判斷即可；若為著名商標，依條文的規定應為

¹⁷⁸ C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., Judgement of the Court of October 2003, para.27 “... unlike Article 5(1)(b) of the Directive, which is designed to apply only if there exists a likelihood of confusion on the part of the public, Article 5(2) of the Directive establishes, for the benefit of trade marks with a reputation, a form of protection whose implementation does not require the existence of such a likelihood...”

¹⁷⁹ Supra note 52.

¹⁸⁰ Supra note 52.

商標淡化的判斷。基於商標仿作的本質，通常情況下被仿作商標皆為「著名商標」，原因在於，大眾對原商標愈熟悉愈能體認出商標仿作人所欲傳達的訊息，商標仿作才可以成功地達到其仿作的目的。

從保護「著名商標」之相關國際公約的歷史發展與內容觀察，不難發現整體趨勢是往提高「著名商標」保護的方向演進。著名商標之保護最早出現於巴黎保護智慧財產權公約(Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1883，以下簡稱巴黎公約)第 6 條之 2，對著名商標的保護僅及於「相同或類似的商品」。到了世界貿易組織(World Trade Organization，WTO)針對智慧財產權之保護制定了「與貿易有關之智慧財產權協定」(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights，TRIPS)，該協定第 16 第 2 項、16 第 3 項將巴黎公約第 6 條之 2 的規定準用於「服務」，並且將著名商標的保護擴張到「不類似的商品或服務」¹⁸¹。2008 年之歐盟商標指令 (Directive 89/104)，於第 4 條第(4)款(a)項及第 5 條第(2)條充實了保護著名商標之相關規定。

「著名商標」與一般商標不同，其中包含了傳達訊息、廣告與強調品牌形象投資之功能。歐洲普通法院(General Court)在 VIPS 一案中指出，商標可以是傳達商品服務、品質及訊息的方式，著名商標所傳達的訊息係值得保護之重要價值，在大部分情況下，著名商標的商譽是商標權人耗資換來的努力成果¹⁸²。是故，若一商標被視為著名商標或享有商譽之知名商標時，在考量確保商標功能、避免第三人攀附商譽或造成對著名商標不當聯想破壞下，一般而言會給予著名商標較大之保護，允許其跨越「商標特定性原則」(principe de spécialité)，在符合一訂條件下，「著名商標」得阻擋相同或類似的商標使用於非同類之商品或服務上。在法律的允許之下，著名商標甚至可以對非競爭者進行積極防禦¹⁸³。

在美國，所稱「著名商標」係指商標已廣泛為美國「一般消費大眾所知悉」(recognized by the general consuming public)，原告必須先行舉證自己所擁有的為「著名商標」，其判斷的考量標準包含¹⁸⁴：

¹⁸¹ 同註 107，頁 68。

¹⁸² T-215/03, SIGLA SA v. OHIM, Judgement of the Court of First Instance of March 2007, para.35 “a mark also acts as a means of conveying other messages concerning, inter alia, the qualities or particular characteristics of the goods or services which it covers or the images and feelings which it conveys, such as, for example, luxury, lifestyle, exclusivity, adventure, youth. To that effect the mark has an inherent economic value which is independent of and separate from that of the goods and services for which it is registered. The messages in question which are conveyed inter alia by a mark with a reputation or which are associated with it confer on that mark a significant value which deserves protection, particularly because, in most cases, the reputation of a mark is the result of considerable effort and investment on the part of its proprietor.”

¹⁸³ 許曉芬，著名商標之侵權判斷-兼評最高法院 99 年度台上字第 1632 號判決，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版，2014 年，頁 200。

¹⁸⁴ 劉慕蓁，關鍵字搜尋啟動商標保護與合理使用之探討，智慧財產權月刊，111 期，2008 年，頁 34。

- (1) 商標廣告和宣傳持續的期間、程度、地理範圍，無論是由所有人或是第三方所作的廣告或宣傳；
- (2) 商標使用於商品或服務之銷售數量及範圍；
- (3) 商標的實際識別程度；
- (4) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。

在歐洲，適用商標淡化的前提也必須原商標為「著名商標」，然而如何解釋「著名商標」各會員國之間呈現不一致之見解。歐洲法院在“Chevy”案(C-375/97)的「初步裁決」中¹⁸⁵，針對何謂「著名商標」以及其知名度是否必須遍及於商標註冊國全國做出解釋。

“Chevy”案中，歐洲法院認為「著名商標」必須達於「某種知悉門檻」(a knowledge threshold)，但並沒有有一定百分比之要求，即沒有一個具體的數據與「某種知悉門檻」相對應，歐洲法院認為無論從歐洲指令第5條第(2)項之文字或精神，均無法得出必須有特定百分比之相關大眾知悉該商標此項要求，故只要相關大眾中的主要部分(a significant part)知悉該商標，應該就滿足該項之規定。“Chevy”案件中對「著名商標」建立下列判斷因素：(一) 當商標在一國領域內大部分地區係被相關公眾之主要消費群所知悉者；(二) 應綜合考量其他所有存在之因素，包含：(1) 市場占有率；(2) 商標之強度；(3) 商標使用之地理範圍及期間；(4) 事業投入商標廣告資本及金額之大小等¹⁸⁶，在檢視是否具備上述要件時，歐洲法院認為各國法院應該將具體案件之所有相關事實納入考量。

¹⁸⁵ C-375/97, *General Motors Corporation v. Yplon SA*, Judgement of the Court of First Instance of September 1999, 美國通用汽車於一九七一年十月十八日在荷比盧商標局取得“Chevy”之註冊商標，其所指定使用之商品為第四、七、九、十一及十二類商品，尤其是汽車商品。目前通用汽車，特別是在比利時將“Chevy”使用於休旅車(vans)或類似車輛。本案中，他造當事人 Yplon 於一九八八年三月三十日亦在荷比盧商標局就第三類商品取得“Chevy”之註冊商標，並於一九九一年七月十日將指定使用之商品擴及於第一、三、五類商品。Yplon 將該商標主要使用於清潔劑及各種清潔用產品。通用汽車於一九九五年十二月二十八日向 Tournai 商業法院請求制止 Yplon 將“Chevy”用於清潔劑等商品，因為此舉將稀釋其商標並且因此損害其廣告之功能。通用汽車援引荷比盧統一商標法第十三條(A)(1)(C)，主張其商標“Chevy”是該條所謂之知名(a trade mark of repute)商標。反之，Yplon 則反駁通用汽車未能證明其商標在荷比盧三國具有知名度(reputation)。Tournai 商業法院認為本案涉及何謂「知名商標」，其知名度是否必須遍及荷比盧三國抑或其中部分即可等問題，此均以釐清歐聯部長會議調和會員國商標法第一次指令第五條第二項之規定為前題(與荷比盧統一商標法前述規定內容相同)，因而將本案中止，並送交歐洲法院表示意見。

¹⁸⁶ *Id.* at para.24 “The public amongst which the earlier trade mark must have acquired a reputation is that concerned by that trade mark, that is to say, depending on the product or service marketed, either the public at large or a more specialised public, for example traders in a specific sector.”; para.26 “The degree of knowledge required must be considered to be reached when the earlier mark is known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark.”; para.27 “... the national court must take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.”

表 5. 美國 v.s. 歐洲對「著名商標」之判斷標準

	美國	歐洲
須達 門檻	「一般消費大眾所知悉者」 (recognized by the general consuming public)	必須達於「某種知悉門檻」 (a knowledge threshold)
判斷 標準	(1) 商標廣告和宣傳持續的期間、程度、地理範圍，無論是由所有人或是第三方所作的廣告或宣傳； (2) 商標使用於商品或服務之銷售數量及範圍； (3) 商標的實際識別程度； (4) 標章是否已依一八六一年三月三日或一九〇五年二月二十日之法案註冊，或於主註冊簿註冊。	(1) 當商標在一國相當部分地區 (substantial part) 被相關公眾之主要消費群所知悉者； (2) 市場占有率； (3) 商標之強度； (4) 商標使用之地理範圍及期間； (5) 事業投入商標廣告資本及金額之大小等

作者自行整理

為證明商標在一國領域內大部分地區係被「相關公眾」之主要消費群所知悉，歐洲法院對「相關公眾」之認定，取決於系爭商標指定使用之商品或服務，因此可能是一般消費大眾，亦可能為其中較為特殊的消費者。原告在證明自己為「著名商標」時，最好的方式是提出消費者認知之直接證據或消費者市場調查報告；另外，商標使用範圍及期間之證明，並不能單從“量”來採證，例如一些奢侈品之消費，本非大多數民眾所能接觸，所以應著重於“質”方面的呈現，商標滲透市場之比率及廣告經費的大小並非考量的重點。實務上認為適用商標淡化會賦予原商標權人較高的保護，故採證上應更加精確小心¹⁸⁷。

再者，在“Chevy”案中歐洲法院認為：「針對著名商標的定義，在比較各會員國對於著名商標之解釋後，不容否認著名商標確實呈現出「某種知悉門檻」的要求，然而並未要求該門檻必須符合某種「品質」（例如好的商譽）要求¹⁸⁸」。換言之，著名商標只要求著名，但是否具有好的商譽並非著名商標要求的範圍，就算不具有良好的商譽也有可能可以成為著名商標。歐洲法院指出商標的知名度可以在購買特定種類商品之「特定消費者」（specialized public）間建立。這表示歐洲法院認為，就算商標只是在「特定消費者」中具有知名度也可以成為著名商標¹⁸⁹。在美國有些法院認為在「特定消費者」（specialized public）中所建立的商標知名度可使商標成為著名商標，但該著名商標僅能用來對抗他人在相同的特定種類商品市場上使用該商標。美國第三巡迴法院曾代表：「我們相信商標雖然對一般公眾來說並不著名，但是當原告和被告皆在相同或相關的市場上營業，只要原告在其

¹⁸⁷ 同註 184，頁 39。

¹⁸⁸ Supra note 185, at para.25 “It cannot be inferred from either the letter or the spirit of Article 5(2) of the Directive that the trade mark must be known by a given percentage of the public so defined.”

¹⁸⁹ 同註 107，頁 79。

市場上擁有高程度的知名度，該商標便有權免於商標淡化的侵害¹⁹⁰」。

再者針對其知名度是否必須遍及於商標註冊國全國爭議上，“Chevy”案中法院認為就歐洲指令第 5 條第 2 項之文字規範而言，系爭商標「在該會員國」具有知名度，即可滿足其地理範圍之要求，故歐洲法院認為不要求知名度必須遍及（throughout）該會員國之全部領域，而只要在其中相當部分（substantial part）知名就足夠了¹⁹¹

承上所述，歐洲對於著名商標的判斷標準僅要求達於「某種知悉門檻」（a knowledge threshold），即在一國相當部分地區（substantial part）被「相關公眾」之主要消費群所知悉，且「相關公眾」取決於系爭商標指定使用並加以行銷之商品或服務，因此可以是「一般大眾」，亦可以是「特殊小眾」，再者，著名商標並不要求具備良好的商譽。對於商標仿作人而言，將商標淡化限縮於「著名商標」才有適用，看似商標仿作人的保護，但實質上歐洲法院在判斷「著名商標」時門檻卻低得離譜。換句話說，將「商標淡化」限縮在「著名商標」的規定，對於商標仿作人而言並沒有太大實質的幫助，因為幾乎大部分的商標都可以被認定為著名商標。

三、歐盟商標淡化之侵權態樣

在美國，商標淡化（trademark dilution）的侵權態樣分為二種：第一種為減損商標之識別性（dilution by blurring），有稱為「稀釋」；另一種為減損商標之商譽（dilution by tarnishment）有稱為「汙損」¹⁹²。而利用商標之識別性或商譽而獲取不公平利益之行為，有稱為「搭便車」，不過在美國，「搭便車」是淡化下必然的結果，故不算是商標淡化侵權態樣之一。相反的，在歐洲，認為淡化(dilution)一詞是個較為廣義的用語，其可以用來表示稀釋（blurring）、汙損（tarnishment）及濫用（misappropriation）等情形¹⁹³。在歐洲，Adidas 案中檢察長 General Jacobs 對於商標淡化侵權類型的見解非常具有參考價值，其認為依據歐洲商標指令中第 5 條第(2)款的規定，可以將侵權行為分為四個態樣：(1)利用商標識別性獲取不正利益；(2)利用商標商譽而獲取不正利益；(3)減損商標識別性的「稀釋」行為；(4)減損商標商譽的「汙損」行為¹⁹⁴。故在歐洲，「搭便車」的侵權行為獨立為商標淡化的侵權態樣之一，而不似美國為「稀釋」及「汙損」下的當然結果。以下對歐洲商標

¹⁹⁰ Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F. 3d 157, 164 (3rd Cir.2000)

¹⁹¹ Supra note 185, at para.28“... a trade mark cannot be required to have a reputation 'throughout' the territory of the Member State. It is sufficient for it to exist in a substantial part of it.”

¹⁹² 同註 184，頁 33。

¹⁹³ 同註 184，頁 38。

¹⁹⁴ C-408/01, Adidas v. Fitness World, Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 10 July 2003 para.36“ ...There are thus in principle four types of use which may be caught: use which takes unfair advantage of the mark's distinctive character, use which takes unfair advantage of its repute, use which is detrimental to the mark's distinctive character and use which is detrimental to its repute.”

淡化的侵權態樣分述如下：

(一) 減損著名商標識別性(detriment to the distinctive character)

商標識別性的減損是因為第三人不當使用著名商標，致有減弱或分散原商標指示商品或服務特定來源的功能，進而使著名商標識別性減弱，構成識別性之減損。與「一般商標侵權」間有程度的不同，「一般商標侵權」必須達到使消費者「混淆誤認」；而「特殊商標侵權」，即商標淡化，只要達到商標之「減損」。「減損著名商標識別性」的概念其實就相當於美國法上之「稀釋」(blurring)¹⁹⁵。美國學者 Schechter 為「稀釋」的定義舉下列例子：「如允許將 Rolls Royce 的商標用在 Rolls Royce 餐廳、Rolls Royce 自助餐館、Rolls Royce 褲子、Rolls Royce 糖果等，則十年後將不再存在 Rolls Royce 這個商標，因為消費者不再使商標與商標註冊之商品“立刻”產生聯想¹⁹⁶。」通常著名商標愈獨特，商標識別性愈容易受到減損。在減損著名商標識別性的判斷上，「著名商標」僅需具有知名度即為已足，並不要求具備「正面」且「一定程度的」商譽，與「減損商標商譽」及「搭便車」對著名商標的要求程度不同。

(二) 減損著名商標商譽(detriment to the repute of the trademark)

所謂「減損著名商標商譽」是指商標使用人使用商標之結果讓公眾對原商標產生不好的觀感，導致商標的價值或形象受到汙損；相當於美國「汙損」(tarnishment)¹⁹⁷的概念。歐洲內部市場調和局(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM，又稱歐洲商標局)認為，即使商標使用人使用了與原商標完全相同之標識，仍不會自動推定有商標淡化的結果，原權利人必須提出初步之證據以進一步釋明有產生損害之風險。換言之，在減損商標商譽的案例中，原權利人必須先舉證著名商標確有「正面」且具「一定程度的商譽」，此與判斷減損商標識別性對著名商標之要求有很大的不同。此外，必須證明特定商標「確實損害」或「極有可能損害」著名商標的商譽才會構成著名商標商譽的減損。下面就 Hollywood 口香糖案分析之：

(A) 著名商標需具備「正面」且具「一定程度的」商譽

在 Hollywood 案中，異議部門(Opposition Division)認為知名口香糖 Hollywood 商標，未提供足夠證據證明該商標含健康、年輕、活力及多元之聲譽，因此認為商標使用人將 Hollywood 商標註冊使用於菸品類並不構成商譽之減損。本案經異議局駁回後，Hollywood 口香糖向歐洲商標局上訴機關提起上訴，並提供相當證據，證明該口香糖確實花費心力經營正面之健康形象，而上訴機關認其

¹⁹⁵ 同註 169，頁 189。

¹⁹⁶ Supra note 194, at para.37“ Thus, to quote Schechter again, for instance, if you allow Rolls Royce restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years you will not have the Rolls Royce mark any more.”

¹⁹⁷ 同註 169，頁 190。

異議有理由¹⁹⁸。除了商標淡化侵權判斷上，歐洲商標局在判斷是否基於「商譽減損」而構成不得註冊事由時，相當堅持著名商標確有「正面」且具「一定程度的商譽」此項立場。在判斷是否為「著名商標」時，商標僅需具又一定的知名度，至於是否為良好的知名度並不是判斷「著名商標」時所要考量的點；但在「減損著名商標商譽」的判斷上，必須先有「正面」的商譽，才有商譽受到破壞的可能。換言之，並不是所有的著名商標都可以主張「減損著名商標商譽」的侵權態樣。

(B)「確實損害」或「極有可能損害」著名商標的商譽

在證明特定商標「確實損害」或「極有可能損害」著名商標的聲譽方面，Hollywood 口香糖案清楚指出判斷商標是否受到商譽減損之方法，亦即所謂的商標商譽受到減損，必須消費者連結著名商標及其註冊之產品服務的能力受到下列情形損害¹⁹⁹：

- a) 與劣質商品產生關聯，或激起令人不喜或有問題的感受，致與受保護商標形象相衝突。
- b) 與無法及於受保護商標卓越形象及品質的商品產生關聯，儘管該商標使用並未不適當。
- c) 商標用字或圖樣遭到不當修改或變化。

Hollywood 一案中，上訴機關基於香菸類產品之負面效應，認為沒有比與死亡產生連結更糟的關聯，判定使用 Hollywood 商標於香菸類產品，構成對著名商標 Hollywood 口香糖商譽之減損。

(三)利用商標識別性或商譽而獲取不公平利益(takes unfair advantage)

利用商標識別性或商譽而獲取不公平利益的行為，有稱為「搭便車」，與前兩類侵權態樣的不同在於，「搭便車」並非從商標「所受損害」之衡量角度出發，其非難重點為商標使用人明顯在著名商標的羽翼下獲得好處之行為²⁰⁰。換言之，商標使用人付出的努力及所獲得的收穫明顯不成正比，寄生在原商標權人羽翼之下，或許原商標權人的權益並不會因此受到損害，但立法者就是想處罰這種獲取不公平利益的行為。商標使用的結果，不需要達到構成消費者混淆誤認，僅需要藉由使用與著名商標相同或相似標識而吸引消費者的注意即可。此外，對「著名商標」的著名程度，也要求必須達到「正面」且「一定程度的商譽」之要求，才能使商標使用人藉由「搭便車」行為移轉商譽且榨取利益。歐洲普通法院在“VIPS”案中，認為該「著名商標」並不具有特別卓越的商譽，而拒絕承認特定商標有榨取商譽之行為

¹⁹⁸ OHIM, Board of Appeal, 25 avr. 2001, Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., aff. R283/1999-3, available at: <http://oami.europa.eu/>, (last visited :2015/6/14) ; 許曉芬，同註 169，頁 190-191。

¹⁹⁹ OHIM, Opposition Division, 25 mars 1999, Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., aff. B-2073, at pt.86; 許曉芬，同註 169，頁 191-192。

²⁰⁰ 同註 169，頁 192。

再者，「搭便車」所榨取的利益必須為「不公平利益」，係指商標使用人在未付出任何經濟上代價的情況下，憑空享用了著名商標對維護商譽所付出之行銷努力。不可否認，消費者在購物時已不再是單純購買該項商品，同時是在購買一個消費經驗及品牌印象，若特定商標利用著名商標權人經營的成果，的確對商標權人有所不公。

四、歐盟對商標淡化的審理標準

本文藉由分析 Intel/CPM 及 L'Oréal/Bellure 二案中，法院對於商標淡化的審理，進一步了解法院對於商標淡化中侵權要件的判斷。歐洲學者間對於商標淡化的規定大多抱持懷疑的立場，有認為「一般商標侵權」的判斷就足以保護商標權人的權利；或有認為應該提高商標淡化的適用門檻²⁰²，畢竟商標淡化中的規範並不有利於商標使用人，放寬適用商標淡化的門檻只會使商標使用人動則得咎；歐洲法院對於商標淡化之規定，法院間一直以來都有反對的聲浪，在適用商標「一般侵權」與商標淡化的界線為何，始終無法釐清。礙於「歐洲規則」及「歐洲指令」中對商標淡化的明文規定，歐洲法院仍必須就商標淡化的相關規定為案件審理。部分歐洲法院會透過對商標淡化條文做「嚴格解釋」來限縮商標權人的權利，Intel/CPM²⁰³案即為代表案例，在過度擴張商標淡化適用的今日，Intel/CPM 案為商標使用人帶來一線希望，也看的出歐洲法院盡力的捍衛商標使用人在商標權中剩餘的堡壘。雖然在 Intel/CPM 案中所建立的標準在 L'Oréal/Bellure 遭到推翻，但也因此可以看出歐洲法院對於商標淡化規定矛盾的態度。以下針對商標淡化審理要件分述如下：

(一) 使用商標與原商標間的「連結」

在 Intel/CPM 案中，被告 CPM 是英國現場行銷及電信行銷公司，在 1997 年註冊「Intelmark」商標並指定適用在行銷和電信行銷服務上，原告 Intel 向英國法院提起商標訴訟，認為被告的商標會利用原告商標的識別性及商譽而獲取不公平利益，爾後，英國上訴法院向歐洲法院聲請「初步裁決」請求釐清「著名商標」相關問題，本案中歐洲法院決心設置「高門檻」的商標淡化。法院認為商標使用必須與著名商標間具有「一定的連結」(link)，2003 年 Adidas 案中明白指出，判斷「連結」是否存在，需「進行整體通盤之判斷(must be appreciated globally)，並參酌所有相關之因素²⁰⁴」。而 Intel 案中更進一步確立判斷「連結」的具體標準，首先須考量商

²⁰¹ T 215/03, SIGLA SA v. OHIM, Judgment of The Court of First Instance (Fifth Chamber) of March 2007, available at: <http://oami.europa.eu/> (last visited :2015/6/16)；許曉芬，同註 169，頁 194。

²⁰² Supra note 171.

²⁰³ Supra note 175.

²⁰⁴ Supra note 178, at para. 30 “The existence of such a link must, just like a likelihood of confusion in the context of Article 5(1)(b) of the Directive, be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case.”

標的近似程度(similarity)，商標愈近似，建立「連結」的可能性就愈大。其次考量到商品服務性質及相關消費者認知，商品或服務的內容差別愈大，消費者愈難產生連結。而「相關消費者」原則上係指具一般知識、注意程度及智力之相關消費者，此外，著名商標的著名程度及識別性強弱亦有重要參考價值。這些參酌因素須整體考量，而不能單獨偏重²⁰⁵。

(二) 「連結」中「相關消費者」之範圍

Intel 案中針對「商標淡化」的侵權對象進一步加以細分，若在判斷「搭便車」的侵權態樣時則「相關消費者」係指使用「特定商標」商品或服務的相關消費者；若是判斷識別性及商譽的減損時則「相關消費者」係以使用「著名商標」所指商品或服務的相關消費者為判斷基準。舉例而言，商標權人將一個著名商標註冊使用在 A 產品及 B 產品上，而商標使用人將商標使用在 A 產品上，在判斷「搭便車」之侵權態樣時，則「相關消費者」應以使用 A 產品的消費者為評估對象；若是判斷識別性及商譽的減損時則「相關消費者」可以 A 產品及 B 產品的消費者為評估對象，換言之，針對侵權態樣的不同「相關消費者」的範圍也會有所不同，理由在於「搭便車」著重的為商標使用下所獲得的好處；而判斷識別性及商譽的減損則重於「著名商標」的減損，故所應考量的相關消費者並不相同²⁰⁶。

(三) 損害之證明程度

侵權結果舉證方面，商標權人必須先行證明商標使用的結果「有相當可能性」(serious risk)發生侵權的結果，雖然不要求達到「確定且現實」之侵害，但針對侵權的結果不能僅為「單純的假設」，必須具有相當的侵權確信²⁰⁷。法院認為「有相當可能性」意指其程度必須足以造成消費者「改變消費習慣」(change in the economic behaviour)，換言之，消費者必須因為商標使用的結果而改變其購買模式，達此程度才會構成商標淡化之侵權結果。²⁰⁸毋庸多言，此項消費模式之改變

²⁰⁵ Supra note 175, at para.41 “The existence of such a link must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case” para.42 “Those factors include: the degree of similarity between the conflicting marks; the nature of the goods or services for which the conflicting marks were registered, including the degree of closeness or dissimilarity between those goods or services, and the relevant section of the public; the strength of the earlier mark’s reputation; the degree of the earlier mark’s distinctive character, whether inherent or acquired through use; the existence of the likelihood of confusion on the part of the public.”

²⁰⁶ Supra note 175, at para.47 “The reputation of a trade mark must be assessed in relation to the relevant section of the public as regards the goods or services for which that mark was registered. That may be either the public at large or a more specialised public.”

²⁰⁷ Supra note 175, at para.39 “When the proprietor of the earlier mark has shown that there is either actual and present injury to its mark for the purposes of Article 4(4)(a) of the Directive or, failing that, a serious risk that such injury will occur in the future, it is for the proprietor of the later mark to establish that there is due cause for the use of that mark.”

²⁰⁸ Supra note 175, at para.77 “It follows that proof that the use of the later mark is or would be detrimental to the distinctive character of the earlier mark requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of the goods or services for which the earlier mark was registered consequent on the use of the later mark, or a serious likelihood that such a change will occur in the future.”

在實務上相當難以證明，因此歐洲法院這項標準難免受到質疑。但法院就是希望透過對著名商標權採「事實上」(de facto) 限縮，以適度控制商標權人的權利範圍²⁰⁹。

雖然 Intel 案中歐洲法院企圖提高商標淡化的門檻，但在 L'Oréal/Bellure 案中法院卻讓這樣的努力付之闕如。L'Oréal/Bellure 案中對「搭便車」的相關見解，法院大大放寬了商標使用構成淡化的門檻，法院依據歐洲指令(Directive 89/104)第 5 條第(2)項規定，認為商標使用人只是「企圖騎上商譽標識的燕尾服」就足以認為不公平的優勢已經形成，就算未構成原商標損害的情況下仍會構成商標侵權。換言之，必須造成原商標損害的要件被遺棄了，就算不構成商標權人損害的情況下，商標使用人仍會違反商標淡化的規定，此時商標權人有權禁止第三人使用商標。

綜合 Intel 案法院見解，關於「搭便車」商標侵權態樣的審理中，商標權人必須證明符合以下要件：(1) 商標權人必須因為商標使用的結果而受有損害；(2) 商標使用人有因利用商標識別性及商譽獲取不公平利益；(3) 商標使用的解果普遍使消費者改變其經濟活動。除此之外，法院對於原商標及後商標的「連結」提出了更具體的標準，對於判斷「連結」中「相關消費者」的範圍也更為精細。所有的標準都是為提高商標淡化的適用門檻。既然無法避開法條的規範，最少對於要件的嚴格解釋可以減少商標淡化的適用機會。

(四) 商標權之保護範圍

雖然 Intel 案中歐洲法院企圖提高商標淡化的門檻，但在 L'Oréal/Bellure 案中法院卻讓這樣的努力付之闕如。除了揚棄了商標權必須受到侵害的標準外，歐洲法院還在本案中將商標辨識商品的功能、投資功能、傳達訊息的功能、廣告功能及品牌形象都納入「歐洲指令」第 5 條第(1)項加以保護。若依據歐洲法院此項見解，會演變為由歐洲法院去劃定商標權的保護範圍，進而變更了「歐洲指令」的界線，原本各會員國有權利去決定商標權的保護範圍為何，然若依照法院的見解，歐洲法院會侵蝕「歐洲指令」留給會員國的自由²¹⁰。

傳統的商標功能僅限於辨識商品及服務的來源，商標使用的結果只有在侵害此功能的情況下才會構成商標侵權，然若依據歐洲法院在本案中的見解，只要侵害了商標辨識商品的功能、投資功能、傳達訊息的功能、廣告功能及品牌形象功能，都會構成商標侵權。此結果會讓「歐洲指令」第 5 條第(1)項變成一個宇宙大黑洞，商標權所可以涵括的範圍顯得太過廣泛了，且在「歐洲指令」第 5 條第(2)項中有「正當理由」抗辯，作為緩衝商標權人及商標使用人的空間，但在「歐洲

²⁰⁹ 同註 169，頁 190。

²¹⁰ Supra note 171.

指令」第 5 條第 (1) 項中卻沒有類似的規定²¹¹。

(五) 商標淡化之程度

歐洲在面對商標淡化時較美國保守，從兩國對商標淡化的程度就可以看出其中的差異。究竟商標淡化程度須達「淡化之虞」或「實際淡化」在美國曾是商標淡化的重要爭議。在 2003 年 *Victoria's Secret* (維多利亞秘密) 案中，第六巡迴上訴法院認為原告只要舉證證明被告之行為有「淡化之虞」即已足；而在最高法院卻推翻此見解，認為必須證明有「實際淡化」才會構成商標淡化，因而廢棄原判決，退回初審法院重新審理。無論是透過消費者調查報告，或是透過情況證據（例如廣告支出等）都須證明有實際的淡化。最高法院對商標淡化條文作出嚴格的文義解釋，並堅決要求需有足夠的證據證明有「實際淡化」。但是這樣的見解將使得商標使用開始前，商標權人無法藉由商標異議或評定程序及時阻止後商標為商業之使用，因為商標權人無法證明著名商標有「實際淡化」。著名商標之識別性與信譽是否遭受實際的淡化，須待後商標開始使用後，才有可能產生²¹²。

對此，國際商標協會在 *Victoria's Secret* 的判決作出後，隨即安排一個特別委員會專門研究聯邦商標淡化法。在 2004 年的春天該委員會作出建議，同時國際商標協會提出相關草案於法院²¹³。該修正草案內容之一即建議是否構成淡化，只需證明有「淡化之虞」，不須證明有「實際淡化」。美國商標審判及上訴委員會 (Trademark Trial and Appeal Board) 也認為這樣嚴格的文義解釋將會破壞 1999 年商標修正法 (Trademark Amendment Act 1999) 當初制定的目的，故美國商標審判及上訴委員會認為只要證明有「淡化之虞」即可。

反觀「歐洲商標指令」第 4 條第(4)項(a)款及第 5 條第(2)項對商標淡化之規定，與美國藍哈姆法第 43 條 (c) 有關商標淡化的規定相較其法條規定較為明確，在歐盟商標指令規範中明確出現商標使用必須「造成損害」的文字。因此，歐洲法院在其判決中強調必須有可靠的證據證明商標使用的結果對商標造成某些實際上的損害，僅有損害的危險或損害之虞並不會違反歐盟商標指令。換言之，在商標淡化的判斷上歐洲法院的判斷較美國的要準較為嚴格，另一個角度，也可以顯示歐洲法院對商標仿作的態度較為保守。

²¹¹ Martin Senftleben, Trade mark protection - a black hole in the intellectual property galaxy?, IIC 2011, 42(4), 383-387.

²¹² 同註 107, 頁 85。

²¹³ Official Journal of the International Trademark Association, The Trademark Reporter, Vol.94. No.6, 1169-1170, (2004), available at: http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%2094/vol94_no6_a1.pdf, (last visited :2015/6/14)

第二項 法國對著作仿作及商標仿作之態度

第一款 法國文化之精隨—仿作文化

仿作是法國人的一個重要的文化傳統，近代以來更與法國的精神解放，自由、共和的歷史演變息息相關。伏爾泰、莫里哀等都是這種傳統的重要奠基人。各種政治、文化、宗教、社會的權威和積習，都是諷刺幽默仿作的對象。法國人的精神、文化、政治空間藉由仿作得以擴展，權利得以延伸²¹⁴。仿作在十九世紀前期經歷一段黃金時代，曾有近 400 種諷刺刊物，雖然這種表達形式，尤其是政治諷刺是被禁止的，但人們依然以各種隱密的方式製作，傳播這類作品。今天，各種幽默諷刺，仍是法國人日常生活的一個重要組成部分²¹⁵。法式幽默一直都是法國文化的精隨之一²¹⁶。

近來，法國《查理週刊》(Charlie Hebdo)遭到恐怖攻擊轟動全球，法國著名記者 Franz-Olivier Giesbert 在法國電視二台評論《查理週刊》(Charlie Hebdo)²¹⁷被襲擊時說：「笑是自由的表現，專制國家是不懂得笑的，法國人喜歡笑也喜歡開玩笑，這是我們的一個身份認同，今天卻受到了襲擊」。法國總統歐蘭德(François Hollande)在致哀時表示，「法國被擊中了心臟」(La France a été frappée dans son coeur)²¹⁸。



《查理週刊》²¹⁹(圖 18)



《查理週刊》²²⁰(圖 19)

²¹⁴ 張倫，從巴黎槍擊血案談法國的自由文化，
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2015/01/150110_france_people_freedom，最後瀏覽日：2015/6/14。

²¹⁵ 同前註。

²¹⁶ 陳逸淳，嘲諷的自由：查理週刊式的自由是怎麼樣的自由？，
<http://twstreetcorner.org/2015/01/11/chenyichun/>，最後瀏覽日：2015/6/14。

²¹⁷ 「查理周刊」是法國一個有著悠久歷史的幽默諷刺畫報，60 年代末創立，以針對各種政治、社會、文化、宗教現象的幽默諷刺而著稱。儘管近年與所有紙媒一樣遭遇困難，但依然是法國媒體中一個標誌性的刊物。2015 年 1 月 7 日遭伊斯蘭極端分子恐怖襲擊，導致包括總編輯在內的十二名職員當場死亡。

²¹⁸ 同註 216。

²¹⁹ 同註 216。

法國人之所以對諷刺幽默如此喜愛看重且對這次恐怖襲擊反應如此強烈，原因在於仿作不僅是幽默諷刺帶給人們歡笑，更因仿作所體現的「言論和表達自由」的價值，那是法國立國的共和精神支柱之一，法國人兩、三百年來奮鬥取得的最重要的果實之一²²¹。對法國人而言，面對各種難解的、無力的、結構性的麻煩事，聳聳肩，罵聲「他媽的」(putain)，用苦笑、嘲弄來自我解嘲，是再自然不過，也無可奈何的事²²²。綜上所述，仿作文化對法國人而言猶如空氣一般。然而在面對著作仿作及商標仿作時，又會採取什麼樣的態度呢，本文會在下面加以探討。

第二款 法國之著作仿作

法國著作權規範於智慧財產權法典(Code de la propriété intellectuelle, CPI)中第一篇，著作權在法國採「創作主義」，法國智慧財產權法 L.111 之 1 條開宗明義規定：「著作人因其創作之事實而就該著作享有排他性之無體財產權²²³」，法國為個人主義至上之著作權體系，傾向於將作者利益置於公眾利益之上，此係與「版權法系」(Copyrights)最大不同²²⁴。依法國智慧財產法 L.122 之 4 條規定：「未經著作權人或其繼承人或享有著作權者同意之任何全部或部分公開發表或重製皆屬違法行為²²⁵」，故著作權法中之財產權例外規範始終為討論焦點。

著作財產權例外規範基礎大致可分為兩類，第一類是基於實際操作與社會經濟效益之考量；第二類，則是基於基本權的保護²²⁶。「著作仿作」的例外規範應屬於第二類，其受到言論自由的支持²²⁷，基於歐洲人權公約(Convention européenne des droits de l'homme)中第 10.1 條言論自由保障之規定，不過法國學者對於在著作權內使用「言論自由」之詞彙相當謹慎，因此傾向於使用基於「習慣(loi du genre)的幽

²²⁰ 同註 216。

²²¹ 同註 214。

²²² 同註 216。

²²³ Article L111-1(英譯)

The author of a work of the mind shall enjoy in that work, by the mere fact of its creation, an exclusive incorporeal property right which shall be enforceable against all persons.

²²⁴ 許曉芬，法國著作權法上之著作財產權例外規範，著作權合理使用規範之現在與未來，黃銘傑主編，元照，2011年9月，頁59-86。

²²⁵ Article L122-4(英譯)

Any complete or partial performance or reproduction made without the consent of the author or of his successors in title or assigns shall be unlawful. The same shall apply to translation, adaptation or transformation, arrangement or reproduction by any technique or process whatsoever.

Art L 122-4 du code de la propriété intellectuelle:

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

²²⁶ 同註 146，頁 263。

²²⁷ Mendis and Martin Kretschmer, The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – A Comparative Review of the Underlying Principles, Parody and Pastiche. Study II, January 2013, an independent report commissioned by the Intellectual Property Office.

默權(Droit à l'humour)」來作為著作仿作的免責基礎²²⁸。

法國智慧財產法 L.122 之 5 條第 1 項第 4 款之規定²²⁹：

業經公開發表之著作，著作人不得禁止他人行使以下行為...4° 基於習慣之滑稽嘲諷、模仿、諷刺漫畫之著作利用。

在歐洲指令就著作仿作為相關規定前，法國即有此明文著作仿作之例外規定。著作財產權的例外規範乃限制著作權人之獨占權，無庸置疑應採嚴格解釋²³⁰。法國學說與實務向來認為，所有例外規範皆須有堅實之規範基礎以為支撐，否則就是不當限制著作權人權益。故法國多數學說與實務對於運用言論或媒體自由主張排除著作權人權益，採相對謹慎的看法，因為儘管言論自由為基本權，但在著作權立法時，立法者已將該基本權納入考量，並權衡著作權人與使用人相互利益，若任意擴大著作財產權之例外範圍，則不僅有違著作人之權益保障，亦增加法之不確定性²³¹。

法國之著作權雖然有著作仿作之例外規定，但依據法條規定並無法進一步去定義仿作，故是否構成著作仿作仍必須交由法院去認定²³²。法國法院雖然承認仿作是一種權利，但仿作必須為「實質轉換」且不可有傷害原權利人的意圖，雖然可作為商業使用，但仿作不可利用原作品的名氣去接近他的觀眾。若僅為單純的評論、單純的廣告或是可用不同的意境表示仿作的目的，都會被法院認為不是合法的仿作²³³。

法國智慧財產法 L.122 之 5 條第 1 項第 4 款例外規定中，包含了仿作、拼貼及漫畫三種著作權人不得禁止第三人使用著作的態樣，法國最高法院雖然想要區分這三種型態的不同，但其實三種型態都受到同樣的拘束。三者都必須符合：(1) 以幽默的方式呈現；(2) 對原著作為實質的轉化；(3) 對原著作權人無侵害的意圖的要件。由於本質上類似，故事實上沒有加以區分的必要²³⁴。對於著作仿作的定義，立法者簡單地指出，必須根據習慣(*loi du genre*)的幽默權(Droit à l'humour)來作為仿作的依據，包含了：著作仿作不可缺乏幽默感，當然仿作中帶有批判是

²²⁸ 同註 146，頁 263-264。

²²⁹ Article L.122-5-1.4°(英譯版本)

“Once a work has been disclosed, the author may not prohibit:...4° parody, pastiche and caricature, observing the rules of the genre...”

²³⁰ 同註 146，頁 269。

²³¹ 同註 146，頁 264。

²³² France: Intellectual Property Code, Arts.L.713-2, L.713-3; Civil Code, Art.1382; European Human Rights Convention, Art.10 - "Camel", IIC 2007, 38(3), 357-358.

²³³ Dinusha Mendis and Martin Kretschmer, The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – A Comparative Review of the Underlying Principles, Parody and Pastiche. Study II, January 2013, an independent report commissioned by the Intellectual Property Office.

²³⁴ Id.

可以被允許的，此外，仿作必須具有識別性，大眾必須可以區分出原著作與著作仿作的不同。簡言之，立法者認為著作仿作必須符合「具幽默感」且「不造成大眾混淆誤認」兩個要件，然而著作仿作中不一定要排除商業性²³⁵。

在沒有法條明確定義仿作的情況下，法院就習慣(*loi du genre*)的幽默權(*Droit à l'humour*)盡可能去形塑仿作的概念，2001年有個巴黎法院的判決企圖去定義仿作的概念，法院認為：「著作仿作必須娛樂大眾，且不可對原權利人或原作品造成傷害，仿作人使用著作的目的雖然具有商業的意圖，特別是具推銷商品的意圖時仍是被允許的，但特別強調，不可造成大眾的混淆誤認。²³⁶」巴黎上訴法院對著作仿作需具幽默有更進一步的解釋，其認為：「幽默不是侵權的使用，因為他清楚的區分作者的不同。²³⁷」著作仿作雖然不需經由原著作權人的同意，但其卻受到許多要件的限制，就法院所定義的仿作要件分述如下：

一、以幽默的方式呈現

在對原著作為實質轉化時，其仿作的結果必須讓大眾看到仿作作品時可以會心一笑，若是仿作作品中的評論少了幽默就不是我們所謂的著作仿作。雖然單純的評論一樣可以獲得豁免，但卻不是我們所謂的著作仿作²³⁸；相反的，若是新作的轉化純粹為了娛樂，不包含評論的意思時，一樣是我們所謂的著作仿作。換句話說，著作仿作不論係單純的娛樂或帶有評判的性質，只要含有幽默感，讓大眾可以會心一笑時就是我們所謂的著作仿作。若仿作缺乏幽默感時，不能認為係合法的著作仿作。

法國雜誌曾經刊登一組照片，照片係翻拍自 Marcel Pagnol 所導的電影，雜誌將電影中的角色由穿著時尚的模特兒所取代，照片中的模特兒會維持與電影中角色相同的姿勢，且搭配與電影中相同的背景。法院認為這不是著作仿作，因為他不是模仿 Marcel Pagnol 電影的風格，也不是搏君一笑，他只是為了賣 *prêt-à-porter articles* 所作的一種廣告行銷²³⁹。故單純的模仿達不到著作仿作所要求的幽默效果，無法讓人發笑的作品就不是合法的著作仿作。

在巴黎地方法院 1992 年 5 月 14 日的判決中，米榭爾·沙杜控訴安德黑·拉迷 (*Michel Sardou v André Lamy*)案中，原告沙杜是法國知名歌手，於 1990 年夏天無

²³⁵ *Supra* note 52.

²³⁶ *Case SNC Prisma Presse et EURL Femme v. Charles V. et association Apodeline*, Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 13 février 2001; 轉引自 *Supra* note 52.

²³⁷ *Supra* note 52.

²³⁸ *Supra* note 233.

²³⁹ *Pagnol v/ Société VOG (Unpublished)*, (Tribunal de Grande Instance de Paris, 1ère Chambre, Section 1,30/4/1997); 轉引自 *Supra* note 233.

意間在「拉迷嘲諷秀」之錄影帶上發覺拉迷將其一首暢銷歌曲，以改變歌詞、保留歌曲的方式公開發行。法院依據 L.122 之 5 條第 4 項之規定，凡是符合譏諷性之模仿他人著作之行為，不罰。為仿作之標準建立以下兩點要件上：第一、著作仿作能使一般公眾立即明瞭仿作的對象為何人或何著作，且必須同時建立兩者間為原著作與著作仿作之關係，而不能讓大眾有「是否為原著作」或「重製」之混淆；第二、既曰仿作，自應達到使大眾發笑的結果，而非如同一般常態性發表著作之行為²⁴⁰。本案中，拉迷已於錄影帶上標明嘲諷性質，考證錄影帶的內容全是模仿政界、娛樂界知名人士之短劇或歌曲，自然符合 L.122 之 5 條第 4 項之規定，故對於他人著作侵權之例外規定自有其適用的餘地。

二、與原著作間不產生混淆誤認

1988 年 1 月 12 日「沙拉貝出版社」控訴特利·勒律宏及貝赫納·馬畢勒²⁴¹案中，被告勒律宏是法國著名脫口秀藝人，他將法國著名歌手夏爾·特橫內(Charles Trenet)之「法蘭西溫柔」歌曲改名為「焦慮之溫柔」(Douce Transes)，並以馬畢勒所改寫之歌詞，以詼諧之語調，嘲諷特橫內積極爭取成為法蘭西學院學士而不得志之窘境。勒律宏於其表演節目中即以模仿特橫內歌手之聲音，演唱此首經過特別改編之歌曲。特橫內歌曲之出版社沙拉貝公司，向智慧財產權法院控訴勒律宏及馬畢勒剽竊他人之著作，違反智慧財產權法的規定²⁴²。

法院認為，著作仿作的效果必須立即被一般大眾聯想到被仿作的原著作，而不致於產生混淆誤認；另外，仿作人必須以詼諧逗趣的表現方式達到嘲諷目的。唯有在上述兩種條件的結合之下才有法國智慧財產法 L.122 之 5 條第 4 項的適用。對於音樂作品，保留曲調而改變歌詞的仿作方式，就能使一般公眾聯想到原音樂作品，故於此判例中，雖然被告只改編歌詞，但仍有 L.122 之 5 條第 4 項的適用²⁴³。

三 對原著作為實質的轉化

對原著作為實質的轉化其實就是所謂的「原創性」，著作權所要保護的對象就是人類的創作，若著作仿作僅是單純地模仿而未在作品中融入自己的創作，此種情形就不是著作權所要保護的對象。根據許多法國的案例，光是具有幽默感的仿作不足以保護仿作人，例如法國的 TV 頻道，曾發行過歌手 Jean Ferrat 的音樂摘錄，由法國的幽默家(humorist)對他的音樂作品發表一些幽默的評論。法院認

²⁴⁰ 內政部 1996 年度研究報告 國際著作權法令及相關判決之研究一伍、法國著作權法令暨判決之研究，內政部委託王泰銓教授編印，1996 年 4 月，頁 615。

²⁴¹ Salabert v Thierry·Le Luron Berrard·MABILLE,1988.；轉引自註 240，頁 617。

²⁴² 同註 240，頁 617。

²⁴³ 同註 240，頁 617。

為：「雖然音樂摘錄所添加的評論具有幽默感，但其發行仍必須經過原著作權人的同意，原因在於，雖然添加了評論但卻未對音樂的本身作修改，故不足以支撐音樂摘錄係著作仿作。²⁴⁴」

四 對原著作權人無侵害的意圖

新作不可侵害原著作人的權利，不論是道德或商業上權利(moral or commercial rights)。新作不得與原著作產生商業上的競爭關係，但不是說，新作不得帶有商業色彩。例如：法國上訴法院認為，商業化的 T-shirt 上印有象徵“Monsieur Propre” (Mister Clean)的紫紅色插圖，附上幽默性文字(“Mister Queen” and “AXEL is a real bitch”)，法院認為，這些修改都是為了讓大眾區分其與原著作的不同，達到不會與原著作相混淆的效果，在沒有證據可以證明其有侵害原著作人的意圖時，為合法著作仿作。法官進一步補充，本案中，著作仿作不限於製造出娛樂的效果，透過仿作人的商業意圖，讓仿作 T-shirt 賣得更好，吸引更多的顧客，也是一種著作仿作²⁴⁵。

若著作仿作的目的僅帶有廣告的性質，亦非合法的著作仿作。巴黎法院就曾經譴責“Femmes”雜誌的仿作人及其所設立的網站。本案中，被告複製與雜誌“Femmes”相同的佈局及照片，而後加上詆毀的文字在網路上供人瀏覽。法院認為，仿作人的行為並不是對“Femmes”雜誌有任何的反思或批評，純粹只是為了透過仿作的結果將電腦軟體“Linux”的操作系統賣給女性顧客。換言之，在法國若仿作意圖與商業意圖完全重疊的情況下，並非合法之著作仿作；然仿作意圖中包含商業意圖的情況下，就可能為合法的著作仿作。本文以為此概念有點類似美國法中對於「非商業性使用」的解釋，在同時包含「商業性」及「非商業性」的情況下，法院認為仍屬於「非商業性使用」的範疇，畢竟要建置一個完全非商業意圖的仿作是十分困難的。

1988年1月12日沙拉貝出版社控訴特利·勒律宏及貝赫納·馬畢勒²⁴⁶案中，法院認為：「著作仿作不得對原著作人私生活之隱私權有所揭露或是惡意中傷、毀謗之情事。但對於仿作人是否惡意中傷、毀謗原著作人或侵害原著作人之隱私權，則需從嚴認定，否則即喪失智慧財產權法對於著作仿作不加以處罰的美意。」且著作人之的人格權與著作人本身係不可分離的，故沙拉貝出版社無權就人格權受

²⁴⁴ La Cour considère en effet que “les apartés coupant l’extrait d’une chanson, non dépourvus d’une certaine dérision, portent nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur, même en dépit de leur vocation humoristique, et ne peuvent être ajoutés aux extraits d’une chanson sans l’autorisation de l’auteur”, available at: <http://avocats-publishing.com/Triste-jour-pour-les-parodies>, (last visited :2015/6/15)

²⁴⁵ CA PARIS, 4ème Ch., Section A, 9-9-1998, Société Seri Brode v/ Procter & Gamble France. ; 轉引自 Supra note 233.

²⁴⁶ Salabert v Thierry·Le Luron Berrard·MABILLE,1988,轉引自註 240, 頁 617。

侵害的部分代特橫內提出訴訟。

由不侵害著作權人意圖所推導出來，另一個對著作使用人的要求，為著作使用的結果不可以有「不公平優勢」的結果產生。簡言之，若是仿作的目的係為了開發一個與原著作相同的市場，那就不該利用原著作來達到吸引消費者的目的，通常情況下原著作與仿作著作會擁有不一樣的市場，仿作通常會採取與原著作對立的方式為之，會喜歡原著作的消費者通常不太會被仿作著作所吸引，反之亦然，若是仿作著作針對的是與原著作相同的市場時，則極大可能是非法的著作仿作。法院在判斷上必須衡量仿作人所造成的「不公平優勢行為」及仿作人的「言論自由」，實務上，若是模仿的內容是中立的情況下，比較容易造成不公平優勢的結果；但若是仿作的內容明確的傳達出著作仿作所欲傳達的訊息時，則法院會傾向認為這是種言論自由²⁴⁷。

第三款 法國之商標仿作

愈來愈多的商標權人會透過主張商標淡化的方式，避免商標使用人透過商標仿作的方式來批評商標權人。雖然商標權人因為商標淡化之規定而佔了上風，但為平衡商標人與使用人之權益，法院愈來愈依賴將「言論自由」作為商標仿作的免責基礎。但言論自由並不適用於任何商標使用之類型，對於商標權人無法受到保障的部分，或許可以透過法國民法²⁴⁸的規定加以彌補²⁴⁹。換言之，商標仿作或許可能因為「言論自由」而獲得正當化的基礎，然而，言論自由這項權利並不是絕對的²⁵⁰。

在法國智慧財產權法中，無法從法條上看到商標仿作的例外規定，不像著作仿作有明文的法條規範，所以法國實務在處理商標仿作的案件時更加的謹慎小心，在商標權領域中，對於「仿作」的要件要求基本上和著作仿作大同小異，包含了原商標與仿作商標間不得造成大眾的混淆誤認，且商標仿作的結果不得侵害原商標權人的名譽，這意味著，商標仿作不得直接作為商業上的利用且不得與原商標權人構成競爭關係。就法國具指標性的商標仿作案件分述如下：

一、Danone

在 Danone 案中，被告是一家跨國公司的前雇員，他為了抗議公司對其不合

²⁴⁷ Supra note 233.

²⁴⁸ Civil Code Art.1382 “Any act whatever of man, which causes damage to another, obliges the one by whose fault it occurred, to compensate it.”

²⁴⁹ Christophe Geiger, Trade marks and freedom of expression—the proportionality of criticism, IIC2007, 38(3), 317-327.

²⁵⁰ Id.

法的解雇，而設立了一個網站，網址為 www.jeboycottedanone.com，網站的內容有許多關於原告商標的仿作使用。



Danone 商標²⁵¹(圖 20)



Danone 仿作商標²⁵²(圖 21)

一審中，法院認為仿作抗辯只存在於著作權領域，商標權沒有仿作抗辯的適用²⁵³，故法院下令停止商標使用，並賠償商標權人所受的損害；然而，2003年4月30日，巴黎上訴法院推翻了原審的見解，上訴法院認為，被告對原商標的仿作，其目的顯然不是為了「商業上使用」，亦並非為了與原告 Danone 所生產的產品為競爭。雖然 Danone 商標是被仿作的對象，但仿作的目的卻不涉及商業事項。法院認為，被告於網站中並沒有批評原告的商品；相反的，被告所欲傳達的是他喜歡 Danone 這間公司，希望可以繼續在這家公司生產商品及服務顧客。最後法院指出，被告的行為係言論自由所保障的範圍，綜觀考量各方的利益，原告的商品並未被批評，且仿作商標及原商標間並沒有混淆誤認的危險，故被告係合法的商標仿作²⁵⁴。

二、Greenpeace v. Esso

在綠色和平組織及埃索(Greenpeace v. Esso)案中，原告 Esso 是埃克森美孚旗下的其中一個加油站品牌，綠色和平組織為了譴責 Esso 基於營利的目的而不顧對於環境產生的極大傷害，將 Esso 商標中的兩個 S 改成了錢的符號 E\$\$O，且做了一個 STOP E\$\$O 的標語，其商標仿作的目的就是希望大眾可以拒絕使用埃索的汽油。

²⁵¹ available at:

<https://www.google.com.tw/search?q=je+boycotte+danone&safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ErFIVf6kEsHemAXa3oHYAw&ved=0CC4QsAQ&dpr=1> (last visited :2015/6/15)

²⁵² Id.

²⁵³ TGI Paris 4 July 2001, Société Compagnie Gervais Danone et Société Groupe Danone v. Olivier M., Réseau Voltaire et autres, “l’exception de parodie, de pastiche ou de caricature, propre à la législation des droits d’auteur, n’existe pas en droit des marques”, 轉引自 Supra note 14.

²⁵⁴ CA Paris, 30 April 2003, M. Olivier (jeboycottedanone.com) v. Société Compagnie Gervais Danone et Société Groupe Danone.; 轉引自 VOORHOOF, Is freedom of expression a legitimate argument for disrespecting copyright? The parody as a metaphor, September 2006.



Esso 商標²⁵⁵ (圖 22)



Greenpeace 對 Esso 之仿作商標²⁵⁶(圖 23)



Greenpeace 對 Esso 之仿作商標²⁵⁷ (圖 24)

第一審法院認為，被告可用其他的方式達到批判 ESSO 的效果，故使用 ESSO 商標是「不必要」的使用，被告的行為侵害了原告的商標權。然上訴法院駁回了一審的見解，理由在於綠色和平組織的商標仿作，其目的並不是為了與原告為商業上競爭，且新舊商標間並沒有混淆誤認的危險，故應受言論自由的保障²⁵⁸。

雖然原告於判決中曾主張，Greenpeace 有使用 ESSO 的商標販賣 T-shirt 等活動周邊商品，但法院認為販賣周邊商品不是謀利的活動，其係為募捐的目的。在法國，商標仿作是否為非商業性使用是非常重要的判斷因素²⁵⁹，或許「商業化」(commercial)這個名詞的定義不是十分明確，但卻是許多歐洲國家所採取商標仿作合法與否的判斷標準。

三、Greenpeace v. Areva

在綠色和平組織及阿海瑛(Greenpeace v. Areva)案中，原告阿海瑛是法國國有的核能工業公司，在全球核電業中排列首位，該集團在風能、太陽能、生物能等

²⁵⁵ available at:
https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=areva+&oq=areva+&gs_l=img.3..0i19110.13981.14523.0.15717.4.4.0.0.0.90.326.4.4.0.msedr...0...1c.1.64.img..0.4.319.eXIXNGeoB88 (last visited :2015/6/15)

²⁵⁶ available at:
<https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=esso&oq=e> (last visited :2015/6/15)

²⁵⁷ Id.

²⁵⁸ TGI Paris 30 January 2004, Esso v. Greenpeace, Internet Fr. ; CA Paris 16 November 2005, n° Jurisdata 2005-288792. "...Esso sur ses marques d'une part, et qu'aucun risque de confusion n'était susceptible de naître dans l'esprit du public d'autre part." ; 轉引自 Supra note 14.

²⁵⁹ Supra note 14.

再生能源領域中也有長足的發展²⁶⁰。然而，綠色和平組織卻認為阿海珐在處理核廢料的過程中不夠嚴謹，導致核廢料對於環境造成嚴重的侵害，故仿作了 Areva 的商標，欲傳達阿海珐對環境造成侵害的訊息。



Areva 商標²⁶¹ (圖 25)

Greenpeace 對 Areva 之仿作商標²⁶²(圖 26)

本案中 Greenpeace 仿作商標，以貶低商標的方式達到仿作的效果，暗示大眾 Areva 是一個散播死亡的公司，法院認為雖然 Areva 的商標權並沒有受到侵害，但 Greenpeace 的商標仿作已超越了言論自由的合理界線，其商標仿作的結果造成對 Areva 的藐視，故 Greenpeace 的商標仿作是違法的，雖然商標權不因此受到侵害²⁶³。理由在於，商標仿作的結果僅暗示阿海珐是一個散播死亡的公司，非針對討論如何對我們的環境更友善的處理核廢料。換言之，法院主張，綠色和平組織可針對其所欲批判的事項使用不同的圖像或建議，在本案中使用那樣驚悚的商標仿作方式是不需要的。綠色和平組織可使用不同的意象去表達商標仿作的目的，故其商標仿作已侵害了原商標權人²⁶⁴。

四、Camel

²⁶⁰ Areva, available at:
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%e9%98%bf%e6%b5%b7%e7%90%ba> (last visited :2015/6/15)

²⁶¹ available at:
https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=areva+&oq=areva+&gs_l=img.3..0i19110.13981.14523.0.15717.4.4.0.0.0.90.326.4.4.0.msedr...0...1c.1.64.img..0.4.319.eXIXNGeoB88(last visited :2015/6/15)

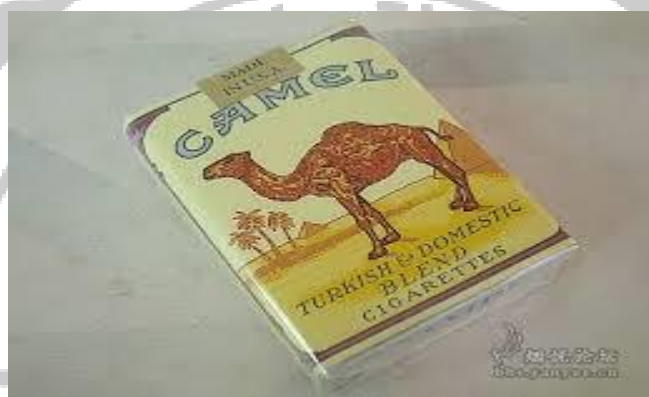
²⁶² available at:
https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=greenpeace+areva&oq=greenpeace+areva&gs_l=img.3..0i8i30.53761.70483.0.73505.29.24.1.3.3.2.180.1965.21j3.24.0.msedr...0...1c.1.64.img..5.24.1723.oGQ20ZdhLTM(last visited :2015/6/15)

²⁶³ TGI Paris 9 July 2004, SPCEA v. Greenpeace France, Greenpeace New Zealand and Internet Fr., “que cette association d’images est immédiatement perçue comme significatif qu’Areva répand la mort;...Que l’équation "Areva = mort" procède donc d’une démarche purement dénigrante qui engage la responsabilité de leurs auteurs ” ; 轉引自 Supra note 14.

²⁶⁴ Supra note 249.

在法國駱駝牌香菸商標仿作案²⁶⁵中，被告 CNMTR²⁶⁶是法國「預防呼吸系統疾病及肺結核全國性委員會」，委員會定期透過舉辦活動的方式推廣他們重視呼吸系統健康的宗旨。在「2001-2002 拒菸活動」中，CNMTR 以各個著名的香菸品牌商標作為仿作的對象，目的係讓青少年了解吸菸對身體健康所造成之傷害。

以原告駱駝牌香菸(Camel brand cigarettes)的商標作為仿作的對象，戒菸活動海報上所使用的文字大小及顏色與原商標相同，而圖形上則是一隻瘦弱的單峰駱駝倒在地上，他的腿摺疊在身體的下方，嘴唇間吐出骷髏頭形狀的菸，旁邊附上「香菸較穿越沙漠更難受」的字樣。原告 JT International，在法國是 Camel brand cigarettes 的製造商，向法國法院申請對被告活動下禁制令。



Camel 商標²⁶⁷ (圖 27)

在上訴法院(Appeal Court)，被告 CNMTR 被要求賠償及停止其舉辦的活動。法院認為，被告所追求公眾健康的目的固然正當，但言論自由卻沒有允許其可以侵害原商標權人的權益。不可否認，被告的仿作行為確實影響了大眾對於原告的看法，且相較於那些沒有受到商標仿作的香菸品牌，對原告造成不公平的侵害。換言之，法院認為，不論商標仿作的動機多高尚，仿作人皆不可以仗著言論自由而損害第三人的權益。因此，在商標仿作中，法院已設置了一個限制，也就是不可以對原商標權人造成不合理的損害²⁶⁸，故商標仿作不被允許。

然最高法院(Supreme Court)卻堆翻了上訴法院的見解，認為被告商標仿作並

²⁶⁵ Association Comite National contre les Maladies Respiratoires v. Société JT International GmbH [2002] CA Paris, available at http://www.lexinter.net/JPTXT/reprise_d'une_image_publicitaire_et_marque.htm, (last visited :2015/6/15)

²⁶⁶ “the Comité national contre les maladies respiratoires et la tuberculose” (CNMTR),

²⁶⁷ available at:

https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=camel+%E8%8F%B8&oq=camel+&gs_l=img.1.3.0110.10375.10375.0.13213.1.1.0.0.0.0.79.79.1.1.0.msedr...0...1c..64.img..0.1.76.a9mydA6V_Ek (last visited :2015/6/15)

²⁶⁸ Supra note 52.

不構成言論自由的濫用，被告的商標仿作行為非常符合其所欲提倡重視健康的目的，故對於被告之商標仿作應該加以肯認²⁶⁹，換言之，法院以是否構成言論自由的濫用來決定商標仿作合法與否，法院透過仿作商標的幽默方式及公共健康的活動目的，認為商標仿作適當的使用了原商標，故商標仿作人在為仿作時必須是善意且不能傳達錯誤的訊息，換言之，若出於損害原商標權人的意圖或做了不具建設性的批評都不是合法的商標仿作，例如：商標仿作的目的在提倡香菸中存在對人體有益的物质，然而事實上這項物質是不存在的，此時，就會構成商標仿作的濫用²⁷⁰。



²⁶⁹ Supra note 52.

²⁷⁰ Supra note 249.

第三章 商標仿作可否以言論作為抗辯—以美國及歐洲之商標保護範圍分析之

傳統商標所代表涵義為指示商品或服務來源的標誌，然而時代的演進，現今商標有著不同於以往的涵義，尤其在著名商標中更為顯著，除了商標本身龐大的經濟利益之外，商標更是思想交流與言論表達的工具之一。當我們提到 LV 包包時，除了想到 LV 包包這項商品外，浮現腦海中的，不外乎是奢華、高質感及優雅的感受，我們因此將 LV 商標與我們腦海中對於該商標的感受畫上等號。站在不同的角度，商標對於商標權人而言，內含了龐大的經濟利益；而對於消費大眾而言，商標可能成為思想交流與言論表達的工具之一。

在美國，立法者認為商標背後所蘊含之經濟價值有加以保護的必要，故有商標淡化法的制定，然而，立法者可能忽略了商標所代表的思想交流與言論表達的功能，故在賦與商標權人獨佔使用商標之時，同時造成了第三人言論自由的侵害。商標使用人紛紛扛起言論自由，作為對抗商標權人之武器，然而，在商標仿作中以言論自由作為抗辯基礎，是否可有效解決商標權人及商標仿作人利益衝突的問題，抑或是在援引憲法言論自由後引發出更多的衝突，不無疑問。

在商標仿作的案件中，商標權人與仿作人之間的權利拉鋸之所以會格外緊張的主因在於商標仿作的本質。如果商標仿作沒有作為商標使用，屬於純粹的文藝性表達，一般而言並不會導致消費者混淆，也不會與商標權產生衝突；然而大部分的情況，商標仿作會被當作商標使用，此時商標仿作會同時具有「表達性」與「商業性」之雙重屬性²⁷¹，有導致消費者混淆的可能，尤其在戲謔仿作效果不明顯的情況下，公眾混淆之機率就又大幅提升。換言之，當商標仿作具有雙重性質的情況下，「表達性」使得商標仿作有受到保護的必要；而「商業性」又使商標仿作有侵害商標權的可能，故對商標之保護，不會只因為與藝術表達的作品有關就消失，因藝術表達的作品也有可能涉及「商業性」。

另一方面，由於商標仿作之本質即為「模仿」；其在模仿的基礎上創造，如同法院曾言：「商標仿作的關鍵就是模仿，很難想像一個對時代雜誌的成功商標仿作沒有複製時代雜誌受商標保護的紅色框框。²⁷²」故商標仿作必然與原商標有很高的相似度。如果嚴格依照傳統判斷商標侵權的若干要素進行檢驗，則商標戲謔仿作會因與原商標相似而難以自侵權責任中脫身。基於上述原因，當戲謔仿作被用於商品或服務上時，就可能使商標權與自由表達的權利形成對立關係。若對

²⁷¹ Supra note 103, at 493-494.

²⁷² Supra note 103, at 494.

商標權採絕對保護，就是對表達自由的絕對限縮；對戲謔仿作的絕對保護，就是對商標權的無理侵犯。

在權衡雙方利益的方式中，言論自由的抗辯是不是一個根本的解決方法，本文以為，此爭議應該回到美國及歐洲對於商標權保護範圍作探討，且必須考量商標仿作的本質，再者，美國及歐洲對於商標淡化的態度，可能連動影響到是否該以言論自由作為抗辯的爭議，針對上述幾點分析如下：

第一節 美國對言論自由在商標仿作中的態度

美國對於商標權人的保護大致採擴張的方向發展，從 2006 年商標淡化修正案中可以得知其發展脈絡。為了權衡商標權人及商標仿作人間的權利，法院亦不斷擴大言論自由的強度，在不斷擴大商標權保護範圍的同時，言論自由的抗辯似乎成為不得不的選擇。依據商標仿作人的仿作目的，可以判斷仿作人所涉及的是何種種類的言論，在美國，雖然不同言論有不同的保護位階，然與歐洲言論自由相較其抗辯力度明顯較大，以下針對商標仿作與言論自由的關係分述如下：

第一項 「合理使用」與言論自由之關係

2006 年美國聯邦商標淡化修正法，正式將「商標仿作」納入商標合理使用之免責事由中，在此之前法院傾向使用「非商業性使用」及「言論自由」作為商標仿作的抗辯。在美國不但肯認「合理使用」的基礎是對第三人言論自由的保障，更肯認商標仿作人可以直接以「言論自由」作為商標免責的抗辯²⁷³。商標從一開始僅為辨識商品及服務的標識，演變為思想交流及言論表達的工具，商標已不單單為一種私權，某種程度商標的某些涵義已流入公領域中，這也是為什麼商標權及言論自由會產生衝突的原因，而言論自由的抗辯自然成為限制商標權的一種手段。

美國憲法對於言論自由保障條款，並非規定於憲法本文，而是規定於憲法第一修正案條款中。美國憲法第一增修條文規定：「國會不得制定限制言論、新聞自由，或人民和平集會請求政府救濟權利之法律。²⁷⁴」此規定，是美國憲法保障人民表意自由(freedom of expression)的主要內涵。美國聯邦最高法院曾表示，表意自由的核心價值乃在對於公共爭點公開而不受限制的辯論，而在表意自由的各

²⁷³ 同註 50，頁 7。

²⁷⁴ Amendments to the Constitution of the United States of American ,Amendment I “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”

種面向中，其中以對言論自由的保障最為重要。但因為條文規範過於簡單且廣泛，故有賴於聯邦最高法院以判例闡釋，依個案創造法則，因此在長期發展之下，已逐漸界定言論自由具體的保障準則及判斷標準²⁷⁵。

學者 Rebecca Tushnet 曾評論著作權「合理使用」與言論自由之間的矛盾關係，在美國，言論自由的核心精神在於保障政治言論不受政府機構之壓抑，其內涵是在保障民主架構。「合理使用」之目的在於協調著作權和言論自由，若社會評論不在「合理使用」的範圍內，將讓評論者無法自由使用著作，造成以「合理使用」之名限縮言論自由的結果²⁷⁶。再者，美國法院近年的趨勢傾向認為，若是有創意的、具有轉換性的（transformative）使用，可成立合理使用，但發展結果卻是，過去的許多判決以合理使用取代了言論自由，當法院面對改寫的劇本、改編的歌詞時，不是以言論自由保護之，而是檢視該使用是否具有創意，這樣的操作對於民主分享和自由保障是因小失大的²⁷⁷。

本文從 Rebecca Tushnet 的評論中可以的出，在著作權領域中合理使用是調和著作權及言論自由的方式，但光是合理使用所列舉的事項有可能無法周全的保障人民的言論自由。換言之，人民的言論自由不應該受到法條所列舉的合理使用之限制。對於言論自由的保障係高於著作權法所規定的內容，即就算不是著作權所規範的合理使用，仍可主張言論自由加以對抗著作權人的權利。這樣的結論在商標仿作中似乎也有適用，在美國商標仿作延續了著作權偏袒保護言論自由的態度，認為商標淡化修正案雖然對「合理使用」有明文規定，但其實質內容之定義必須透過法院判決加以闡述，闡述的過程中應與公權利一併考量之內涵，換言之，不得因為「合理使用」的規定，而背棄了言論自由的內涵。

在商標仿作代表案例 *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*²⁷⁸中，第一巡迴法院曾做出以下論述，並從此被司法界廣泛引用：「著名商標在日常言論中的重要地位(即商標權人急切追求的地位)使它自然的成為商標仿作的對象，對商標的戲謔仿作，甚至是最冒犯的商標仿作都能傳遞出某種資訊，這種資訊可能僅是提醒我們不需要對企業或產品的形象過於認真。在這些象徵及名稱與我們的生活如此緊密結合的情況下，否認公民對已深入日常生活的標記、名稱開玩笑的權利，將是對表達自由的極大縮減。²⁷⁹」

美國最高法院於 *Prestonettes, Inc. v. Coty*²⁸⁰案中也提到：「詞彙或標記並不會

²⁷⁵ 史慶璞，美國憲法理論與實務，三民書局出版，2007年，頁190。

²⁷⁶ Rebecca Tushnet, Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It, 114 Yale L.J. 535, 542(2004).

²⁷⁷ Id.

²⁷⁸ *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

²⁷⁹ Id.

²⁸⁰ *Prestonettes, Inc., v. Coty*, 264 U.S. 359(1924).

因為法律賦予其商標權便成為一種神聖不容侵犯的禁忌，若他人對商標之使用係非基於欺騙的方式，且有助於公眾對真實的發現，便應受到容許。²⁸¹」商標不僅係代表某種產品，更象徵一定的社會文化，成為人們思想交流和觀點表達的工具，若禁止這些商標或商標名稱進入公共談話之中，便形同使商標所有人得以在公眾領域圈地為王、蠶食鯨吞掉原本屬於公眾的言論表達範圍。

且隨著商標淡化理論興起後，商標權及言論自由間之緊張關係加劇。商標法學者 Thomas McCarthy 指出：「如果將反淡化法理解成，允許商標權人禁止他人在未經許可下，在非商業領域消極地、冒犯性的使用商標，那麼企業可以通過禁止任何第三人使用該商標，達到免受批評的目的。²⁸²」導致的結果可能會讓一般公眾在每一次表達思想中提及他人商標時，都必須擔心遭到商標權人的侵權控告。故如果公民無權在言論自由的保障下進行模仿、諷刺或評論，將會發現，隨著知名商標的增多，看似豐富了我們的文化色彩，實則我們的語言卻愈來愈單調。

2001 年，製造芭比娃娃的 Mattel 公司，控告藝術家 Tom Forsyth 侵害其商標權，因為在他所創作的「食物鏈芭比」中，將芭比娃娃當成食物，放在烤箱、果汁機、火鍋等容器中，以連結食慾與性慾的官能知覺。2003 年，美國法院判決認為 Forsyth 的作品屬於「合理使用」，並未侵權，判決中並指出「若將使用芭比娃娃作為評論的藝術創作自由完全交由 Mattel 公司控制，並不符合公共利益」。上述判決見解可謂對商標仿作應受憲法上言論自由之保護最切旨的註解。而「合理使用」及「言論自由」分別提供商標仿作人在法律上的免責依據及憲法上的保障基礎²⁸³。

第二項 政治言論之商標仿作

美國憲法增修條文第一條的規定為美國公民的言論提供了基礎性的保障。然而，美國法院對言論的保護並不是劃一對等的，其針對不同類型的言論有不同的保護程度，其中政治性言論無疑地受到最高度的保護。屬於憲法增修條文第一條保護之核心範圍，在美國，言論自由的精神在於保護政治言論，不受政府機關之壓抑，其內涵是在保護民主架構²⁸⁴。透過判決的檢視，發現當政治性商標仿作與商標權人間產生利益衝突時，美國法院往往偏重保護商標仿作人而選擇犧牲商標權利人。換言之，以政治為目的的商標仿作，法院幾乎已到了「絕對性」保護的程度。

²⁸¹ Id.

²⁸² Supra note 42, at §24:16.

²⁸³ 同註 43, 頁 80。

²⁸⁴ 同註 46, 頁 230。

在 *Lighthawk, the Env'tl. Air Force v. Robertson*²⁸⁵ 案中，Smokey Bear 象徵著英勇對抗森林大火的英雄，是美國林務局虛構的吉祥物(見圖 28)，依據相關法令它是屬於「美國的財產」。一個名為「Lighthawk, the Environmental Air Force」的環保團體為了表達對林務局允許公共土地遭受砍伐的決策不滿，便進行了一個廣告活動，廣告的正中央是 Smokey Bear 的圖像，其身後有一把電鋸，下方是一串文字：「Say it ain't so, Smokey.」，被告的行為很明顯的為商標仿作。



SMOKEY BEAR²⁸⁶(圖 28)

美國林務局揚言要行使政府的財產權以對抗 Lighthawk，隨後並提起訴訟。法院認為被告的抗議廣告為「一種對政府政策批評的形式，在憲法增修條文第一條的價值層次上擁有最高階的地位²⁸⁷」；並表示「對於政治言論的限制應推定無效，且接受最嚴格的審查，除非政府能提出令人信服的利益否則不容存在。²⁸⁸」判決被告勝訴，因其商標仿作隱含的是受言論自由最高程度保護的政治性言論。

同樣的在 *American Family Life Ins. Co. v. Hagan*²⁸⁹ 案中，被告 Timothy Hagan 欲競選下屆俄亥俄州州長的候選人，競爭對手為當時的州長 Robert Taft，而原告為美国家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance Company)，當時人壽保險公司所推出的廣告中，廣告最後經常出現一隻真實或數位動畫的白色鴨子拍動著翅膀，以呱呱叫的聲音說出公司名稱字母的縮寫「AFLAC!」。

²⁸⁵ *Lighthawk v. Robertson*, 812 F. Supp. 1095, 1099 (W.D. Wash. 1993).

²⁸⁶ available at:

<http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=happy-65th-birthday-smokey-bear--ho-2009-07-24>; http://www.mtmultipleuse.org/fire/smokey_bear_poster.htm (last visited :2015/6/16).

²⁸⁷ *Supra* note 285, at 1099.

²⁸⁸ *Supra* note 285, at 1101.

²⁸⁹ *American Family Life Ins. Co. v. Hagan*, 266 F. Supp. 2d 682, 700-701 (N.D. Ohio 2002).

認為，無論是否符合「非商業性使用」，政治事務的活動應受憲法增修條文第一條最全面、最迫切的保護。如果商標仿作可受「非商業性使用」的豁免，那麼對政治性言論的保護當然也可以達到免責的效果。本案中被告的商標仿作隱含表達其政治言論的手段，故自然應受到憲法增修條文第一條之保護²⁹³。

再者，法院於 *American Family LifeIns. Co. v. Hagan* 一案清楚地表明，不是所有涉及政治性言論表達的情況，商標權都要被言論自由壓得抬不起頭來，憲法增修條文第一條的保護對象僅限於那些「非作為識別來源」且「具有訊息傳遞」的商標使用行為，於此範圍之外商標權人仍享有捍衛抵禦外侮的力量。然本文以為，雖然法院做了這樣的闡釋，但對於政治性商標仿作的保護卻是幾近「絕對性」的程度，商標權人在面對此類型的商標仿作通常只有退讓的下場。

第三項 商業言論之商標仿作

所謂「商業性言論」，係指個人或企業經營者基於商業目的或利潤，所發表的言論，可能是廣告或任何的文字、語言，是種純粹以經濟交易為目的的言論。商業性言論是否受到憲法第一修正條款之保障，過去常爭議不斷，原因在於最初美國憲法立憲時，保障言論自由最主要的目的，是為了保障宗教性言論和政治性言論，避免遭受宗教迫害以及減少政治迫害，因此在早期，最高法院否定了商業性言論的合憲性²⁹⁴，直至 1976 年 *Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizen Consumer Council* ²⁹⁵案(下稱藥房案)出現，變更了最高法院早期的見解。

藥房案中 *Blackmun* 法官提出三點肯定商業性言論應受保障的理由，第一、人民有接收資訊的權利；第二、避免愚民政策的產生；第三、促進資訊流通自由。法院認為在現代社會中，商業言論之價值並不亞於政治言論，對於廣大消費者而言，商業言論反而對其更具有切身的利益，換個角度想，商業言論其實具有公共利益色彩的性質，因商業言論具有相當之價值，為避免消費者處於無知的狀態，保護商業論，促進資訊的流通自由將會是最佳的方法。²⁹⁶

雖然商業言論經過藥房案後已受到言論自由保護之肯定，但並非所有的商業言論皆受到保障，主要還是以「真實的」、「合法的」商業言論為保護對象。在商標仿作牽涉到商業行為時，法院的判斷通常會較純粹的商業言論還要嚴謹，基於仿作的本質，通常仿作商標與原商標間會有高度的相似性，故為了避免商標仿作造成市場上消費者的混淆誤認或是淡化原商標本身，對於商業性商標仿作的判斷會

²⁹³ *Supra* note 289, at, 691.

²⁹⁴ 林世宗，美國憲法言論自由之理論與闡釋，師大書苑有限公司出版，1996年2月，頁199。

²⁹⁵ *Virginia State Pharmacy Board v. Virginia Citizen Consumer Council*, 425 U.S. 748 (1976).

²⁹⁶ *Id.*

較單純商業言論來的嚴謹。

雖然商業言論受憲法保障的起步較晚，受保障的程度較政治言論低，且在為商業性商標仿作判斷時，法院會採取較嚴謹的態度，以避免消費者的混淆誤認，但不代表商業性商標仿作無法對抗商標權人，事實上在美國，為促進經濟的發展，商業言論仍受相當高的保障。與歐洲國家相較，美國在保護商標性商標仿作的程度上明顯高出許多，歐洲國家對於商業性言論的保障明顯較政治性或公益性言論來的低。

第二節 歐洲商標權已「內建」言論自由

第一項 歐洲對商標淡化理論之懷疑

歐洲受到美國商標淡化之影響，「歐洲商標指令」及「歐洲商標規則」中皆有對商標淡化的規範，然歐洲法院並非全然敞開心胸接受這樣的立法，但礙於法有明文，歐洲法院就算對商標淡化的理論存有疑義，也無法就此視而不見；近來，為順應世界潮流，愈來愈多的歐洲法院接受了商標淡化的觀念，卻產生了商標權及言論自由間的緊張關係，這樣的發展趨勢不約而同的和現今美國所面臨的困境十分相似。在擴大商標保護範圍的同時，商標權與言論自由間的戰爭似乎是無法避免的，隨著傳播媒體的興盛，商標的功能已不再侷限於傳統指示商品及服務來源的功能，而是演變成為企業商譽的載體以及行銷廣告的媒介，商標在文化上所衍生的價值，也就是特定商標的形象，在廣大消費者間成為一個共享的語彙和符號。在一個商標同時乘載著雙方權利的情況下，商標權與言論自由間的拉鋸絕對是無法避免的。

歐洲學者 Robert Burrell 曾經提出，對於商標本身的價值，包含廣告、行銷功能等等功能應否置於商標權下加以保護提出疑義²⁹⁷，換言之，對於商標權保護的範圍，究竟應該限縮在避免消費者混淆誤認的情況，抑或是對於減損其商標識別性及商譽的行為都應該納入商標權的保護範圍之中。學者認為，雖然肯認商標本身的價值應該受到保護，但納入商標權的護範圍似乎有保護強度過強的疑慮。商標權賦予商標權人的，是一種獨佔商標標識的權利，換言之，在未得到商標權人授權的情況下，第三人不能任意使用商標，且構成商標淡化的侵權門檻不高，幾乎所有的商標使用結果都會造成商標識別性及商譽的減損，若擴大商標權的保護範圍，對於第三人權利的侵害似乎過於強大²⁹⁸。

²⁹⁷ Supra note 171.

²⁹⁸ Supra note 171.

且著名商標的形成，除了商標權人自身的努力之外，傳播媒體及廣大的消費大眾都扮演著功不可沒的角色。立法者對於商標淡化的規定僅單方面的考量到商標權人對於商標的投資，但卻忽略了傳播媒體及消費大眾對於商標價值的貢獻。一個著名商標的價值是由媒體的推崇及消費者的偏愛所推砌而成了，這些在市場上流竄的對於商標的評論就是著名商標的價值所在，換言之，正是因為消費者對商標自由評論的權利造就了著名商標，故消費者的自由評論權不應該因為商標的著名而喪失²⁹⁹。若將商標的價值全都歸屬於商標權人的羽翼之下，對於一同創造商標價值的第三人似乎不甚公允。

在美國，擴張商標權保護範圍的結果，導致商標權及言論自由的緊張關係日趨嚴重，在擴大商標權保護的同時；強化言論自由的抗衡力度似乎是不得不的選擇，美國學者通常會建議用言論自由去削弱商標權的權利範圍以達兩者間的平衡³⁰⁰，而美國司法實務似乎也採取了這樣的建議。但觀察美國現今的實務發展，商標權及言論自由之間的衝突問題並沒有因此而得到舒緩，其兩者間權利的範圍界定往往須經由法院針對個案事實加以認定，導致商標權人及商標使用人的權利範圍都呈現不安定的狀態，雖然立法擴張了商標權的保護範圍，但商標權人的權利也有可能因為言論自由的抗辯而受到壓縮。

在美國討論得如火如荼的商標仿作議題，在歐洲幾乎不受到重視，在英國，商標仿作幾乎不會受到當權者的關心，原因在於歐洲仍有許多法院對於商標淡化理論抱持著懷疑的態度，認為商標權保護的範圍僅限於避免消費者混淆誤認，故在侵權判斷上僅以混淆誤認之虞作為評斷標準。法院不接受以言論自由作為對抗商標權的基礎，原因在於立法者當初在制定商標權法時就已經將言論自由的因素納入立法的評價中，而言論自由並非立法者認為可以作為抗辯商標權的理由，既然立法者已經作出了價值判斷，司法機關在為案件審理時就不該認為言論自由可以作為商標權的免責基礎。

法國於著作權立法時採取相同的模式，立法者已將言論自由納入考量，並權衡著作權人及使用人之相互權益後作出價值選擇，故基本權不應是用以抗衡著作權人權益之武器，而是「內建」於著作權法中之平衡思維³⁰¹；法國商標權亦同，法國在審理商標仿作案件時，判決理由中會肯認商標仿作是仿作人之言論自由，但僅此而已，不會進一步將言論自由作為對抗商標權的抗辯事由。

歐洲學者 Robert Burrell 認為，美國以言論自由作為限制商標權的方式看似提供司法者一條解決衝突的路徑，但實質上卻製造出更多的問題。當我們採用以

²⁹⁹ 吳志輝，馳名商標滑稽模仿的利益平衡，暨南大學民商法學系碩士論文，2010年，頁12。

³⁰⁰ Ziyaad Mohamed Navsa, Trade mark dilution: no laughing matter, E.I.P.R. 2009, 31(9), 455-464.

³⁰¹ 同註146，頁264。

言論自由作為抗辯商標權的觀點時，我們就必須為各種的商標使用權人尋找一套工具或一種理論基礎來對抗商標權人的權利³⁰²，進一步會產生許多特權的問題，其中商標仿作就是一個很好的例子。且在美國多次浮現的爭議在於如何劃定言論自由的界線，作為被告的抗辯³⁰³，問題出在言論自由沒有辦法明確的定義仿作，故雖然商標仿作可以言論自由作為抗辯，但我們卻無法從言論自由中導出什麼類型的商標仿作應該獲得保障。言論自由充其量僅能區分出不同的言論應受什麼程度的保護，但仍無法更具體的定義出何謂仿作，言論自由可以涵括的保護範圍實在是太廣泛了，幾乎所有商標使用的類型都可以納入言論自由的保障之下，以此作為抗辯的依據，似乎有失精確且最後的結果仍須交由法院加以判斷。

Robert Burrell 認為現今所有問題源頭在於過度擴張商標權的保護範圍，迄今為止，學者在討論如何解決商標權人及商標仿作人間衝突的方法上都著重於「外部限制」或「內部限制」的討論，「外部限制」係指直接以言論自由作為商標仿作的基礎；而「內部限制」則是衡量言論自由原則後將商標仿作列為商標侵權免責的例外。上述兩種方式都是以衡量商標權及言論自由作為出發點，差別僅在於訴訟中「外部限制」仿作人直接是以言論自由作為抗辯主張；而「內部限制」中仿作人必須直接援引商標權法中的免責事由作為抗辯。不論採「外部限制」或「內部限制」都無法避免掉權衡商標權與言論自由這道程序，而問題的源頭在於美國過度擴大承認商標權的保護範圍。

商標權與言論自由之「外部限制」及「內部限制」示意圖(圖 31)



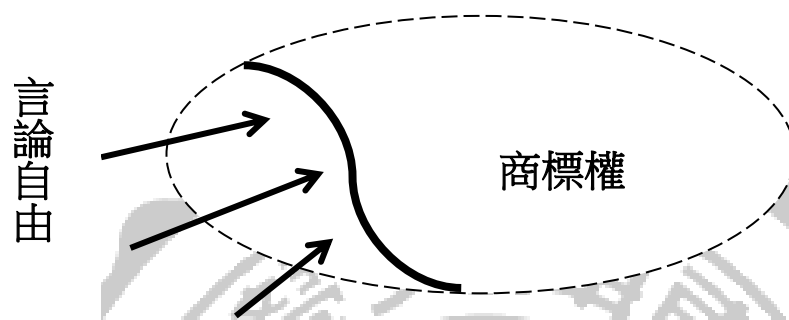
若是商標權保護範圍背後的保護理論夠堅實，則言論自由根本不會有趁虛而入的機會，故要根本的解決商標權及言論自由之間的衝突就必須從商標權保護範圍的界定加以出發。一旦允許以言論自由作為抗辯主張，不論以「外部限制」或「內部限制」的方式都是間接承認擴大商標權保護範圍的結果。依據 Robert

³⁰² Supra note 171.

³⁰³ Supra note 171.

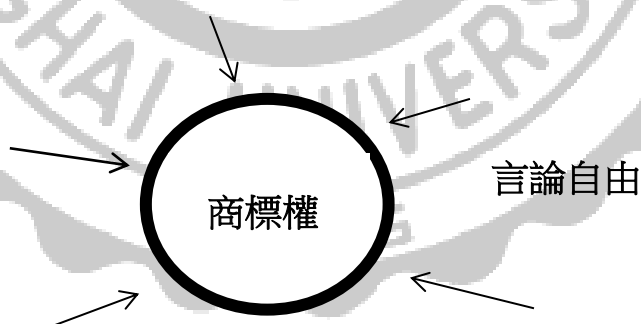
Burrell 的主張，對於商標權的保護必須要緊抓住商標權的核心價值，他認為避免消費者混淆誤認就是商標權的核心價值，商標本身的價值固然需要保護但卻不是商標權所應該規範的對象，在堅實了商標權受保護的價值後，一來對於第三人的權利妨礙較小；另一方面言論自由在面對商標權時也必須加以退讓。

美國言論自由與商標權之界線(圖 32)



美國雖然擴大商標權保護範圍，然而保護理論不夠堅實(商標權保護範圍以虛線表示)，故在面對言論自由抗辯時(圖中以箭頭表示抗辯)，商標權的保護範圍就會受到限縮，商標權及言論自由之界線(圖中最粗的S曲線)由法院加以界定。

歐洲言論自由與商標權之傳統界線(圖 33)



歐洲仍以商標權的基本功能作為保護範圍，故商標權受保護基礎堅實(圖中以粗實線表示)，故言論自由不足以影響商標權的保護範圍。

作者自行整理

商標權具有雙重的性質，除了「私益性質」外同時具有「公益性質」，故對於商標權的保護的確不宜過廣，對於第三人的權利限制應該以保護商標權的核心價值為必要。擴張商標權保護範圍的情況下，民眾可能在每一次表達思想提及他人商標時都必須擔心遭到商標權人的侵權控告，無數的現實交流都將遭到禁錮，如果第三人無權在言論自由的保障下進行模仿、諷刺或評論，將會發現隨著著名商標的增多，我們的語言會愈來愈單調。雖然美國不斷的強化言論自由的力度希望達到權利的權衡，然而，本文以為此種看似保護言論自由的保護實則非真正的保護，原因在於商標權人大多有能力揪出讓其「不順眼」的商標使用，一般第三人在收到律師存證信函時就「預先」放棄了自己的言論自由，所幸就算進入訴訟，訴訟中所消耗的成本對於商標權人而言或許九牛一毛；但對於一般第三人往往是沉重的負擔，再者，訴訟的結果取決於法官的價值判斷，對商標權人及第三人而言都存在不安定感。

本文以為無論商標權及言論自由的界線為何，「合理」及「明確」的界線是立法者所應該首要考量的，一來「合理」的界線比較不容易引起權利的衝突；而「明確」的界線則是法律所應該具備的本質，如果讓人民無法預期其規範的結果則達不到當初的目的，故本文以為，應以傳統的商標權保護理論較為可採。然而，礙於法有明文，法院可以透過嚴格的解釋商標淡化的要件達到限縮商標淡化的適用範圍。

第二項 商標仿作無商標淡化侵權態樣的適用


商標仿作不符合商標淡化中的侵權態樣，是以商標使用的結果符合「仿作」的特性為前提，亦即商標仿作必須喚起消費者對於原商標的注意，但卻可以明確區分出兩者的不同；且仿作人必須以嘲諷幽默的方式為仿作。

第一款 商標仿作不會減損商標識別性

美國學者 Schechter 曾就減損商標識別性的行為舉過一個例子：「如允許將 Rolls Royce 的標識使用在 Rolls Royce 餐廳、Rolls Royce 自助餐館、Rolls Royce 褲子、Rolls Royce 糖果等，則十年後你將不再擁有 Rolls Royce 商標，因為商標不再與註冊商標之商品“立刻”產生聯想³⁰⁴」換言之，當大家都使用相同或近似的商標就算是使用在不同的商品或服務上，結果會讓商標的識別功能蕩然無存。然

³⁰⁴ Supra note 194, at para.37“ Thus, to quote Schechter again, for instance, if you allow Rolls Royce restaurants and Rolls Royce cafeterias, and Rolls Royce pants, and Rolls Royce candy, in 10 years you will not have the Rolls Royce mark any more.”

商標仿作的結果是否會造成商標識別性的減損，學者提出質疑。

在我們的生活中商標仿作不在少數，對於星巴克、麥當勞、及 LV 包包等等的商標仿作作品，充斥在我們日常生活中，但事實證明著名商標的識別性並不因此受到減損，再看到「」這個標識時仍可以立即的聯想到麥當勞；而看到綠色美人魚時也會立即聯想到星巴克。仿作的本質在於喚醒大眾對於原商標的注意，且通常會對商標展現其幽默的創意，雖然與原商標間會有高度的相似性，但那與原商標間些微的差異，正是仿作人所欲強調的重點，仿作人及消費者都會放大那些微的差距，從中體認出原商標及仿作商標間的不同。

愈是成功的商標仿作愈不會造成商標識別性的減損，因為成功的商標仿作一定能喚醒消費者對於原商標的注意，且不會造成消費者的混淆誤認。再者，辨識度愈高的著名商標愈不容易引起消費者的混淆誤認，再加上商標仿作人對於原商標的幽默改造更可以將原商標及仿作商標區分開來，故對於商標權人不會構成商標淡化。

第二款 商標仿作不會減損商標商譽

一個合法的商標仿作，並非利用著名商標之商譽去吸引大眾目光或將消費者轉移導向使用者「本身」之產品或服務，而係利用著名商標去評論、批評或諷刺著名商標人或其產品、服務³⁰⁵。誠如前述，商標除了「私益性質」之外還包含「公益性質」，公益性質部分除了是公共領域中言論的表達工具之外，一方面也影響到廣大消費者的權利，消費者除了會依據商標來作為購物的選擇標識外，商標背後所代表的商品品質，對消費者而言也是一項重要的指標，這些公益的性質讓商標儼然成為一件「可受公評」的事項，而商標仿作的角色就類似於「第四權」³⁰⁶的性質，仿作人所欲傳達的訊息可能是對商標的諷刺或評論，但在訊息屬實的情況下不該認為商標仿作是對商標商譽的減損。

商譽的價值除了商標權人的努力之外，傳播媒體及消費者皆功不可沒，商標權人透過形象包裝、操控媒體及消費者自由評論的方式累積商譽，既然商譽是由商標權人及公眾共同累積的，商標權人不該只允許傳播媒體及消費者說出對商標權人正面的評價。美國最高法院於 *Prestonettes, Inc. v. Coty* 案中也有相類似的概念，其認為：「詞彙或標記並不會因為法律賦予其商標權便成為一種神聖不容侵犯的禁忌，若他人對商標之使用係非基於欺騙的方式，且有助於公眾對真實的發現，

³⁰⁵ 同註 50，頁 5。

³⁰⁶ 第四權，係指在「行政權、立法權、司法權」之外的第四種政治權力，是約定成俗自然而然形成的，指的即是媒體、公眾視聽，

<http://eportfolio.lib.ksu.edu.tw/~4990M044/blog?node=00000044>(最後瀏覽日:2015/6/22)

便應受到容許。³⁰⁷」，換言之，商標仿作若非惡意詆毀就不該當減損商譽的行為。

在法國 Esso 案中，商標仿作人所欲傳達的訊息是商標權人為了自己的營利而不顧環境遭受到嚴重的破壞，法國法院允許該商標仿作，雖然判決理由中僅提到仿作商標與原商標間不會構成消費者的混淆誤認，然本文以為就算將本案放在減損商譽的檢驗中也不會構成商譽的減損，雖然仿作的結果會讓消費者對 Esso 有不好的觀感，但卻反映出對 Esso 真實的評價，就像我們不會去禁止船舶漏油的新聞報導一樣，在不會構成消費者混淆誤認且傳達真實訊息的情況下，本文認為不該當減損商譽之侵權類型。又如法國 Areva 案中，法院認為商標仿作的結果雖然沒有侵害商標權，但仿作的方式有點超越真實，可能會對商譽造成損害，故仿作人必須負責，反面解釋，若傳達訊息在真實範圍內就不會有減損商譽的問題。

Hollywood 口香糖案清楚指出，判斷商標是否受到商譽減損之方法：「必須使消費者連結著名商標及其註冊之產品服務與劣質商品服務產生關聯，或激起令人不喜或有問題的感受，致與受保護商標形象相衝突或是將商標的用字或圖樣不當修改或變化³⁰⁸」。換言之，商譽減損的前提是以原商標與低劣之產品及服務產生連結為前提，然而，基於商標仿作的本質，一個合法的商標仿作並非利用著名商標之商譽去吸引大眾目光或將消費者轉移導向使用者「本身」之產品或服務，而係利用著名商標去評論、批評或諷刺著名商標人或其產品、服務³⁰⁹，商標仿作給消費者的感受中，對於原商標所欲傳達的意圖通常會較其本身之產品或服務來的強烈許多，故原商標並不會與其他的商品或服務產生連結，商標仿作所傳達的訊息愈強烈愈不會發生減損商譽的情形。

本文試舉二個使用 LV 商標例子，毫無疑問的，LV 商標所代表的是奢華、優雅及高品質的形象，第一個例子，為一般的減損商譽案例，商標使用人將 LV 商標用在劣質的藍白拖上，使消費者往後在看到 LV 商標時，可能將其與藍白拖產生聯想，而減損 LV 的商譽；第二個例子，為商標仿作案例，可能的情況為仿作人將 LV 商標印在人造皮的包包上，仿作人的目的於諷刺 LV 將動物的皮做成真皮包包的殘忍行為，商標仿作所造成之影響，是使消費者再看到 LV 商標時，腦中浮現的並不是 LV 商標與人造皮包包之間的連結，而是 LV 企業對動物的殘忍行為。換言之，與 LV 商標產生連結的並不是低品質的人造皮包包，而是仿作人所欲傳達的訊息。

上述所假設的兩個案例中，商標使用人都是將商標使用在較劣質的商品上，

³⁰⁷ Supra note 280.

³⁰⁸ Supra note 198；許曉芬，同註 169，頁 191-192。

³⁰⁹ 同註 50，頁 5。

藍白拖及人造皮包包都與 LV 高品質之形象不符，唯一的不同在於，消費者對 LV 商標產生連結的對象不同，在藍白拖的案例中，商標使用人並無仿作之意圖，使用人只是單純的使用原商標，使消費者會在 LV 商標及藍白拖間產生連結，達到吸引消費者目光或商品行銷之目的；而在人造皮包包案例中，仿作人透過幽默的手段，表示其所欲傳達的訊息，通常都是對原商標的諷刺及評論，而這也是使用原商標的主要目的，人造皮包包在本案例中所扮演的角色，不過是傳達訊息的工具。在判斷是否構成商譽減損時，必須將仿作的本質一併納入考量，否則在商標仿作的案件中，幾乎所有的案件都會造成商譽的減損，商標仿作會因此沒有存在的空間。

在美國，有一名通緝犯人在被逮捕時，身穿一件“Lacoste”品牌的上衣，恰巧一位新聞記者捕捉到了犯人被逮捕時的畫面，“Lacoste”公司為此對電視台施壓，要求立即停止撥放此影片，認為犯人穿著“Lacoste”上衣的畫面一旦曝光，會對公司的商譽造成減損³¹⁰；另一個事件，發生在印度，一部印度電影中，其中一個畫面是一瓶可口可樂出現在印度的貧民窟中，雖然此畫面只有短短的幾秒鐘，但可口可樂公司在得知後，立即要求電影公司為電影中出現的那瓶可口可樂打上馬賽克³¹¹，上述兩個實例看似誇張，但卻顯示出商標權人在保護其商譽時的不餘遺力，另一方面，也顯示出減損商譽的概念其實是非常主觀的，任何情況都有可能被商標權人解釋為減損商譽的行為；雖然這些行為可能在其他人眼中不具有任何意義。

故在檢驗減損商譽之要件時必須更謹慎為之，本文以為，合法之商標仿作沒有減損商譽的適用，其並非「不當的」將商標的用字或圖樣做修改或變化，且消費者並不會將原商標與低劣之產品及服務產生連結，在商標仿作中仿作人所欲傳達的訊息會蓋過其「本身」的商品，且「本身」的商品往往僅是幫助仿作的工具。再者，是否構成商譽的減損是一項非常主觀的判斷，在原商標權人的眼中幾乎所有的行為都有可能構成商譽的減損，最客觀的判斷方式可以回到仿作人所欲傳達的訊息當中，若內容屬實則不構成商譽減損；若內容誇大不實又惡意詆毀則構成商譽的減損。

第三款 商標仿作不會構成「搭便車」

特定商標利用著名商標的強烈吸引力，進而獲得商業上利益，即為俗稱之「

³¹⁰ BEN QUINN, Stop Anders Breivik wearing our clothes, Lacoste reportedly ask Police, available at: <http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/09/anders-breivik-clothes-lacoste-police>. (last visited :2015/6/16)

³¹¹ Arpan Banerjee, Non-origin infringement — has trade mark law gone too far?, IIC 2012, 43(5), 555-567。

「搭便車」行為，然而，此種不勞而獲的行為究竟侵害著名商標何種利益，是商標權本身、客戶群還是形象，學說上向來眾說紛紜³¹²，在損害無法得到確認情況下，將「搭便車」作為商標淡化侵權類型之一的妥適性向來都受到實務及學界的懷疑。

「搭便車」的構成要件為，因投射造成商譽移轉的結果及獲取不公平利益，所謂投射造成商譽的移轉，只要消費者受到特定商標的吸引原因是基於該商標與著名商標相同或類似即該當之；而所謂「不公平」(unfair)利益，依歐洲法院的見解係指特定商標試圖利用相同或類似於著名商標之標誌，「未付出任何經濟上代價，憑空享有著名商標對維持聲譽所付出之行銷努力³¹³」，至於特定商標權人是否有意榨取利益，不在所問，只要使用相同或類似著名商標之目的是基於行銷考量(for promotional purposes)，刻意造成兩商標間之聯想，則應認為係榨取不公平利益³¹⁴。

若根據上述對於「搭便車」構成要件的解釋，本文以為沒有任何商標仿作可以逃過「搭便車」的制裁。在商譽移轉的判斷上，仿作最主要的特性在於建立仿作商標及原商標間的橋樑，若消費者無法就兩商標間產生聯想，則商標仿作的目的就無法達成，雖然消費者不會就兩商標間產生混淆誤認，但混淆誤認並非商標淡化所需考量的結果，故在仿作人特別設計下，消費者必定基於與著名商標相同或類似而受到吸引，換言之，商譽的移轉是商標仿作中避不開的一環；至於獲取不正利益部分，歐洲法院的見解非常籠統，係指「未付出任何經濟上代價，憑空享有著名商標對維持聲譽所付出之行銷努力」。然而，如何去評斷「經濟上代價」及如何去衡量付出及結果間是否等值。試想，一位藝術家可能透過商標仿作的方式獲得各界對其作品的注目，然「獲取注目」本身是否為利益，而藝術家創作本身，是否可解釋為已「付出經濟上代價」，皆不無疑問。再者，付出的成本及結果間是否相等，其判斷標準又是另一個霧裡看花，故此情況下是否該當獲取不正利益，本文深感疑惑。在對於不正利益抽象定義的情況下，所有著名商標使用行為都有可能該當「搭便車」的侵權行為。

L'Oréal 案中，法院認為廉價次級香水，製作香水對照表，指出其產品類似知名名牌香水之目的，完全僅基於攀附著名商標商譽，且消費者購買次級香水的理由也僅基於與著名商標香水類似，故係從著名商標獲取不公正利益之不正競爭的結果，歐洲法院擴張承認著名商標的保護範圍。然而，英國上訴法院法官 Jacob L.J. 卻明白指出，若不是必須受到歐洲法院意見拘束，他強烈認為被告「據實以告」的行為非法律所應禁止的，且消費者不是笨蛋，不會看到廉價的模仿品卻認為

³¹² 同註 169，頁 193。

³¹³ TPICE, 22 mars 2007, VIPS, T. 251/03, at pt.49.

³¹⁴ CJUE, 18 juin 2009, L'Oréal v. Bellure NV, aff. C-487/07, at pt.44.

其具有品牌香水的品質³¹⁵。此案例中，被告將原商標使用於指示自己的商品，歐洲法院雖然傾向於保護原商標權人，然而卻受到各界多方的質疑，可見因「搭便車」而禁止商標使用的基礎仍不夠堅實。

轉向商標仿作的案件中，仿作商標通常不會用來指示仿作人之商品來源，仿作商標不過是仿作人表達仿作訊息的手段，在不造成消費者混淆誤認的情況下，對於公平交易秩序基本上並不會造成影響。誠如前述，若將仿作的特性融入「搭便車」的構成要件做判斷，商譽的移轉是仿作中不可避免的一環；而獲取不公正利益在抽象的定義下，幾乎所有對著名商標的使用行為都可以解釋為有獲取不正利益的結果。本文以為，「搭便車」所要防堵的為不公平競爭行為，其實可以透過其他法規加以禁止之，將其規範於商標法中，會混淆商標法的核心價值，其禁止的立論基礎有待加強；再者，商標仿作中基於仿作的本質很難逃離「搭便車」構成要件的禁錮，不同於其他商標使用行為，仿作商標必須使用與原商標相類似的商標，若不嚴格解釋「不公正利益」的構成要件，則商標仿作無一倖免，故合法的商標仿作基本上消費者會注意到的為仿作人所欲表達的訊息，仿作人的主要目的不在於行銷自家產品，應無獲取不公正利益的結果，換言之，仿作人在未造成不正競爭的情況下都不該當獲取不公正利益，故商標仿作應無「搭便車」侵權態樣的適用。

第三項 被拒門外之言論自由

立法者當初在制定商標權法時就已經將言論自由的因素納入立法的評價中，而言論自由並非當初立法者認為可以作為對抗商標權的理由，既然立法者已經作出了價值判斷，司法機關在為案件審理時通常不會將言論自由作為商標權的免責抗辯。分析傳統上法國法院對於商標仿作的審理，認為仿作人可以在三種情況下可為言論自由的主張，分別為：(1) 仿作不具有特定的商業利益；(2) 仿作不會產生消費者混淆之風險。(3) 仿作並無貶低或詆毀原商標³¹⁶。亦即，法國法院認為商標權及言論自由之間並沒有衝突的問題產生，兩者間的權利界線是以商標權的權利範圍為界線，在不侵犯商標權保護範圍的情況下，都是仿作人言論自由的權利範圍，故言論自由並不是用來對抗商標權的工具。法院在審理案件時以「混淆誤認之虞」作為侵權判斷的標準，在不構成消費者混淆誤認的情況下商標仿作是被允許的，故雖然對於商標權的保護範圍較小，但其權利的界線卻相對的較為明確。

³¹⁵ L'Oréal v. Bellure NV,[2010]EWCA Civ 535,pt.5,
available at:<http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/535.html>(last visited :2015/6/16)

³¹⁶ 同註 184，頁 49。

隨著「歐洲商標指令」及「歐洲商標規則」對於商標淡化的明文規定，在法國慢慢出現商標仿作因言論自由而獲得正當化基礎的看法，雖然言論自由這項權利並不是絕對的³¹⁷。在歐洲許多學者對於商標淡化的規定還是抱持者保守的態度，認為擴大商標權保護範圍的結果必定引來言論自由的對抗，不如堅實的守住傳統的商標權保護範圍，如此一來就可以迴避掉商標權及言論自由的權衡問題。一旦採傳統的商標權保護範圍可以得出兩個結果，第一、商標的權利只存在於商標登記提及的產品和服務上；第二、商標權僅可以用來對抗競爭者的商標使用³¹⁸。礙於商標淡化法有明文，學者認為法院應嚴格的解釋商標淡化的要件，如商標淡化的侵權行為必須於「交易過程中」使用商標，若嚴格限縮「交易過程中」的範圍，則許多商標仿作的案件不會構成商標淡化的結果。

假設言論自由在歐洲可以作為抗辯基礎，歐洲學者 Robert Burrell 認為在美國以外的地方，言論自由所發揮的抗辯效果是有限的。他列出了三個在歐洲，言論自由不適合作為商標仿作抗辯的原因³¹⁹：

- (一) 實務上，商業法庭不喜歡用憲法上的基本權利來處理商業爭議，無關乎任何法律問題，純粹是實際上法庭運作的現象；
- (二) 不可否認商標權是財產權的一種，與言論自由同時受到憲法的保護，若以言論自由作為對抗商標權的基礎，只會造成基本權衝突的對抗；
- (三) 不同種類的言論，保障程度也不同，歐洲的商業性言論受較低程度的保障，若商業性商標仿作以言論自由作為其抗辯，反而會受到權利限制。

針對 Robert Burrell 提出的三點理由詳述如下：

一、歐洲實務運作之現實考量

誠如前述，立法者當初在制定商標權時就不認為言論自由可作為商標權的免責事由，這是價值的選擇結果。既然排除言論自由作為抗辯，對於商標權保護範圍的界定就不宜過廣，歐洲雖然也有商標淡化的規定，但部分法院及學者對於商標淡化仍抱持保守的態度，故侵權標準仍以會引起消費者「混淆誤認」為前提，避免商標權過度超越其最初表彰商品或服務來源的功能。1998年歐盟商標指令於第5條明定商標權人的權利，而當中最重要的就是向消費者表彰商品來源³²⁰，因此如何避免第三人使用類似之標誌傷害到註冊商標之基本功能，即成為一重要考量。換言之，僅有在影響到商標權基本功能時，才為商標權賦予權利人禁止之範圍。

仿作商標往往係非商業性的使用著名商標，所謂「非商標使用」係指使用於辨

³¹⁷ Supra note 249.

³¹⁸ Supra note 249.

³¹⁹ Supra note 171.

³²⁰ Council Directive 89/104/EEC，後為歐盟商標指令 Directive 2008/95/EC 所修正。

識商品及服務之外的目的，若因此造成攀附商譽或損害原商標之識別性及商譽時，應待各會員國決定適用之法規範，而非逕自在商標指令中解決。由此可以看出，歐洲法院認為商標法應該謹守其保護商標功能之目的，而非將其他領域的爭議也一併納入³²¹。換言之，造成商標淡化的結果不一定要用商標權加以規範，透過民法或公平交易法的規定都可以彌補商標權人在商標權中無法獲得保障的部分，逕行於「歐洲商標指令」及「歐洲商標規則」當中制定商標淡化的概念，有可能會侵害到歐盟會員國在選擇適用法律上的自由。

二、引起基本權衝突

在美國以言論自由作為抗辯的結果只會引起基本權的衝突，且衝突又可分為兩類，仿作人的言論自由可能會與商標權人的財產權及言論自由產生衝突，最終，由法院去界定仿作人及商標權人間的權利界線。商標淡化雖然擴張了商標權保護範圍，但卻可能會因為言論自由而受到減縮；對於仿作人而言，言論自由的保障也不是真實的保障，因為一切還必須取決於法院的判斷。美國在採用言論自由作為抗辯後，並沒有因此解決雙方間權利衝突的問題，學者認為言論自由的界線取決於商標權的保護範圍。

(一) 言論自由 v. 財產權

在英國 *Mr Miss World*³²² 案中。原告擁有 *Miss World* 的商標權，其向法院申請臨時禁制令，要求被告不可播放名為“*Mr Miss World*”的選美節目，該節目是針對有易裝癖及變性癖的參賽者所設計，原告主張被告是不當利用其商標識別性及商譽而獲取不公平利益(*taking unfair advantage*)的行為。本案中的法官 *Pumfrey J* 指出：「有一個勸阻他人使用歐洲人權公約第十條言論自由作為保障被告權利的原因，是因為商標權無疑也為原告的財產權，同樣受到歐洲人權公約的保障。³²³」換言之，被告尋求言論自由保護的同時；原告同樣也受到財產權的保護。法院會快速的抓住商標權亦受到憲法保障的特性來對抗言論自由。

在 *Patel v. Allos Therapeutics Inc*³²⁴ 案中，法官 *Sonia Proudman, QC* 指出：「言論自由並非凌駕於其他的基本權，必須與其他基本權權衡後才可以決定誰應受保護，就算是少數人的權利也應該加以保障，商標權人有權利自由地享受其權利及

³²¹ C23/01, *Robelco NV v. Robeco Groep NV*, Judgement of the Court of November 2002, para.38 “Article 5(5) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a Member State may, if it sees fit, and subject to such conditions as it may determine, protect a trade mark against use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.”

³²² *Miss World Ltd v Channel 4 Television Corp* [2007] EWHC 982 (Pat).

³²³ *Id.* at 46.

³²⁴ *Patel v. Allos Therapeutics Inc*, [2008] All ER (D) 172 (Jun).

財富。³²⁵」法官此時所指的「少數人」是商標權人，法官不可認為商標權人是少數人且通常情況下都是經濟較為強勢的一方，就認為其財產權應該受到犧牲，商標權人或許應該承擔較強的社會責任，但絕不是因此剝奪其受法律保護的權利。

(二) 言論自由 v. 言論自由

商標仿作人言論自由的抗辯可能會侵害商標權人言論自由保障的部分，在美國較少被討論到，但觀察實務案例會發現這樣的侵害是有可能存在的。在商標仿作的案件中，商標仿作人通常都是以與原商標「對立的」的方式為之，其目的主要是諷刺及評論原商標可能的營運或現況。而憲法對於言論自由的保障，包含了積極面向與消極面向兩種模式。前者認為憲法保障人民有說的權利；而後者則是保障人民有不說的權利。而通常商標侵權中「混淆誤認之虞」的判斷都是由相關消費者中達混淆誤認程度占多少比例的方式加以判斷，換言之，就算法院認為不會構成「混淆誤認之虞」仍可能有部分消費者處在被混淆的狀態，將仿作人表達的仿作訊息當作是商標權人所發表的言論。

在 *Smith v. Wal-Mart Stores*³²⁶ 案件中，被告 Smith 經營一個網站，網路販賣的商品中，包含許多以“Walocaust”為設計的商品，“Walocaust”取自“Wal-Mart”商標的靈感，是家連鎖量販店的商標，仿作人將原告“Wal-Mart”的商標、企業口號與納粹圖像做結合，商品包含了 T 卹、馬克杯、保險槓貼紙等。被告 Smith 最終獲得勝訴判決，因為 Wal-Mart 無法舉證消費者在面對商標仿作時有混淆誤認之虞³²⁷。然而在訴訟中，Wal-Mart 曾提出一份民意調查，調查結果認為消費者在看到以“Walocaust”為設計的商品時，會認為其製造者為 Wal-Mart 或得到 Wal-Mart 的授權。換言之，被告商標仿作的行為有使消費者有混淆誤認的危險，雖然最後法院駁回了原告這項主張³²⁸。

換個角度思考，雖然法院最後駁回了仿作結果有使消費者混淆誤認的主張，然就民意調查事實觀之，有些消費者的確會誤認 Smith 所銷售的商品係由 Wal-Mart 所製造或是授權的，進一步認為，這些消費者會產生 Wal-Mart 在開大屠殺玩笑的感受，但事實上這卻不是 Wal-Mart 所欲表達的言論，Wal-Mart 本身對於大屠殺事件並沒有任何不敬的意思，法院的判決有可能讓 Wal-Mart 必須被扣上開大屠殺玩笑的帽子³²⁹。於此，商標權人受言論自由保障的消極面向可能因此而受到侵害。當愈來愈多商標仿作人受到言論自由保障的同時，這些由言論自由所賦予的特權讓我們不禁懷疑這些特權的適當性。用言論自由允許商標仿作的同時，原權利人的財產權及言論自由都有可能因此受到侵害。

³²⁵ Id.at 22.

³²⁶ Supra note 48.

³²⁷ Id.at 1339.

³²⁸ Id.at 1329.

³²⁹ Supra note 171.

三、商業言論保障程度低

歐洲法官 Pumfrey J 指出：「歐洲人權公約第十條較著重於政治言論的保護，對於藝術及商業言論則欠缺活力。³³⁰」他進一步表示：「若欠缺政治故事、政治觀點或任何與重要公共利益相關的商標使用，都很難依據歐洲人權公約第十條作為抗辯的理由。³³¹」換言之，言論自由固然是民主國家發展的先決條件，然而，不同的言論就應受到不同的保護，顯然在歐洲政治性言論及公益言論與商業性言論之間的保障程度有極大的懸殊。

這與美國對於不同種類的言論給予不同程度保護的觀念不謀而合，政治性言論享有較商業性言論較高的保障。唯一的不同在於，在商業性商標仿作的案件中，美國及歐洲給予仿作人之保護程度相差懸殊，原因在於，在面對商標仿作的案件時，美國法院會強化言論自由的對抗力度；在歐洲，有些法院甚至不認為言論自由可作為商標侵權的抗辯。再者，美國政治性言論幾乎給予「絕對性」保護，此為保障言論自由的核心精神；而商業性言論也被認為具有公益色彩而受到重視，但歐洲對於商業言論本身的保護程度就不高。假設歐洲採取與美國相同的模式以言論自由作為抗辯，在政治性商標仿作的情況下或許可發揮抗辯的效果；然而，在商業性仿作，以言論自由作為抗辯的結果有可能使商標仿作人處於更不利的地位。

除了上述三點理由外，Robert Burrell 另提出一個以言論自由作為抗辯可能會遇到的問題，即言論自由無法提供仿作的定義，進一步無法提供法院值得保護之商標仿作類型。現行美國正陷於此泥濘中，商標仿作雖然基於言論自由而獲得免責的特權，但言論自由的抗辯太過於抽象，沒有辦法明確的定義仿作，從而無法自言論自由中導出，符合什麼要件的商標仿作應該獲得保障³³²。對於商標仿作人而言，在無法確切得知仿作要件的情況下，會讓商標仿作人對法秩序產生不安定感，擔心自己的仿作作品動輒得咎，使原本應受言論自由保護的商標仿作，反而受到了言論自由的限制。

言論自由本身可以涵括的商標仿作類型非常的廣，在純粹為了幽默而為的商標仿作中，雖然有學者認為此種類型並不是合法的商標仿作，因為仿作必須傳達出對於原商標諷刺或評論的訊息，但大部分的學者卻認為，純粹幽默仿作仍然可以作為合法的商標仿作。在此類型中其實根本不需要特別去援用言論自由，因為純粹幽默仿作並不會對原商標權人造成任何的損害，商標權人對此類型的仿作也會相對寬容；另一種類型是帶有評論性的商標仿作，然而，仿作人是否帶有評論

³³⁰ Supra note 322, at 39.

³³¹ Supra note 322, at 47.

³³² Supra note 171.

的意圖或單純只是為了增加產品銷量而為仿作，實務上並不是那麼好區分，尤其是在帶有商業性質的仿作時，再者，對於商標仿作的評論對象為何、應達何種評論程度等都不是從言論自由中可以推導出來的。

例如在美國 **Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog** 的案件中，此為帶有商業性質的商標仿作，法院判決被告勝訴的原因在於，被告仿作商標的目的在於嘲諷 LV 包包所帶給大眾的奢華形象。然而，本文提出一個假設，是否被告一開始在為商標使用時僅是為了提高產品的銷售量，在面對原告控訴的同時才將其使用商標的目的轉而解釋為對高級包包的批評，這樣的解釋不無可能，畢竟法院往往是經由仿作的結果去推斷當初仿作的意圖。其實不管是具有仿作意圖或是純粹為了提高銷量而使用商標，都在言論自由所保障的範圍內，但顯然純粹為了提高銷量而使用商標的行為是不被司法者所接受的，會得出這樣的結論也不是經由言論自由所得出，而是法院所創設出的界線

言論自由不符合抗辯要求的原因，可以回到言論自由的本質作討論，憲法上言論自由的界線係以不侵犯第三人的基本權為標準，在面對不同種類的基本權會形塑出不同範圍的言論自由，在商標權及言論自由衝突的情況下，若始終無法確認商標權的保護範圍時，則言論自由只會是個模糊不清的權利。換言之，言論自由的界線是以其他基本權的界限為標準，言論自由本身無法劃出自己的界限，進而無法提供出具體的判斷標準，故在解決商標權及言論自由間權利衝突爭議上，首要任務還是必須先行確認出商標權保護範圍。

第四章 商標仿作與商標侵權之精緻化界線

本章會從美國及歐洲法院對於商標仿作的審理流程及判斷標準的介紹為出發，透過判決分析會發現，美國法對於商標仿作的審理，雖然沒有著作仿作來的穩定，但隨著案件量的累積，美國法對於商標仿作的審理已形塑出一個大概的輪廓，*Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog*³³³可說是商標仿作審理中一個重要的里程碑，可以清楚地得知法院對於商標仿作的審理階層及判斷模式；而歐洲法院則是較欠缺系統化的審理流程，法院通常是用爭點探討的模式來判斷商標仿作是否合法，依照案例事實的不同將審理重心放在不同的爭點上。

雖然美國法對於商標仿作的審理已形塑出一個大概的輪廓，然而實際分析各個權衡因素後會發現，通常法院在為判斷時並不會將所有的權衡因素都一一的作檢驗，可能會放大對於某些因素的判斷，或刻意忽略某些判斷因素。換言之，針對商標仿作的侵權判斷標準，不但各個法院間可能會採取不一樣的判斷標準，判斷標準中的各個判斷因素，也存在著極大的人為操作空間。本文以為法院對於商標仿作的審理往往存有「先射箭再畫靶」的心態，在「合法」及「明確」的商標權保護範圍無法確立的情況下，各個法院間都有可能受到心證的影響，而界定出不一樣的侵權界線。

美國法針對商標仿作除了「混淆誤認之虞」的判斷外，對於著名商標的仿作還必須為商標淡化的判斷，判斷的標準愈多背後所代表的涵義為，法院可操控的空間愈大。歐洲對於商標侵權的判斷為因應世界潮流而受商標淡化的影響，愈來愈多法院會去探討商標使用的結果是否構成商標淡化；然而，仍有法院及有力學者認為商標侵權的判斷應謹守商標的基本功能，換言之，僅有在構成消費者混淆誤認的情況下才會構成商標侵權³³⁴。除去了商標淡化的判斷，僅就「混淆誤認之虞」作為判斷標準，在判斷標準減少的情況下，理論上，商標仿作合法性的判斷結果會較美國法院來的穩定，但不可諱言，在「混淆誤認之虞」的權衡判斷因素上仍存有很大的操作空間，故不論是美國及歐洲法院，對於商標仿作的審理都存在一個極大的通病，即法院判決的結果存在高度的不穩定性。

美國法在商標權保護範圍不斷擴張的前提之下，商標使用的結果往往動輒得咎，商標仿作合法與否完全視法官對於言論自由的重視程度而定，商標仿作及商標侵權的界線會落在構成消費者混淆誤認及商標權擴張的保護範圍中間，換言之，在此範圍中都是法院可以裁量的空間；依歐洲對商標侵權的傳統見解，凡是商標使用的結果不構成消費者混淆誤認，都是言論自由所可以主張的範圍，商標權人

³³³ Supra note 132, at 267.

³³⁴ Supra note 311.

基本上沒有禁止商標使用的權利，法院可以裁量的空間相對較小，然而，光是「混淆誤認之虞」的判斷就存在許多主觀的價值判斷。本文以為，或許可以透過「商標仿作類型化」的方式提高判決結果的可預測性。

商標仿作雖不較著作仿作來的成熟，然比較法上已發展了一段相當時間，累積的案量已非少數，足以作為商標仿作類型化的背景基礎。現行實務礙於法院間的權衡標準無法統一，且侵權的判斷上存在許多操作空間，導致判決結果可預見性低，透過「商標仿作類型化」的方式作為輔助，更細緻化商標侵權及商標仿作的界線，換言之，利用法院在商標仿作審理中「先射箭再畫靶」的心態，將法院對於商標仿作各類型的態度加以區分。雖然類型化結果無法得出百分百精確的結論，且同一個商標仿作行為可能該當不只一個的商標仿作類型，但至少透過對法院價值判斷的剖析，某程度可以提高司法的可預測性，降低兩造不安定感，讓商標仿作人在仿作時有借鏡的標準，可在不侵害原商標權人的前提下實現言論自由。

第一節 美國法上商標仿作之審查流程與判斷標準

第一項 Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog

在 Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog³³⁵ 判決中，可謂為美國司法實務在累積

³³⁵ Supra note 132, at 256. Louis Vuitton 是全世界知名的法國企業，專門製造昂貴的行李箱、皮件、手提包和飾品，行銷及販賣遍佈世界各國，更於 2006 年被評選為時尚產業中「最佳品牌」的第一名，除了上述產品，LV 同時也銷售一小部分的豪華寵物配件，如項圈、狗繩等。被告 Haute Diggity Dog 為一家位於內華達州的小公司，只在美國國內生產銷售一系列的寵物咀嚼玩具和寵物床，其產品名稱往往戲謔仿作優雅高端的產品品牌，例如：Chanel No. 5、Mercedes、Jimmy Choo、Dom Perignon、Tiffany & Co. 及 Dior 等。其生產的咀嚼玩具及寵物床皆為絨毛製，形狀和設計鬆散的模仿目標品牌的經典產品，大部分透過寵物店散佈和販賣，而狗玩具一般售價低於 20 美元。本案爭議在於 Haute Diggity Dog 製造的一款寵物咀嚼玩具，名為「Chewy Vuitton」，同樣以不是太細緻的模仿手法仿製了 LV 手提包的外型，成為縮小版的絨毛咀嚼玩具，以「CV」替換了「LV」。

了數十年的商標仿作案件經驗以後，初步結出的小果實，雖未完全成熟，但較過去有明確清晰的架構，因而備受學界矚目，相當值得參考。若將整個判決整理歸納，可發現，第四巡迴上訴法院大抵是以三個階層的思考逐次遞進：第一階段、先分析 Haute Diggity Dog 的「Chewy Vuiton」是否構成商標仿作；第二階段、如為商標仿作，則進一步探討其商標仿作是否會造成消費者混淆誤認之虞；第三階段、若沒有造成市場混淆的可能性，再進一步分析是否會對 Louis Vuitton 的商標構成淡化，此階段主要是檢視 Haute Diggity Dog 的行為是否可成立「合理使用」；又如不成立合理使用，是否必然會構成商標淡化仍有討論的空間³³⁶。以下針對三個階層分述之：

一、Haute Diggity Dog 的「Chewy Vuiton」是否構成商標仿作

面對商標仿作案件時首先必須要先認定商標使用的行為是否構成商標仿作，這對於商標侵權的判斷十分重要，因為許多法院皆明示商標仿作並非為獨立的抗



LV 包包(圖 34)

Haute Diggity Dog 戲謔知名品牌之各式商品(圖 35)

圖 34 資料來源：

https://www.google.com.tw/search?safe=active&hl=zh-TW&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1033&bih=619&q=lv%E5%8C%85%E5%8C%85&oq=lv&gs_l=img.1.0.0110.2279.4093.0.6877.5.5.0.0.0.170.474.1j3.4.0.ckpsrh...0...1.1j4.64.img..1.4.471.nWTN01YpQqM

圖 35 資料來源：

https://www.google.com.tw/search?safe=active&hl=zh-TW&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1033&bih=619&q=Haute+Diggity+Dog+&oq=Haute+Diggity+Dog+&gs_l=img.12..0i3013j0i24.1837.1837.0.4031.1.1.0.0.0.115.115.0j1.1.0.ckpsrh...0...1.1.64.img..0.1.110.xq5TDUa013w

³³⁶ 張心全，商標「戲仿」—LV 訴 HDD 商標侵權案，中華商標，第 1 期，2008 年，頁 26。

辯，而是作為商標「混淆誤認之虞」考量的要素之一³³⁷，即一旦符合商標仿作則後續的檢驗標準會隨之改變，暗示成功的商標仿作在權衡上可與侵權抗衡；而成功的商標仿作則無法，故在侵權認定時具有某種程度的影響力。上訴法院從以下三點對被告是否成功進行商標仿作進行分析：

(一) 仿作商標與原商標間具有區別性

法院就 LV 與商標仿作人間的品牌形象、市場定位及販賣地點作分析。LV 所建立的品牌形象毫無疑問地為「時尚、昂貴及奢華」，專攻的是價格昂貴、作工考究的高端市場，其販賣的地點只在自己的專賣店或百貨公司的精品店中；而商標仿作人所建立的品牌形象，很顯然的並非所謂的「完美形象」，其商品不但價格便宜，外觀設計簡單又粗糙，既不精細也不高貴，且通常都與其他寵物產品一起販賣³³⁸。總言之，被告商標仿作的結果的確喚起消費者對原商標的聯想，但同時也傳達了自己不是原商標的訊息。

(二) Haute Diggity Dog 具有明顯的仿作意圖

法院認為，儘管被告明顯是意圖要從商標仿作的使用中獲利，但這樣的行為也不等於製造消費者混淆的惡意意圖。換言之，被告雖具有獲利的意圖，但並不抹煞其具有仿作意圖的事實³³⁹。

(三) Haute Diggity Dog 的行為達到諷刺的效果

被告的仿作行為消遣了 LV 的高雅及昂貴，被告所生產的狗玩具是拿來給狗狗咀嚼的，其無禮地呈現了高級時尚品牌成為休閒犬破壞的對象，諷刺意味是明白無誤的，故被告仿作的目的為對炫耀性消費現象的批評。第四巡迴上訴法院結論認為，Chewy Vuiton 咀嚼玩具充分結合了 LV 的商標與外觀設計，達到了評論諷刺的效果，讓消費者從中獲得樂趣，故 Haute Diggity Dog 的行為應被認定為構成商標法上的戲謔仿作。

二、Haute Diggity Dog 是否構成消費者混淆誤認

判斷商標仿作是否構成讓消費者對於商品的來源有混淆誤認之虞時，若判斷結果會構成消費者的混淆誤認，則不需再進一步檢驗商標淡化的問題；反之，若不構成消費者混淆誤認的情況，商標仿作仍需繼續進行淡化的檢驗。值得注意的是，在判斷混淆誤認時，各個判斷要素都要注入仿作的特質加以考量，不同於一般商標侵權案件之分析面向加以判斷。

第四巡迴上訴法院採用了「Pizzeria Uno 要素」³⁴⁰進行混淆誤認之虞的分析後，

³³⁷ Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 198 (5th Cir. 1998)

³³⁸ Supra note 132, at 260.

³³⁹ Jordache Enters. v. Hogg Wyld, Ltd., 828 F.2d 1482, 1486 (10 Cir. 1987)

³⁴⁰ Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir. 1984)，基於本案事實，法院列入考量

基於以下理由認定 Haute Diggity Dog 之商標仿作不構成消費者混淆誤認，以下針對各要件分析如下：

(一) 原商標的強度及識別性(strength and distinctiveness of the plaintiff's mark)

一般商標侵權的案件中，原商標具高知名度通常有利於原告；但涉及商標仿作的案件時，結果往往相反。「在戲謔仿作的案件中，一個強大商標的名氣與廣受歡迎，正是避免混淆誤認之虞的事實因素³⁴¹」，換言之，通常商標愈強大愈會被廣泛的認識，消費者反而較能辨識商標仿作與原商標的不同，不構成消費者的混淆誤認。本案中不爭執 LV 為著名商標，故造成消費者混淆誤認之虞的可能性較低。

(二) 商標類似的程度(Similarity of the Marks)

一般商標侵權案件中，商標相似度愈高愈會構成商標侵權的結果。然而，基於仿作的本質，商標仿作與原商標間必須具有足夠的相似度，否則難以使公眾將仿作商標及原商標迅速直接地連結起來，在無法使兩者產生連結的情況下，就達不到商標仿作的效果。但同時，一個成功的商標仿作，會明顯區隔仿作商標與原商標間的不同。故本文中，仿作商標及原商標間具有高度的相似性是無法避免的。

(三) 商品類似的程度(Proximity of the Products)

判斷此要素，法院認為必須對產品外觀、功能(facility)及銷售廣告的模式加以比較³⁴²。本案中原商標及仿作商標背後的商品在外觀上及功能上顯然不同，而銷售方面，LV 的產品是透過自營的專賣店、百貨公司精品店以及專門授權的網站銷售；相反的，被告的產品主要是透過傳統的管道和網路寵物商店販賣；廣告方面，LV 透過高端時尚雜誌行銷 LV 手提包；而被告的產品則主要是透過寵物用品供應管道進行廣告³⁴³。法院認為就三者加以評估，兩者產品的相似性並不高。

(四) 被告商品的品質及購買者採購該商品時所需注意的程度

(Quality of Defendant's Product and Sophistication of Buyers)

通常商品價值愈高的情況，消費者會投入更仔細的觀察以決定是否購買商品，因此愈不容易造成混淆。LV 為高單價商品，消費者自然會投注更多的注意在選

之要素為：(1)原告商標的強度或獨特性；(2)兩商標間的相似性；(3)兩商標之商品或服務間識別性的接近度；(4)雙方使用於其商業中設備或場所的接近度；(5)雙方使用廣告的相似性；(6)被告的意圖；(7)實際的混淆。

³⁴¹ Supra note 132, at 261.

³⁴² 同註 51，頁 116。

³⁴³ Supra note 132, at 263.

購商品中，故很難在高品質精品與便宜的狗玩具間產生混淆誤認的危險³⁴⁴。

(五) 侵權者選用該商標的意圖(Bad Faith on Part of Defendants)

法院認為，儘管被告明顯是意圖要從商標仿作的使用中獲利，但這樣的行為也不等於製造消費者混淆的惡意意圖³⁴⁵。本案中商標仿作的目的係為了達到幽默、批判的效果，而商業利益只是附隨的效果。消費者仍能辨識商品的來源，故不具有混淆市場的主觀意圖。

(六) 實際混淆的證據(Evidence of Actual Confusion)

在商標侵權案件中，法院原則上不要求權利人證明實際混淆；實際混淆證據的提供，只是混淆可能性的認定上一項具有說服力的證據而已。本案中，法院審酌LV在筆錄中曾提及：「假如我真的會把10元的絨毛狗玩具當作是真的LV皮包，那我真的是笨蛋。」³⁴⁶故法院認為原告不具仿作商標會造成消費者實際混淆的證據。

(七) 原告產品線擴至與被告相同的可能性

(Likelihood that Prior Owner will Bridge the Gap Between the Products)

若原告有將產品線擴張及於被告產品線的計畫時，則較容易造成消費者的混淆誤認；反之，若原告沒有將產品線擴張及於被告產品線的打算時，則消費者可以明顯的區分出兩者不同，進而不產生混淆誤認。法院認為原告LV無證據顯示有意圖進入狗玩具市場，故作出有利於被告的判斷。

三、Haute Diggity Dog 是否構成商標淡化

在商標仿作未構成消費者混淆誤認的情況下，最後一步法院要判斷商標仿作是否構成商標淡化。淡化檢驗又分為兩個階段，第一、判斷商標仿作是否符合「合理使用」的要件，若符合合理使用的要件，就不構成商標侵權；反之，若不構成合理使用的要件，此時必須進入第二階段的分析，即以聯邦商標淡化修正法§1125(c)(2)(B)所列舉之各要素進行「稀釋」分析³⁴⁷，接著檢驗商標使用是否會構成商譽的「汙損」，若認定不會對他人商標的識別性及商譽造成減損，則不構成對商標的侵權。針對商標淡化兩階段判斷分析如下：

(一) 是否構成聯邦商標淡化修正法中的「合理使用」：

在聯邦商標淡化修正法中，明確列出三種商標侵權的免責事由，包含了：「合

³⁴⁴ 同註 51。

³⁴⁵ Supra note 339.

³⁴⁶ Supra note 132, at 263.

³⁴⁷ 在判斷有無減損商標識別性之虞時，法院依§1125(c)(2)(B)考量下列因素：1)商標的近似程度；2)著名商標之先天及後天識別性之程度；3)著名商標之商標權人利用其商標之重大獨特程度；4)著名商標受認可之程度；5)後商標是否故意與著名商標產生聯想；6)兩商標間實際產生聯想的狀況；此與我國「商標法第23條第1項第12款著名商標保護審查基準」3.3所列判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素大致相仿；張瑞星，同註51，頁122。

理使用」、「新聞報導與評論」及「非商業性使用」。其中，「合理使用」包括了「比較廣告」及「商標仿作」兩種類型。但以「合理使用」作為抗辯的前提，必須商標使用人不得意圖透過使用他人之著名商標，來指示自己的商品服務來源。換言之，不得將仿作商標作為一般商標加以使用，否則就無「合理使用」免責事由的適用。將商標仿作控制在「非一般商標使用」的限度範圍內，以權衡原商標權人及商標仿作人間之利益。

本案上訴法院認為，Haute Diggity Dog 使用 Chewy Vuitton、CV 等標誌的行為，雖為戲謔仿作，然而，標誌是用以指示其自有商品或服務之來源，明顯屬於商標性質的使用，因此不能構成「合理使用」之免責³⁴⁸。換言之，被告的商標使用行為雖然為商標仿作，但商標卻用來作為指示商品及服務來源之標誌，故不符合「合理使用」侵權免責事由之相關規定，被告的商標仿作行為有可能會構成商標淡化。

(二) 是否構成商標淡化的稀釋及汗損

(A) Haute Diggity Dog 是否構成稀釋(Blurring)

法院依§1125(c)(2)(B)六要素檢驗的商標仿作行為是否構成「稀釋」(Blurring)，分別為：「(1) 商標或商業名稱的相似程度；(2) 知名商標先天固有或後天取得的識別性程度；(3) 知名商標權利人對其商標從事實質獨佔性使用的程度；(4) 知名商標在市場上的被認識程度；(5) 後使用者是否有製造不當連結的故意；(6) 實際的連結事實³⁴⁹」。

法院指出，本案的 (2)、(3)、(4) 要素是顯而易見的，雙方皆不爭執 LV 的商標具有知名且強大的識別性。而對於要素 (1)，法院認為，被告仿作商標雖然與 LV 商標具有一定程度的相似程度，但係出於為達成戲謔仿作效果所必需的手段，否則難以使一般消費者將仿作商標與原商標直觀地產生連結。要素(5)及(6)部分，法院認為，仿作人雖然故意建立仿作商標與原商標間的連結，但在建立連結的同時必須清楚的傳達訊息告知消費者原商標與仿作商標的不同。換言之，在一般商標侵權的案件中建立連結，通常會得到不利於商標使用人的結論；然而，在商標仿作中的案件中，建立兩商標間的連結是仿作人刻意製造出的效果，但同時必須清楚傳達出其與原商標明顯的不同。總結以上，法院認定被告 Haute Diggity Dog 的商標仿作並未模糊 LV 商標之識別性。

(B) Haute Diggity Dog 是否構成汗損(tarnishment)

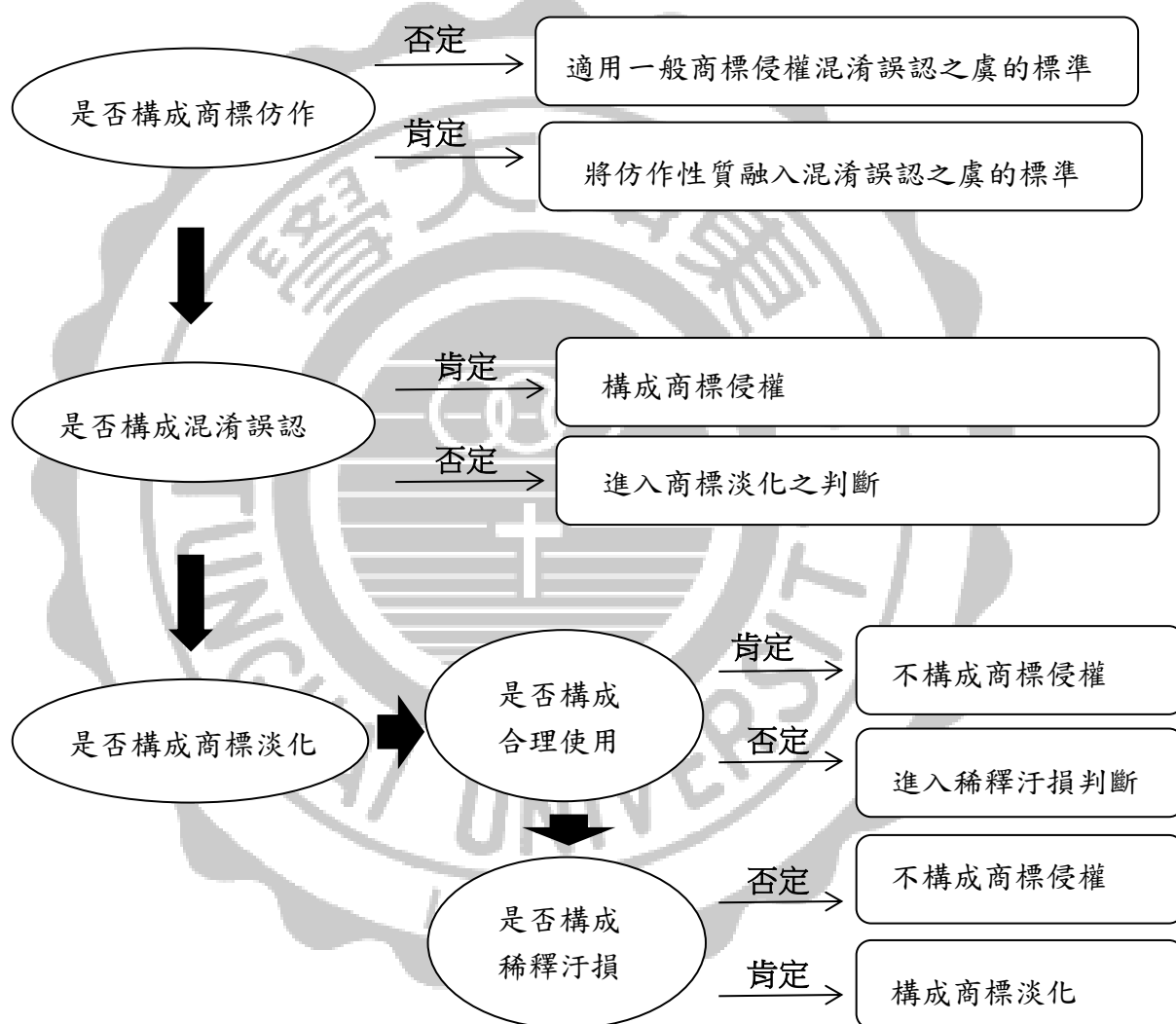
法院亦認為被告 Haute Diggity Dog 的行為不構成原告商譽的減損。訴訟中

³⁴⁸ Supra note 132, at 267.

³⁴⁹ Supra note 132, at 267.

LV 主張 Haute Diggity Dog 販售的 Chewy Vuiton 價格低廉，並且可能使狗於玩耍時噎到而產生危險，在雙方標誌具有類似性的情況下，可能會使公眾將對 Chewy Vuiton 的不滿或抵制轉嫁至 LV 的商品上進而減損 LV 的商譽，然而 LV 並沒有提供相關證據支持其主張，法院認為被告使用商標的結果會造成原告商譽減損只是 LV 的單純臆測之詞，法院未予支持³⁵⁰。

下圖為法院在 Louis Vuitton v. Haute Diggity 案中對於商標仿作案件的審理流程(圖 36)



作者自行整理

第二項 美國法上商標仿作「混淆誤認之虞」之

³⁵⁰ Supra note 132, at 268-269.

判斷標準

商標仿作通常以著名商標的對象，故案件大多會進入商標淡化階層的檢驗，然而，在商標淡化理論未堅實的情況下，冒然適用商標淡化的結果僅會造成商標權與言論自由間的衝突加劇³⁵¹。故本文以為應採取傳統歐洲法院的見解，將商標仿作的侵權判斷，維持在商標的基本功能上，故僅就商標仿作中混淆誤認之虞的判斷標準作介紹。雖然已將仿作判斷限縮在商標的基本功能上，然而，從既往的判決中不難發現，審判標準對於商標仿作反映出太多的不確定性，使得商標仿作人在面對商標權人的訴訟威脅時顯得十分脆弱。「混淆誤認」的彈性操作，法院於個案中對於商標仿作合法與否看起來經常較像是直覺反應，而非原理原則適用的結果，這似乎讓商標仿作人的命運單薄地繫於法院的主觀判斷上。例如法院對於混淆究竟要達到何種程度的認定並不一致³⁵²；或者有些法院認為消費者為謹慎小心而不易被混淆之人，另一些法院則認為市場上多存在容易受騙的消費者³⁵³。

針對商標仿作下混淆誤認之虞的判斷標準各法院見解分歧，除了 **Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog** 中所採取的“Pizzeria Uno”混淆誤認的標準外，尚有下列幾項標準，下面就美國法院對商標仿作之審理標準分述如下：

第一款 「無替代溝通途徑」

第二巡迴法院於 1979 年之 *Dallas Cowboys Cheerleaders* 一案³⁵⁴使用了「無替代溝通途徑」(no alternative avenues of communication)之審查標準，法院認為：「...因為有太多侵害他人商標權以外的其他方法，可以表達對於體育運動界情色風氣的評論，因此暫時禁制令的下達並沒有侵害被告憲法增修條文第一條的權利。」換言之，只有要其他的方式可以達到與商標仿作同等的效果就不是合法的商標仿作。

在 *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*³⁵⁵一案，法院認為被告的行為雖受憲法

³⁵¹ Supra note 311.

³⁵² *Surgical Supply Serv., Inc. v. Adler*, 321 F.2d 536, 539 (3d Cir. 1963)，本案例中對混淆誤認之虞的要求標準須達到「混淆的或然性」(probability of confusion)；*James Burrough, Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc.*, 540 F.2d 266, 277-279 (7th Cir. 1976)，本案例中只基於證據調查顯示有 15% 的公眾會受到混淆便認定侵權，兩者間的程度不一。

³⁵³ Supra note 311.

³⁵⁴ *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).

³⁵⁵ *Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak*, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987)。原告為保險公司，其商標是由印地安人頭的圖騰“Mutual of Omaha”和“Mutual of Omaha’s Wild Kingdom”的文字組合而成，被告 Novak 於 1983 年使用一個近似於原告的商標，該商標是由帶著羽毛裝飾的憔悴人頭像與“Mutant of Omaha”的文字組合而成，被告將此標誌與“Nuclear Holocaust Insurance”之文

第一增修條文保障，但並不表示被告可以無限擴張地主張其言論自由，恣意侵害原告之商標財產權。法院認為：「當有其他適當的方法可供選擇時，原告的財產權不需要受限於被告依第一增修條文所主張之言論自由³⁵⁶。」；同樣的在 *Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece*³⁵⁷一案，第五巡迴法院推翻地方法院見解，認為被告仍有其他可供選擇的方式可以嘲諷 1960 年代的景象，而不須使用貓王這號人物為仿作的目標。換言之，被告將貓王視為仿作對象的必要性並不大，因此，法院在是否構成混淆誤認之虞的判斷上，認為被告不得以商標仿作作為商標侵權之主張³⁵⁸。

在此標準下，商標仿作是否為被告表達其思想的唯一方式？被告是否還可以透過其他方式來表達商標仿作所傳達之概念？為法院考量的標準，例如透過社論性質較明顯、較強烈之報紙、書籍等方式，以不使用他人商標之方式發表其對原作之看法。在法院的思維底下，言論自由的權利有千百種方式可以實現，而蘊含大量經濟利益與商標權人心血成本之商標權，則往往只有透過權利人對其商標的專用權加以落實。因此，被告沒有非以商標仿作表達其思想之必要不可時，禁止其商標仿作之行為並不會因此扼殺其表達言論的權利，換言之，在利益的權衡上，法院是選擇了「犧牲被告『其中一種』說話的方式，以換取商標權人『唯一』的商標權利不受侵蝕」³⁵⁹。商標仿作在不構成消費者混淆誤認的情況下只要還有其他的表達方式就非合法的商標仿作。

然而，「無替代溝通途徑」的判斷原則顯然不利於言論自由的保護，學界也不乏反對聲浪，因為幾乎所有的言論表達都有其替代的方式，雖然最後所呈現出的效果不一定相同。再者，法院限制言論表達的方式依據究竟為何令人不解，若是以商標權作為限制的依據，則不應該將私人權力擴張的太廣而阻礙了言論自由的權利。意識到此項標準之缺失，最初作成 *Dallas Cowboys Cheerleaders* 判決、使用「無替代溝通途徑」測試之第二巡迴法院，也在相隔十年後，於 *Rogers v. Grimaldi*³⁶⁰中，自行推翻了先前見解，其認為「無替代溝通途徑」的標準未能

字一併印製於 T-shirts 上販售，同時也設計了運動衫、帽子、咖啡杯等一系列商品，以表達反核立場。原告遂提起聯邦商標法第 32(1)條、第 43(a)條、內布拉斯加州普通法之訴。法院基於原告商標為強勢商標、被告的商標與原告商標構成近似、被告的商標用於與原告類似的商品上，而認定被告的使用有造成相關公眾混淆誤認之虞，因而准予原告所申請的永久禁制令。

³⁵⁶ *Id.*, at 402.

³⁵⁷ *Supra* note 377. 被告經營一家夜店，為重現 1960 年代那種絢爛閃爍的感覺，被告於店內懸掛貓王的繪畫、在菜單上亦提及貓王，以嘲諷 1960 年代拉斯維加斯的景象(Las Vegas lounge scene)，而引起擁有貓王名字的商標權人之不滿，遂提起商標侵權及淡化之訴。地方法院判決原告敗訴。

³⁵⁸ *Supra* note 337, at 200.

³⁵⁹ 吳佩凌，商標之戲謔仿作一對既有秩序的「有理」取鬧？，政治大學法律學系碩士論文，2014 年，頁 111。

³⁶⁰ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989).

為文學表達提供足夠的餘地，不足以調和公眾自由表達的利益³⁶¹。至此，「無替代溝通途徑」的權衡標準，可謂是自商標仿作司法審查的舞台上黯然離場。

第二款 「Rogers 平衡測試法」

「Rogers 平衡測試」，要求在自由表達的公共利益大於避免消費者混淆的公共利益時，商標權人應保持一定程度的容忍；而在商標仿作對商標權有實質性的嚴重侵害時，此時避免大眾混淆的公共利益大於一切，故自由表達的利益應屈從於公眾免受混淆的利益。美國聯邦第二巡迴上訴法院在 1989 年 *Rogers v. Grimaldi* 及 *Cliffs Notes* 中均提出這一項商標仿作之平衡測試，聯邦第九巡迴上訴法院也在 2002 的 *Mattel Inc. v. MAC Record Inc.* 案加以引用，而提出類似的見解³⁶²。商標仿作因涉及憲法第一增修條文，故法院會考量到「言論表達自由」和「防止公眾混淆之公益」，若自由表達言論的公益較為重要時，判決仿作人勝訴，但若防止公眾混淆之公益目的較為重要時，則傾向保護原商標權人³⁶³。權衡標準的實際涵義為：在商標權與自由表達的權利拉鋸中，商標權的權利內容不是「剛化」的，而必須有一定的張力，這個張力在現實中為一種「容忍」，當商標權受到輕微的侵害時，基於捍衛言論自由的憲法精神，商標權必須容忍。反之，若商標仿作對商標制度有實質嚴重的侵害時，仿作人自由表達的利益便應屈從於公眾免受混淆的利益³⁶⁴。

此利益權衡原則，後來受到其他法院的承認並沿用。學者認為，*Rogers* 平衡測試法，是處理商標權與自由表達衝突的唯一正確方法，不但確保了大眾的創造力及效率，並同時維護了商標權利人的財產權和獎勵³⁶⁵。此權衡原則的兩端放置的均為公益，與智慧財產權促進人類文化創新的目標意旨較為吻合，且透過彈性的權衡，可於個案中自由地游移於光譜兩端，找出最適當的平衡點，兼顧言論自由保護的平衡方式。

此判斷標準的中心思想仍為混淆之公益目的應受保護，該標準與「修正式混淆誤認之虞」判斷標準並無不同，只是省略各個判斷要素的衡量而已³⁶⁶。「修正式混淆誤認之虞」判斷標準係將商標仿作的特性融入每個判斷標準做修正，而 *Rogers* 平衡測試法僅在傳統的混淆誤認之虞判斷要素後，再與言論自由作最後衡量。然而有學者以為此標準全仰賴審判法官自由心證衡量兩利益間之輕重，有流

³⁶¹ *Id.* at 999.

³⁶² 同註 51，頁 111。

³⁶³ *Supra* note 138, at 1034.

³⁶⁴ 同註 299，頁 24。

³⁶⁵ Pratheepan Gulasekaram., *Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works*, 80 WASH. L. REV. 887,924 (2005).

³⁶⁶ *Supra* note 138, at 1035.

於主觀恣意之危險，此標準不足之處在於省略各項要素的考量，使得法院於判斷商標仿作是否構成混淆誤認之虞時有更彈性的適用空間，判斷標準不夠明確，難以判定何種情況商標仿作將不構成侵權³⁶⁷。

第三款 「Polariod 要素分析原則」

美國第二巡迴法院在 1961 年的 Polariod 案³⁶⁸中總結出了八個判斷混淆誤認的要素：「(1)商標的強度；(2)商標的近似程度；(3)商品的類似程度；(4)在前商標所有人擴大生產的可能；(5)實際混淆；(6)被告採用該標誌的意圖；(7)被告產品的品質；(8)購買者的謹慎成熟度。」此外法院提醒這些要素實際上並未窮盡所有的可能，法院於個案判斷侵權時，仍須將其他變因一併納入考量³⁶⁹。也因此，後來的法院依循著第二巡迴法院的指標見解，歸納出許多類似的參考標準，只不過列舉的數量有多有少。

Polariod 要素分析標準，係將商標仿作的特殊性質納入傳統混淆誤認的判斷，其中當然亦內蘊了「言論自由」的考量。並不僵化的適用「Polariod」要素，而是在檢驗每一個要素時都考慮到商標仿作的性質，換言之，就是將商標仿作的事實及特點貫穿於整個「Polariod」要素分析當中，此方式趨使法院的立場中立化，而部分判斷標準將不再偏向原告³⁷⁰。保留法官們所熟悉的傳統商標侵權分析方法，卻又將憲法精神完全注入其中；也許正是因為此利益平衡測試具有較強的可操作性，也是法官們一貫感到熟悉且舒服的方式，故於美國司法判決實踐中，不難見到仰賴此原則而作成的判決。以下就各判斷因素介紹如下：

一、 原告商標之強度

在傳統商標侵權中，愈強勢、識別性愈高之商標，可能引起混淆誤認的機率愈高，然而，於商標仿作的案例中，若原商標強度愈強、愈多人認識時，消費者愈容易區辨仿作商標及原商標之不同³⁷¹。如同法院的觀察：「在商標仿作的案件中，一個強大商標的名氣與廣受歡迎，正是避免混淆可能性的事實因素。³⁷²」，因為在商標仿作的情況，商標愈是顯著，停留在消費者心中的印象愈是鮮明，消費者更容易理解商標仿作的幽默之處，從而不構成混淆誤認。

二、 商標間的相似度

在商標仿作的案例中，兩商標的近似係不可避免的，此正為商標仿作之精髓

³⁶⁷ Supra note 138, at 1035.

³⁶⁸ Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961)

³⁶⁹ Id. at 495.

³⁷⁰ Supra note 138, at 1033.

³⁷¹ Supra note 138, at 1032.

³⁷² Supra note 132, at 261.

所在。商標仿作的精隨在於模仿，若商標仿作人不模仿原商標，使兩商標具有近似性則消費者將很難將仿作商標與原商標產生聯結，仿作人即無法達成其仿作目的³⁷³。故在一般商標侵權的案件中，商標愈近似愈容易造成混淆誤認，但在商標仿作中卻不必然如此。認知到商標仿作的特性即是透過模仿原商標喚起大眾對原商標的注意後，以幽默的對比消除混淆並傳達訊息，故在此要素的檢驗中，不能單以商標相似程度高即做出商標侵權的認定，而必須同時觀察商標相似處與差異處，取決於其整體使用是否製造了混淆可能性³⁷⁴。

三、 商品或服務間之近似程度

在傳統商標侵權的案件，商品或服務的近似程度愈高，構成侵權結果的機率也愈大；反之，商標仿作的案件中基於商標仿作的本質，商品及服務間之近似程度愈高其仿作的效果可能愈顯著。畢竟對於相同領域的同一群消費者而言，愈能體會出商標仿作人所要表達的意念，若仿作商標存在於與原商標不同的商品或服務領域，很難讓消費者在面對仿作商標時感同身受，因消費者有很大的可能對於原商標並不熟悉，故無法在仿作商標及原商標間產生連結。

在 *Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publ'g Group*³⁷⁵ 一案，巡迴法院在認定商品及服務之近似程度要素時，係以觀察產品的銷售方式和媒介來判斷商品或服務間是否構成近似。原告 *Cliff's Notes* 係出版一系列文學導讀指南的出版社，其主要係簡要分析各種小說、戲劇或書籍後出版；而被告亦為出版公司，以原告的 *Cliff's Notes* 為嘲諷對象而出版 *Spy Notes*。法院認為兩種出版品皆為書籍，雖然皆以書店為其銷售媒介，但消費者在書店選購時，仍可區辨二者的不同，故兩商品雖近似但不會構成混淆誤認。³⁷⁶

換言之，在商標仿作中，商品或服務之間近似度愈高，愈不會導致消費者著混淆誤認。基於商標仿作的本質，若不是處於相同消費環境的人將無法體會那個笑點；另一方面，相同領域的消費者，對於原商標已有相當程度的熟悉，在出現商標仿作時反而不會造成混淆誤認的風險。

四、 被告的意圖

於美國法院過去的判決中，不難發現法院在面對商標仿作時十分重視這個要素，與一般商標侵權案件的不同之處在於，通常情況下故意選擇與他人相似之商標確實有利於商標侵權的認定，因為每一個人在選用標誌時皆有無限寬廣的自由，若被告蓄意採用與市場上頗具盛名之商標相類似之外型設計，往往容易被推定是基於惡意的搭便車意圖；但在商標仿作之情形則另當別論，因為當商標仿作人為

³⁷³ *Supra* note 42, at §31:153.

³⁷⁴ *Anheuser-Busch, Inc. v. LL Wings, Inc.*, 962 F.2d 316, 319 (4th Cir. 1992).

³⁷⁵ *Supra* note 103.

³⁷⁶ *Supra* note 103, at 494.

仿作時其意圖並不必然是要混淆大眾，而可能只是為了幽默消遣，換言之，商標仿作的意圖不等於混淆大眾的意圖³⁷⁷。

*Anheuser-Busch, Inc. v. L & L Wings, Inc.*案中，法院於審查被告主觀意圖時亦表示：「被告設計 T 恤的主要的動機的確是為了營利，但商標侵權的判斷標準為『混淆消費者的意圖』，故只有在讓消費者混淆誤認下才會構成商標侵權，是否具備營利的意圖並非所問。」應區分兩者間的差異，否則形同將所有商業性的商標仿作都定罪。在一般商標侵權案件中，通常意圖從原商標當中獲利就等同有混淆消費者之意圖，因為只有在混淆消費者的情況下才有獲利的可能，但這個等式並不適用於商標仿作中，商標仿作中具營利的意圖並不同於混淆誤認的意圖。」

五、原告擴張進入相關市場的可能性：

如果原告有進入相關市場的可能則會提高消費者混淆誤認的風險，反之亦然³⁷⁸。在傳統商標侵權的案件中，原商標權人及商標侵權人大多在相同或類似市場領域中，因商標侵權人最主要的目的在於混淆消費者，故較少機會會討論到此要素；反之，在商標仿作的案件中，商標仿作人主要的目的不在混淆消費者，而是透過商標仿作的方式達到對原商標權人嘲諷或批評的目的，故時常會在與原商標之商品或服務不同的領域中為商標仿作，此時就必須討論到原告擴張進入相關市場的可能性。

然本文以為，隨著企業多角化經營的趨勢，此判斷標準的實益似乎大幅下降，跨領域的企業不勝枚舉，例如印度最大的企業塔塔集團，其橫跨的經營領域包括通信、汽車、化學工業、酒店、鋼鐵、能源等，各產業領域間的距離隨著經營模式的改變似乎不再那麼的遙遠。於 *Gucci Shops, Inc. v. R. H. Macy & Co.*³⁷⁹一案，被告使用“GucchiGoo”的商標於尿布提袋上，係為仿作 Gucci 商標，法院認為，雖然原告專門生產手提袋，並未擴及到尿布提袋的產業，但公眾仍有可能得出 Gucci 可能會擴展其產業至尿布提袋的結論，故此標準似乎欠缺實益³⁸⁰。

六、實際混淆之情事：

在商標仿作的案件中，消費者是否造成實際混淆是法院在認定是否構成混淆誤認之虞最重要的要素³⁸¹。原因在於判斷消費者是否構成混淆誤認本應站在消費者的立場出發。各個判斷因素所占比重並非均等，其中實際混淆佔重要地位。換言之，就算以其他因素判斷的結果並不構成混淆誤認，然實際上消費者的確有混

³⁷⁷ *Supra* note 132, at 263.

³⁷⁸ Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark : An Intellectual Property Desk Reference* 458 (2012).

³⁷⁹ *Gucci Shops, Inc. v. R. H. Macy & Co.*, 446 F. Supp. 838 (S.D.N.Y. 1977).

³⁸⁰ *Id.* at 838.

³⁸¹ *Supra* note 133, at 736.

淆誤認的結果，會大大影響法院對商標仿作是否成混淆誤認的判斷。畢竟消費者的感受代表的為最終的結果，其他的因素只是輔助判斷而已。

此要件，在美國會透過民意調查作為舉證的基礎，透過專業機構所設計的問卷，實際了解商標仿作是否讓消費者誤認商品及服務的來源。通常透過民意調查舉證方式會得到法院的強烈信任，但因為成本過高，通常僅有資產雄厚的企業可以負擔此種舉證責任。法院雖然對於民意調查的接受度高，但民意調查卻沒有拘束法院的效力。在缺乏民意調查作為作證的情況，法院有時所為的判斷，並無法貼切實際消費者的心態，換言之，實際上是否構成消費者混淆誤認並不該交由法院主觀評價，否則其認定上可能會產生偏頗的結果。

在 *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*³⁸² 的案件，被告基於仿作目的，以 *Coco-Cola* 的商標為仿作對象做成了“Enjoy Cocaine”的海報。部分消費者誤認 *Coco-Cola* 是“Enjoy Cocaine”海報的著作人，甚至聯合抵制 *Coco-Cola* 的產品，顯示出公眾將被告所作的海報誤認為 *Coco-Cola* 所製作³⁸³，此證據對於法院判斷該案件是否構成混淆誤認之虞有重大的影響³⁸⁴。法院不得僅以其他的要素判斷是否構成混淆誤認，而忽略了實際上消費者的感受，故實際上是否造成消費者混淆誤認的因素應占法院心證重要的地位。

七、被告商品或服務之品質

在傳統的商標侵權案件中，侵權人會盡量使商品及服務的之品質接近原商標的等級，以達混淆消費者的效果；反之，在商標仿作中，則必須避免引起消費者的混淆誤認，讓消費者在看到仿作商標時可以一方面喚起消費者對原商標的注意，另一方面又可以清楚區分兩者間之不同。若兩商品的品質相近，通常較容易造成消費者的混淆誤認；若兩商品間的品質差異甚大，消費者一看到被告商品時，第一眼雖然可能會被其類似於著名商標之標誌所吸引，但在觸碰到商品外觀時，馬上可感受到與著名商標的不同，而可以了解此為商標仿作，因此，若原告和被告的商品或服務之品質差異愈大，愈容易認定係成功的商標仿作。例如在 *Louis Vuitton Malletier S.A.* 一案，消費者可以很明顯的感受到被告是在模仿 *LV* 商標，但由於被告商品的外觀為粗糙的絨毛玩具，與 *LV* 商品華麗高貴的外觀有明顯的不同，故沒有人會認為兩商品係出自同源³⁸⁵。

八、消費者的謹慎成熟度

許多商標仿作案件皆顯示，「價格」為劃定消費者謹慎度標準之重要考量，

³⁸² *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.* 346 F. Supp.1183(E.D.N.Y. 1972)

³⁸³ *Id.*, at 1190-1193.

³⁸⁴ 原告為 *Coca-Cola* 公司，被告 *Gemini Rising* 為海報零售商，被告模仿原告 *coca-cola* 手寫字體的形式設計海報，將商標字樣替換成“Enjoy Cocaine”，引起原告不滿提起商標侵權及淡化之訴，法院贊同原告主張，認為被告的使用有使消費者混淆誤認之虞及減損原告商譽的情形，故法院同意核發初步禁制令。

³⁸⁵ *Supra* note 132, at 260.

若是價格較高昂的產品或服務，消費者購買時會施予的注意程度就會相對較高，而不易有混淆誤認之虞的產生³⁸⁶；反之，在原商標商品服務價格較為低廉的情況下，消費者在為購買時的注意程度較低。通常於商標仿作之案例中，消費者不需施以太多的注意，即可注意到商標仿作非原商標，僅為一詼諧、嘲諷原商標之標誌，而不至於構成混淆誤認之虞³⁸⁷，愈是成功的仿作消費者僅須用最少的注意即可辨識仿作商標與原商標間的不同。

在面對原商標商品及服務價位較為低廉的情況，消費者購買時之注意程度確實較低，故商標仿作人必須盡更大的努力來區分商標仿作即原商標間之不同，特別要加強其所欲諷刺及批判原商標的意圖。例如在商標仿作可口可樂、麥當勞、星巴克等商標時，這些商標所提供的都不算高價位商品，雖然不否認消費者在購買這些商品時，注意程度相對較低，但只要透過商標仿人之努力，強化商標作所欲表達的評判意圖，還是可以作成合法的商標仿作。

第四款 先判斷是否構成混淆誤認之虞，再用平衡測試法

在判斷商標仿作時分為兩階段，第一階段先判斷是否構成消費者混淆誤認之虞，若無，則未侵權商標權，不用再進入第二階段判斷；反之，若有混淆誤認之虞的情形，則須進入第二階段「平衡測試法」的判斷。法院指出就已構成「混淆誤認之虞」的商標仿作，並沒有簡易的、機械性的方法可茲判定是否為言論自由所保障的範圍，一切的判斷準則還是要回歸商標法的中心思想，即「避免公眾混淆產品、服務來源」，故法院須於個案中判斷「自由表達」的重要性是否大於避免消費者混淆之公益³⁸⁸，若是肯定的，嘲諷性使用者將獲得勝訴。簡言之，商標仿作若造成消費者混淆誤認的情況下，法院必須進一步權衡言論自由及避免消費者混淆誤認兩者間的權益何者較為重要。

Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications³⁸⁹一案，被告使用“Michelob Oily”

³⁸⁶ Anthony A. Pearson, Commercial Trademark Parody, The Federal Trademark Dilution Act, And The First Amendment, 32 VAL.U.L.REV.973,1012(1998).

³⁸⁷ Supra note 133, at 737.

³⁸⁸ Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications ,28 F.3d,769, 776 (8 th Cir.1994)

³⁸⁹ Id. at 769 (8th Cir. 1994)., Anheuser-Busch 是一家啤酒製造商，被告是一個出版商，出版一本幽默雜誌“Snicker”，在其封底刊登“Michelob Oily”的諷刺廣告，廣告中寫有「如果品嚐它，你將會喝到石油」(One Taste and You'll Drink It Oily)的字樣，廣告上的圖案包括 Michelob Dry 的鐵罐正將油倒在一條魚上、以及被油浸濕的 A&Eagle 設計，這些都標有 Shell Oil 的標誌，並且有各種不同的“Michelob Oily”的產品，和原告的“Michelob family”非常相似。

於雜誌封底的廣告中用以仿作原告“Michelob”商標，因被告太過小心且仔細的模仿原商標，使仿作商標所呈現出的結果幾乎與原商標相同，故構成讓消費者混淆誤認之虞³⁹⁰，然而，被告商標仿作的目的在於嘲諷原告對環境所自造成汙染的事件，其言論自由本應受較高之保障。換言之，仿作結果雖然會構成消費者混淆誤認但與言論自由相權衡之下，因仿作的目的出自於對環境的保護，故法院認為此時言論自由應該受到保障。雖然最後法院認為被告只要使用一個明顯的免責聲明、將該商標仿作廣告置於較不會引起消費者混淆的位置、以有意義的方式替換該受保護的商標、或是結合上述方式，皆可以降低消費者混淆的風險並達到傳達其評論之目的³⁹¹，故第八巡迴法院認為被告之商標仿作構成商標侵權。若商標仿作在沒有更好的表達方式下，雖然結果會構成消費者混淆誤認，但在言論自由公益重大的情況下仍應該肯認商標仿作的合法性。

第二節 歐洲法上商標仿作之審查流程與判斷標準

第一項 歐洲商標仿作之審理流程

歐洲部分法院對商標淡化理論仍採取保守的立場，在審理商標仿作案件時認為沒有商標淡化的適用，判斷上以是否構成消費者混淆誤認為標準，法院認為商標使用如不構成消費者混淆誤認就不是商標法所要禁止的行為³⁹²，在法國 *Danone* 案中法院即認為仿作商標與原商標之間沒有混淆誤認的危險，故認為商標仿作合法³⁹³。本文以為除了對商標淡化理論採取較保守的立場外，誠如前述，



Anheuser-Busch, Inc.的啤酒產品(左圖)；Anheuser-Busch, Inc.商標(中圖)；
Balducci Publications 仿作廣告(右圖)

³⁹⁰ Supra note 388, at 774-775.

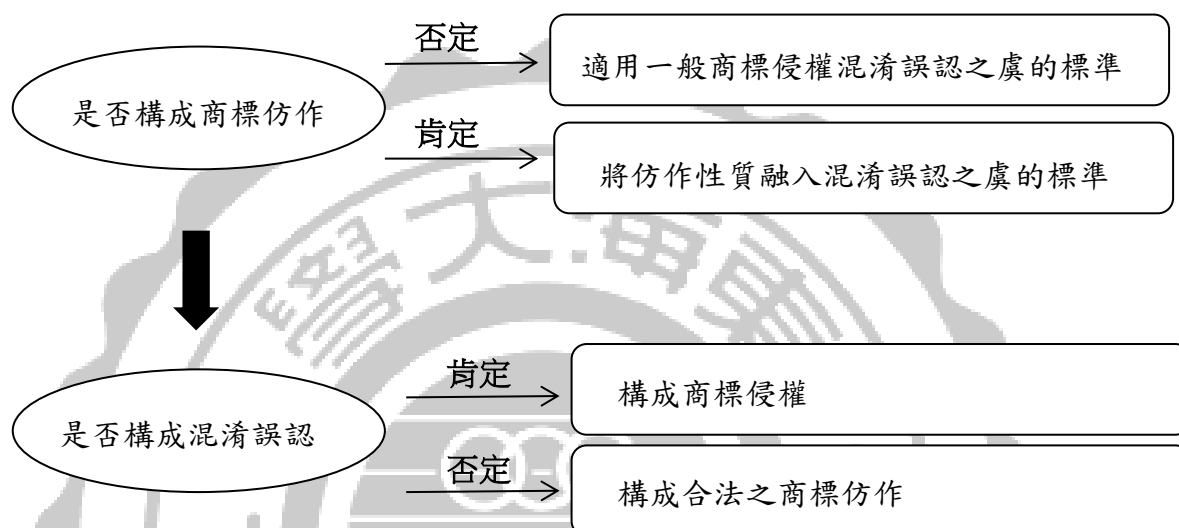
³⁹¹ Supra note 388, at 776.

³⁹² Supra note 211.

³⁹³ Supra note 249.

基於仿作的特性，商標仿作應當不會構成商標淡化的侵權行為態樣，換言之，就算法院肯認商標淡化理論，商標仿作也不會有商標淡化之適用，故根本無須考慮商標仿作是否構成商標淡化的問題。

下圖為歐洲法院對於商標仿作案件的審理流程(圖 37)



作者自行整理

第二項 歐洲法上商標仿作之判斷標準

第一款 放寬混淆誤認判斷標準

依據歐盟商標指令第 5 條的(1)項(Directive 89/104)及歐盟商標規則第 9 條第(1)項(b)款(EC Regulation 207/2009) 一般商標侵權之規定，商標使用人若使用了與原商標權人相同或相似的商標，在與原商標權人相同或相似的商品或服務上時，造成消費者的混淆誤認即構成商標侵權。就算使用相似性商標，只要消費者沒有混淆誤認之虞，就不是商標法所要處理的問題，這一點提供了仿作人很好的避風港³⁹⁴。雖然法院拒絕使用商標淡化的規定，然而，為權衡商標人及商標使用人間的權利，法院認為應在商標權核心保護範圍內盡量擴張對商標權人的保護。

在英國，有一位著名的兒童廣播主持人 Uncle Mac。一家生產早餐麥片的公

³⁹⁴ Supra note 52.

司，使用 Uncle Mac 作為其公司之商標，由於廣播及早點麥片不是相似的商品，故法院判決 Uncle Mac 不可阻止被告之商標使用行為³⁹⁵。這在現今對於商標權人是極不利的判斷，再者，也不符合現今企業的潮流，維京企業(Virgin)經營航空業同時也銷售滾石唱片；印度塔塔集團(Tata)在生產塔塔汽車的同時也販賣大吉嶺紅茶，企業多角化經營已不再是新聞，故排除商標使用要限於相同或相似之商品服務是必須的³⁹⁶。

然而，目前歐洲實務在為混誤認之判斷時仍認為應該遵守商標「特定性原則」(principe de spécialité)，換言之，就算商標仿作以著名商標為對象，但在混淆誤認的判斷上仍限於相同或類似之商標使用於相同或類似之商品或服務。目前，僅在為商標淡化判斷的情況下可以跨越商標「特定性原則」，在符合一定的條件下，著名商標甚至可以對非競爭者進行積極防禦³⁹⁷。

除此之外，傳統上對於消費者混淆誤認的標準必須達到「超越瞬間及無關緊要的程度」(more than momentary and inconsequential)；然而，現今為更周全保護商標權人的權利，只要消費者有「初始的混淆誤認」(initial-interest confusion)就可以認定為商標侵權³⁹⁸。換言之，在過去若對於商品的來源有短暫的混淆誤認並不會被認定為構成商標侵權；然而，以現今標準則可能會因為這短暫的誤認而被認為侵害原商標權人的權利。故商標仿作必須很清楚的拉開其與原商標間的距離，否則就算短暫的造成消費者之混淆誤認，也可能會構成商標侵權。

對於商標「相似性」的解釋，歐洲法院(CJEU)採取廣義的見解認為：「視覺、語言及概念都是判斷相似的因素，只要符合其中一項就可構成相似。除此之外，是否構成相似應該用事實上給消費者的感受來加以認定，而不是就原商標及仿作商標之間的差異加以判斷，因為消費者於消費時並不是就原商標及仿作商標加以比較；而是必須依賴原商標在消費者心目中的影像加以判斷。³⁹⁹」仿作商標與原商標間必然存在一定程度的「相似性」，此為仿作的本質使然若不具有相似性則仿作的目的將很難達成。雖然，構成「相似性」並不必然等同造成消費者混淆誤認，實質上兩者為不同的概念，故商標仿作的本質固然會與原商標構成相似，然而只

³⁹⁵ Supra note 311.

³⁹⁶ Supra note 311.

³⁹⁷ 同註 183，頁 200。

³⁹⁸ Supra note 311.

³⁹⁹ C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, Judgement of the Court of June 1999, para.25⁴⁰ "In addition, the global appreciation of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components. The wording of Article 5(1)(b) of the Directive – '...there exists a likelihood of confusion on the part of the public ...' – shows that the perception of marks in the mind of the average consumer of the category of goods or services in question plays a decisive role in the global appreciation of the likelihood of confusion. The average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details"

要不構成消費者混淆誤認，則商標仿作仍有合法存在的空間⁴⁰⁰。

第二款 「混淆誤認之虞」的判斷因素

「混淆誤認之虞」的判斷標準必須將所有的相關要素都納入考量，特別是商標仿作的特性、最終用戶以及使用的方法是競爭或是互補關係等，都是混淆誤認的判斷標準⁴⁰¹。若將混淆誤認的標準建立好，就可以避免商標仿作的滅亡，最主要的原因在於，歐洲的商標法，立法者當初在制定商標權法時，將言論自由內建於商標法中，排除將言論自由作為商標侵權的免責事由之一，竟然言論自由已經過立法評價就不應該在審判將言論自由作為商標侵權的抗辯事由之一。故混淆誤認之虞的標準界定就變得相對重要，此為商標仿作合法的唯一標準。

歐洲法院曾對「混淆誤認之虞」做出如下定義：所謂混淆，即是將商標誤認為另一個商標，其中包含了公眾誤認兩者間商品服務源自相同企業，或是與前商標產生連結，此連結必須為經濟上之連結，故消費者若認為商品係在前商標權人的控制及授權之下或認為商標為先商標之副牌，就會構成混淆誤認⁴⁰²。換言之，雖然相關消費者對仿作商標與原商標所表彰之商品或服務來源不會產生混淆之虞，但如產生仿作商標與原商標有贊助關係、從屬關係或聯繫關係之聯想時，傳統混淆之虞理論是可以擴張涵蓋這種情況。

依據歐洲法院在 *Sabèl* 案⁴⁰³的判決，混淆誤認之虞必須被整體評估，將特定案件相關情況的所有因素納入考量，任何可能與個案相關的其他因素都應列入考量。歐洲法院列出在判斷商標使用是否會構成混淆誤認之判斷因素⁴⁰⁴，如下：

⁴⁰⁰ Supra note 52.

⁴⁰¹ Supra note 52.

⁴⁰² *Ate My Heart Inc v Mind Candy Limited, Moshi Music Limited (lady goo goo)*, [2011] EWHC 2741 (Ch), para.50“However, confusion as to origin extends beyond simply mistaking the one mark for the other. It also includes cases where the public wrongly believe that the goods or services have their origin in the same enterprise or otherwise make a connection between the proprietors of the sign applied for and those of the earlier mark and confuses them. ... This connection must be in the nature of an economic link. ... So if the public believe that the goods or services are under the control and licence of the proprietors of the earlier mark, that would seem to be enough. ... Similarly it is objectionable if they believe the later mark is a sub-brand.”

⁴⁰³ *Case C-251/95, Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, Judgement of the Court of November 1997, para.22“...the likelihood of confusion 'depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market, of the association which can be made with the used or registered sign, of the degree of similarity between the trade mark and the sign and between the goods or services identified'. The likelihood of confusion must therefore be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case.”

⁴⁰⁴ Supra note 403, at para.51.

“(a) the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking account of all relevant factors;
(b) the matter must be judged through the eyes of the average consumer of the goods or services in question, who is deemed to be reasonably well informed and reasonably circumspect and observant, but who rarely has the chance to make direct comparisons between marks and must

- (a) 混淆誤認之虞必須通盤考量任何相關因素；
- (b) 法院必須站在通常消費者的觀點上判斷混淆誤認，通常消費者必須合理的接收訊息，具通常的謹慎及觀察力，消費者心目中對於商標的影像通常是不完全的，消費者的注意程度通常會依據商品或服務種類的不同而有差異；
- (c) 通常消費者對商標的觀察是整體的，不會針對各個商標細節加以分析；
- (d) 判斷商標視覺、聽覺及概念是否相似，須就商標在消費者心目中的印象及占主導地位的商標組合加以分析，僅就商標的主要部分加以判斷是可以被允許的；
- (e) 商標可能以一個主要的或多個組合的標誌來傳達給公眾的印象；
- (f) 消費者對於商標的印象主要來自商標主要特徵，也是商標最具識別性的部分；
- (g) 商品或服務的相似度及商標之相似度可相互抵消造成混淆誤認的結果；
- (h) 原商標的識別性愈高，愈容易造成消費者混淆誤認，不論識別性是先天的或後天取得；
- (i) 嚴格來說，若只是單純的與原商標產生聯想並不足以構成混淆誤認；
- (j) 商譽不可用來判斷是否構成混淆誤認；
- (k) 消費者若認為兩商標具有經濟上的關聯性，則構成混淆誤認。

在 *Ate My Heart Inc v Mind Candy Limited, Moshi Music Limited* 案中，法院認為 *Lady goo goo* 是 *Lady gaga* 之仿作角色，*goo goo* 這個角色在 2009 年被創造出來，目的在於仿作當時的流行歌手，除了 *goo goo* 的角色外，*Banana Montana*(仿

instead rely upon the imperfect picture of them he has kept in his mind, and whose attention varies according to the category of goods or services in question;

- (c) the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details;
- (d) the visual, aural and conceptual similarities of the marks must normally be assessed by reference to the overall impressions created by the marks bearing in mind their distinctive and dominant components, but it is only when all other components of a complex mark are negligible that it is permissible to make the comparison solely on the basis of the dominant elements;
- (e) nevertheless, the overall impression conveyed to the public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components;
- (f) and beyond the usual case, where the overall impression created by a mark depends heavily on the dominant features of the mark, it is quite possible that in a particular (an element corresponding to an earlier trade mark may retain an independent distinctive role in a composite mark, without necessarily constituting a dominant element of that mark;
- (g) a lesser degree of similarity between the goods or services may be offset by a greater degree of similarity between the marks, and vice versa;
- (h) there is a greater likelihood of confusion where the earlier mark has a highly distinctive character, either per se or because of the use that has been made of it;
- (i) mere association, in the strict sense that the later mark brings the earlier mark to mind, is not sufficient;
- (j) the reputation of a mark does not give grounds for presuming a likelihood of confusion simply because of a likelihood of association in the strict sense; and
- (k) if the association between the marks causes the public to wrongly believe that the respective goods [or services] come from the same or economically-linked undertakings, there is a likelihood of confusion.”

作夢漢娜 Hannah Montana)及 Broccoli Spears(仿作布蘭妮·斯皮爾斯 Britney Spears)角色也在當時被創作出來。goo goo 這個角色後來被運用在莫西怪獸遊戲(Moshi Monsters Game)當中，遊戲場景為地下迪士可，每個角色都有各自搭配的音樂。法院認為 goo goo 為 Lady gaga 之仿作係沒有爭議的⁴⁰⁵。

莫西怪獸遊戲最主要係針對 6 到 12 歲之兒童所設計之遊戲，遊戲中 goo goo 的單曲可以在 youtube 中聽到，若未來擴大其發布的平台，則接觸到 goo goo 單曲的公眾會較接觸到莫西怪獸遊戲的公眾多很多，故針對 goo goo 的通常消費者會分為兩個種類，第一為接觸莫西遊戲的消費者；另一則為僅接觸到 goo goo 單曲的消費者。法院認為，對於前者，消費者可以清楚的感受到 goo goo 是 Lady gaga 之仿作；然後者，可能就會將 goo goo 與 Lady gaga 混淆⁴⁰⁶。

法院在為混淆誤認判斷時認為 goo goo 及 gaga 都是屬於嬰兒會發出的聲音，兩者之間並沒有特別的區別，且 goo goo 雖然一開始在遊戲市場，但隨著單曲的發行，已進入音樂市場，此領域正式 Lady gaga 享有聲譽之領域⁴⁰⁷，Lady gaga 在個人的微博中也使用「小怪獸」作為名稱，這雖然可能是巧合，但他可能導致消費者認為 goo goo 是 gaga 的卡通版，無論莫西怪獸遊戲當初在命名時是否故意以「怪獸」命名，都應納入混淆誤認的考慮中。再者，若用 Lady gaga 在 youtube

⁴⁰⁵ Supra note 403, at para43 “The Character was first created and launched (under and using the name ‘Lady Goo Goo’) within the Game 2 years ago, in late September 2009. The Character was one of a number of new characters intended as parodies of particular music artists, whom we introduced into a newly created area of the Game — the Underground Disco — accessible only to Members. The other similar characters we introduced at this time included Banana Montana (a parody of Hannah Montana) and Broccoli Spears (Britney Spears). Initially, these characters appeared on album covers in the Underground Disco — each with an associated musical recording, which Members could listen to by clicking on the relevant artist's name. In the case of the Character, her associated music track (which has also been available within the Game since September 2009) was called ‘Peppy-razzi’...” ; para45 “When the argument in this case began, I suggested to counsel that it was obvious that Lady Goo Goo had been created as a parody of Lady Gaga, and that is not disputed in the evidence to which I have already referred....”

⁴⁰⁶ Supra note 403, at para.54 “Looking at the matter globally and through the eyes of the two types of average consumer that I have mentioned, it seems to me that there is a strongly arguable case that young people playing the Game may make a clear connection between Lady Goo Goo and Lady Gaga. That much is obvious from the quotations that I have read out from the blogs and the postings on YouTube and on the Moshi Monsters website. Whilst it is clear that many of the postings do not mention or make any reference to Lady Gaga, a substantial number of them do make such a reference, and the connection is anyway obvious.” ; para.55. “It is less clear on the evidence that such a connection would be made by older consumers, but there is still the possibility that, whilst some would think that Lady Goo Goo was a pure parody or take-off, others would think that she was connected with Lady Gaga...”

⁴⁰⁷ Supra note 403, at para56 “...because Lady Gaga has made her name and reputation in the field of commercial popular music and that is the field in which Lady Goo Goo is now going.”

作搜尋，會同時搜尋到 goo goo 的單曲，故認為兩者間會構成混淆誤認⁴⁰⁸。

goo goo 主張，並沒有證據顯示消費者會認為 goo goo 及 gaga 源自相同出處或有經濟上之連結，且一般的消費者應該會較 6 到 12 歲的兒童更快意識到 goo goo 及 gaga 沒有任何的關聯。但法院卻駁回這項主張，原因在於現今的流行歌手，有些都有屬於自己的 Q 版娃娃，故消費者很容易會產生混淆誤認。被告也曾主張「現在」沒證據顯示有消費者誤認 goo goo 及 gaga 有經濟上之連結或是誤認 Lady gaga 作出沒有吸引力之音樂，但法院認為，若將 goo goo 的單曲放在更廣大的平後，一定會引起消費者混淆誤認⁴⁰⁹。

第三款 商標仿作之相關判斷要件

歐洲對於商標仿作的審理與美國法相較欠缺系統的審理流程，其審理模式較接近「打點式」的審理，除了禁止商標仿作造成消費者混淆誤認之外，法院對於商標仿作的合法與否有幾點重要的判斷因素，分析如下⁴¹⁰：

一 商標仿作不可為商業上競爭

歐洲法院不排斥具商業性質的商標仿作，原因在於很難期待商標仿作不帶有商業的色彩，再者，商標仿作中本來就不容易去判定是否具有商業性⁴¹¹。然而，雖然肯認商標仿作可具有商業性，但在商標仿作的結果與原商標間構成競爭關係時，則法院會傾向保護商標權人的權利。會構成競爭關係的前提，在於原商標被使用於交易過程當中，此本為商標權所規範的範圍，且歐洲法院強調商標仿作不可傷害原商標權人的權益⁴¹²。本文以為，雖然商標仿作的結果通常會對原商標權人造成負面的影響，但其造成的原因在於商標仿作人對於原商標權人商品及服務的揭露，是商標仿作批評及嘲諷的必然結果，為法院可接受的範圍；然若商標

⁴⁰⁸ Supra note 403, at para58 “ Also in this connection I have regard to the fact that the defendants have themselves tagged their YouTube song with a number of tags, including as the very first one, Lady Gaga. Thus, if one searches on the internet for Lady Gaga and, for example, monsters, one gets the Moshi Dance Song. Again, whether or not that is deliberate, it is likely for those seeing it to cause some confusion as to the connection between the Moshi Dance Song and Lady Gaga.”

⁴⁰⁹ Supra note 403, at para.61 “I have also to consider whether the defendants' strong contention that there is no actual evidence of confusion at this stage is a matter which means that there could be no likelihood of the tie-up being made. It seems to me that it cannot. Whilst it is true that the claimants have been unable to point to any blog from an adult on YouTube showing expressly that the tie-up has been made or indicating a complaint that Lady Gaga has gone into a form of music which is undesirable or unattractive, it is not surprising — to me at least — that such a blog has not yet been found. All that has happened thus far is that the Song has been put on YouTube as a Moshi Monsters Song. That Moshi Monsters Song would no doubt attract mostly persons who play the Moshi Monsters Game. It would be quite different, I think, if the Song were played on widely-broadcast radio and television and became a hit song in the way that the defendants obviously expect. I have little doubt that the uninterested but reasonably well-informed, average consumer might well be confused as to whether this was a character adopted by Lady Gaga....”

⁴¹⁰ Supra note 52.

⁴¹¹ Supra note 249.

⁴¹² Supra note 233.

仿作與原商標產生競爭關係，則非法院所可以接受的仿作模式。

二 商標仿作必須符合廣義的比例原則

法院必須考量商標仿作是否為「適合」且「需要」的手段，係指商標仿作的結果是否可以達到仿作的目的，且是否有其他更適合的手段可以代替商標仿作⁴¹³。本文以為，此與美國法上「無替代溝通途徑」的判斷標準相類似，商標仿作是否為「適合」且「需要」的手段涉及主觀的價值判斷，以結果論的方式來評斷商標仿作的合法性，誠如前述，「無替代溝通途徑」的標準對於言論自由的保障並不周全，故本文以為，在為廣義的比例原則時，只要商標仿作非明顯不符合適當性的情況下，都應該加以肯認。

此為三方權益的權衡，除了原商標權人及仿作人之外，第三人也必須納入考量，這也可以說明為何針對公共利益的商標仿作法院的態度較為容忍。換言之，商標仿作的目的對於商標合法性的影響非常大，若是基於促進公眾利益的商標仿作，法院所開的大門就會較其他目的的商標仿作更為寬敞，雖然不代表基於公眾利益的商標仿作就一定為合法的商標仿作，但基本上可以確認的是法院對於促進公益之商標仿作其態度較為開放⁴¹⁴。

三 商標仿作必須符合狹義的比例原則

所謂狹義的比例原則係指商標仿作的結果必須該當「最小侵害原則」，若承認商標仿作，則原商標權人勢必有些權益會受到侵害，雖然法院認為有些侵害不適合以商標權加以規範，但商標仿作的結果以非不合理損害第三人的權利為限⁴¹⁵。本文以為商標使用在未造成消費者混淆誤認的前提下，雖然非商標權人所可以禁止的範圍，然仿作人不因此可以濫用言論自由的權利，故在造成第三人不合理損害的情況下，商標仿作仍不受到法院的肯認。若商標仿作的結果會侵害原商標權人的權利或仿作人因此獲的不正利益，其仿作結果通常很難獲得法院的青睞⁴¹⁶。

第三節 商標仿作之類型化

David Nimmer 曾說過「要在商標侵權與允許仿作間劃一條線，必須經過精

⁴¹³ Supra note 249.

⁴¹⁴ Supra note 249.

⁴¹⁵ Supra note 52.

⁴¹⁶ Supra note 403, at, para.44“... Assuming also that the use either causes detriment to the trade mark owner or provides an advantage to the alleged infringer it is suggested that in most cases a defence of satire or parody is unlikely to be viewed by the court with much sympathy.”

緻的沉思⁴¹⁷。」觀察前述美國及歐洲對於商標仿作案件的審理發現，各個法院都在試圖建置一套切割商標侵權及商標仿作的標準，透過各個因素的判斷整體累積出一個法院自認為的結論。故本文期待透過將商標仿作類型化的結果，分析出法院對於各種商標仿作類型的態度，雖然在分類上無法達到窮盡，且每個案件可能會同時該當數種商標仿作的類型，判決結果雖然不會依據商標仿作的分類而百分百精確，但在大致了解法院對各仿作類型的態度後，應當可以提高原商標權人及商標仿作人對於判決結果的「可預測性」，讓商標仿作人可以在可預知的合法範圍內為商標仿作。

第一項 商標仿作受保護之類型

第一款 「非商標使用」之商標仿作

在討論下一款是否為「非商業性」之商標仿作之前，必須先釐清仿作人的行為是否為「商標使用」。理論上，若非商標使用的行為則根本不受商標權的規範，而無須進一步區分是否為「商業性」或「非商業性」的商標使用。商標是商業或者交易活動的產物，商標使用的載體商品和服務都是用於交換的勞動產品，只有以「商業交易為目的」或者「在商業交易過程中」使用（*in the course of trade*）商標才可能構成「商標使用」⁴¹⁸。以「商業交易為目的」之使用，是指為了實際商業交易製造或者持有他人商標標誌、囤積附有他人商標標誌的商品等行為；「商業交易過程中」之使用，是指實際將附有他人商標標誌的商品行銷於市，或者在交易過程將他人商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中⁴¹⁹。美國法「商業上使用」（*use in commerce*）之概念應與歐盟商標註冊體系中「交易過程中使用」商標（*use in the course of trade*）是一樣之概念⁴²⁰。

⁴¹⁷ David Nimmer once wrote: “the placement of the line between infringement and permissible parody is one for exquisite contemplation” available at: http://www.psw.ugent.be/Cms_global/uploads/publicaties/dv/05recente_publicaties/FOXandParodyactualised.sept2006.CPH.pdf(last visited :2015/6/19)

⁴¹⁸ 汪澤，論商標權侵害與正當使用之分野，智慧財產權月刊，第146期，2011年，頁8。

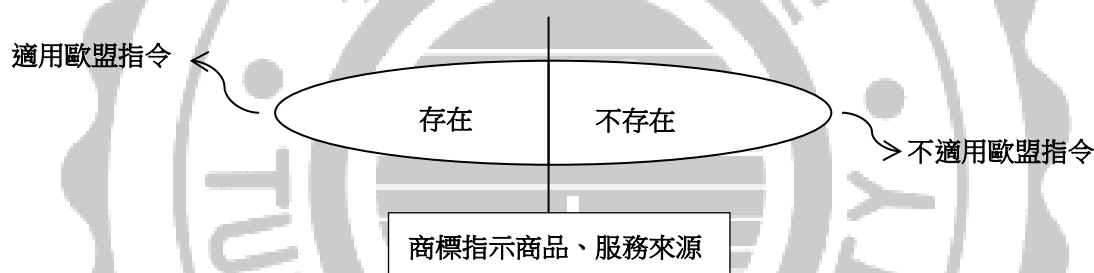
⁴¹⁹ 同前註，頁8-9。

⁴²⁰ 同註184，頁30-31。

美國聯邦商標淡化修正法規定了三種商標淡化侵權的免責事由⁴²¹，透過法條的規範可知「商標仿作」已被明文規定為商標淡化侵權責任之免責事由之一，但適用該免責規定須先滿足一個重要的前提，即「使用者不是利用仿作商標指示商品或服務的來源」，方可稱之為合理使用，若使用者利用他人商標進行商標仿作，指示自有商品或服務來源以促進銷售營利，將商標仿作進行商標性質的使用便難謂「合理使用」。

歐盟商標指令對於商標使用之類型僅以一線區隔之，以商標使用的目的加以區分，一為用以區別商品或服務之使用（use of sign for the purpose of distinguishing goods and services）；另一為其他目的（for other purposes）之使用二種，歐盟商標指令只對於作為「商標之使用」（use as a trademark）設立標準，而其他非用以區辨目的之使用（the use of signs other than for the purpose of distinguishing）則由各會員國內法訂定規範之⁴²²。

商標使用與歐盟指令之關係(圖 38)



作者自行整理

在英國 *Mothercare v. Penguin Books* ⁴²³一案中，審理此案的 Dillon 法官認為「商標法只規範將一個標誌當作商標使用或者作商標意義上使用的行為。即使一個描述性的單詞被當作商標獲得合法註冊，也沒有理由禁止他人將該單詞作為描述性意義上使用或沒有任何商標意義上的使用⁴²⁴」，故被告在書名中使用“Mother

⁴²¹ 15 U.S.C. § 1125(c)(3): “The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with-- (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.”

⁴²² 同註 184，頁 42。

⁴²³ *Mothercare U.K. Ltd. v. Penguin Books Ltd.* [1988] R.P.C.113 原告是在“書籍”商品上的註冊商標“MOTHERCARE”所有人，以被告使用“Mother Care/Other Care”書名侵害其商標權為由起訴，該書以研究懷孕母親所面臨的問題為內容。

⁴²⁴ *Id.* at 119.

Care”並非商標使用，因此並未侵害原告的商標權。故在商標仿作的判斷上必須先區分商標仿作的行為是否為「商標使用」，若非商標使用的情況則根本非商標權規範的對象；若為商標使用行為則有需要再進一步區分是否使否為商業性使用或非商業性使用。

再以 *Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog* 案為例，本案中被告將仿作商標作為識別仿作人之產品、服務來源的標識，不符合合理使用抗辯中「非作為識別使用者之產品、服務來源」的前提要件，故雖然承審法官肯認被告的使用商標行為為商標仿作，但被告卻非以合理使用中的商標仿作作為商標侵權的抗辯⁴²⁵。而是在後續階段認為被告使用商標的行為不會構成原商標識別性⁴²⁶及商譽的減損，而認為被告商標仿作行為不構成商標淡化的侵權。

簡言之，在非商標使用之商標仿作類型中依據法定免責事由的規定，法院對於此種類型的商標仿作較傾向於保護商標仿作人，在此種情況下，對於原商標權人所造成的傷害通常較小，且較不會影響公平交易秩序。雖然在作為商標使用之商標仿作類型中，若未造成商標識別性及商譽減損的情況下，商標仿作人仍有可能可以免去商標侵權的責任，但與非作為商標使用的類型相較，法院對於作為商標使用的類型接受程度顯然較小，在判斷上一較為嚴格，畢竟在作為商標使用情況下消費者混淆誤認的可能性較高進而侵害原商標權人權利的可能性也較高。

第二款 非商業性之商標仿作

在 1995 年，美國國會通過聯邦商標淡化法時即將「非商業性使用」作為商標淡化侵權之免責事由之一；2006 年美國聯邦商標淡化修正法仍保留「非商業性使用」作為免責事由的規定，且在「商標仿作」制定為免責事由後，仍有許多法院仍以「非商業性使用」作為判斷商標仿作合法性的標準⁴²⁷，由此看出是否為「商業性使用」對於法院判斷商標仿作合法性佔有重要的地位。但實際上，「商業性」與「非商業性」兩者間的界限相當模糊，就算是單純作為藝術、思想表達的工具，也可

⁴²⁵ *Supra* note 132, at 267.

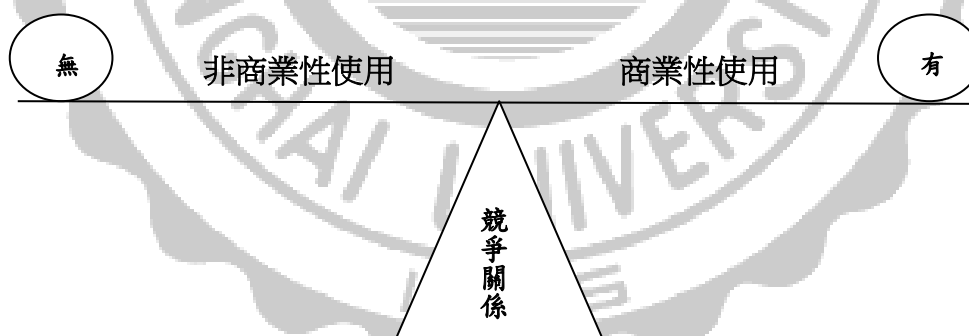
⁴²⁶ 15 U.S.C.A. § 1125(c)(2)(B)：“(i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or tradename intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.”；「(1)商標或商業名稱的相似程度；(2)知名商標先天固有或後天取得的識別性程度；(3)知名商標權利人對其商標從事實質獨佔性使用的程度；(4)知名商標在市場上的識別度；(5)後使用者是否有製造不當聯結的故意；(6)實際的聯結事實。」

⁴²⁷ 同註 50，頁 7。

能附帶有商業使用的目的⁴²⁸。在 *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc*⁴²⁹案中，法院明確點出此觀點，認為要明確地區分「商業性」和「非商業性」使用是很困難的，尤其當被告的使用商標行為，除了帶有諷刺性的評論外亦有為促進競爭商品銷售之目的。此外，也有認為區分是否為「商業性使用」已缺乏實益，因為「商業性言論」，已受到美國憲法第一修正案保障之肯定，因此即使帶有商業目的的商標仿作，仍可能主張言論自由的保護。

雖然「商業性」及「非商業性」的商標使用區分困難，但法院對於商標仿作在兩種類型下的態度卻十分明確。在商業性之商標仿作中法院傾向保護原商標權人；反之，在非商業性之商標仿作法院則傾向保護商標仿作人。在歐洲，法院對於「非商業性」採取廣義的解釋，認為商標仿作很難不帶有商業色彩，但為避免商標仿作人從原商標權人獲取利益的情況，對於仿作中蘊含的商業性有強度的限制，強調商標仿作人與原商標權人間不可形成「競爭關係」，換言之，當商標仿作中具有商業性時仍可肯認為合法之商標仿作，但在具備「非法的競爭關係」下則不應肯認仿作的合法性⁴³⁰。在美國，法院對於「非商業性」亦採取廣義的解釋，當商標仿作中同時含有「商業性」及「非商業性」使用時，則可歸類於「非商業性使用」，換言之，僅有在純粹商業性使用的情況下才不會被法院歸類於「非商業性使用」的範疇中。與歐洲的認定標準相較，美國商標仿作被認定為「商業性使用」的標準較低，只要符合純粹商業性使用即可該當，並不要求仿作商標與原商標間必須具備競爭關係；另一方面，歐洲法院在判斷是否為商業性使用的標準較為具體明確。

歐洲法院以競爭關係判斷是否為商業性使用(圖 39)



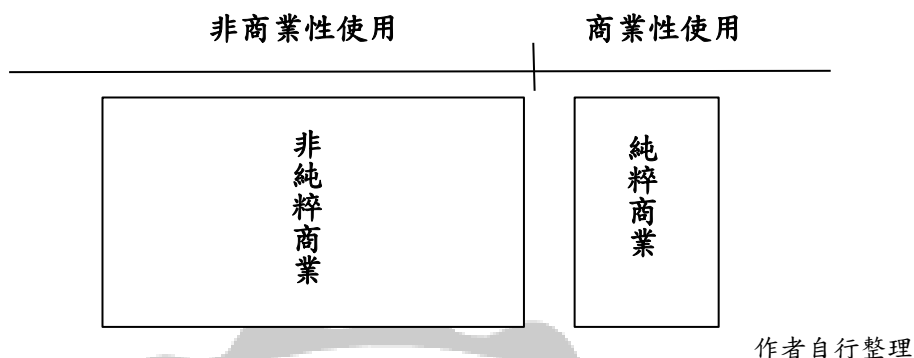
作者自行整理

⁴²⁸ 同註 43，頁 78。

⁴²⁹ *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994). 被告是割草機業者，原告控告被告違反紐約州淡化法，因被告在電視上所播放的商業廣告，將其描繪成膽小、怕事、懦弱的樣子，以嘲諷原告雄偉、崇高、驕傲的鹿，雖然無減損商標識別性，但有減損原告商譽之虞，因被告使用商標的方式及其目的，皆為促銷與原告構成競爭的商品，將造成消費者將不利的、不適宜的特徵歸於原告商標，最終導致消費者將原告商標與低等的商品、服務產生連結。

⁴³⁰ *Supra* note 52.

美國法院以是否純粹商業判斷商業性使用(圖 40)



商標仿作牽涉到商業性使用時，為了避免商標仿作造成市場上消費者混淆誤認或是淡化原商標本身，故法院會採取較嚴的標準。舉例而言在 *Mutual of Omaha Insurance Company v. Franklyn Novak*⁴³¹ 案中，原告控告 Novak 侵害其商標權，地方法院認為被告所使用的圖樣近似於原告的商標會造成消費者混淆，因此法院發布永久禁制令要求被告不准於廣告或銷售中使用與原告商標近似的標誌；被告雖於訴訟中主張其標誌僅是一種戲謔諷刺的模仿，目的係為表達反核立場，應受到憲法第一修正案的保護，然而第八巡迴上訴法院則是維持地方法院之判決，並且認為憲法第一修正條文雖提供被告言論自由之保障，但不代表被告可因此侵害原告之商標權，因商標權同為受憲法保障之財產權，法院的禁制令僅限被告將系爭標誌用於銷售、廣告或標示其商品或服務等商業行為上，被告仍有其它方法和途徑，如在書籍、電影或雜誌上，表達其意見，並無剝奪被告言論表達之權利和大眾的利益，故原告之商標權不須屈服於被告的言論自由⁴³²。分析法院判決可以看出在商標使用且具商業性使用的類型中，法院偏向對原商標權人的保護。

1972 年的 *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*⁴³³ 案，被告是一位設計師，從事商業性的海報銷售，其使用原告著名的商標及字型「Coca-Cola」，設計了一個與原商標極類似的標誌，並且把「Cola」改為「Cocaine」，將原本的「Enjoy Coca-Cola」改為「Enjoy Cocaine」的字樣，並且印製在 T-shirts 上銷售，可口可樂公司依紐約州之商標淡化法提起訴訟，法院判決認為被告未經允許而使用原告的商標，已有損害原告的商業信譽之虞，並拒絕採取被告言論自由抗辯。一樣是具商業性使用之商標仿作，仿作人的主要目的在於銷售本身商品，對此法院對其採取較為嚴格的判斷認為商標仿作的結果侵害商標權人的權益。

⁴³¹ Supra note 355.

⁴³² Supra note 355, at 402-403.

⁴³³ Supra note 382, at 1183.

當被告使用原告之商標作為傳統表達的工具、媒介，例如：為表達藝術性、音樂性、文學方面的言論，而不是純粹的商業性使用時，於多數案例中，法院會採取與純粹商業性使用時不同的分析方法，於採取平衡測試法時，衡量避免公眾混淆與公眾自由表達言論之公益何者較為重要時，會傾向容許某些程度的混淆誤認之虞，而判決被告的言論受第一增修條文保障，以避免寒蟬效應⁴³⁴。換言之，非商業性之商標仿作案例中，可以容許更多風險的混淆誤認⁴³⁵。

*Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc.*⁴³⁶案中，法院對於非商業性使用採取較為寬廣的見解，認為縱使其商標仿作係為促進書籍之銷售，但只要被告的主要目的係為評論，仍符合非商業性使用之免責條款⁴³⁷。*Mattel, Inc. v. MCA Records*⁴³⁸案中，法院認為雖然 *Barbie Girl* 係利用 *Barbie* 商標以推銷歌曲，但該歌曲亦諷刺 *Barbie* 本身和其所帶來的價值觀，故並非完全的商業性言論，而歸類為非商業性使用，受憲法第一增修條文之保障，而得免責於非商業性使用之條款⁴³⁹。

*Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*案中，原告 *Hoffman* 是一位知名人士，因為被告的出版物中，對原告的相片進行修改，原告認為被告濫用其姓名和肖像權，進而對被告 *Capital Cities/ABC* 公司提起訴訟。被告認為其使用原告相片應受美國第一增修條文所保障，第九巡迴法院認為任何商業性商品皆難以擺脫表達元素，故受第一增修條文完全的保障，本件被告使用原告照片並非如傳統廣告僅為達銷售商品之目的，為非完全商業性的使用，被告使用原告照片，令被告的照片看起來像是結合流行的照相技巧、幽默的經典影片和知名影星的社評，且原告亦無法證明被告有使其讀者產生錯誤印象的意圖，故判決原告敗訴⁴⁴⁰。

在 *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc.*⁴⁴¹案中，第一巡迴上訴法院認為，被告的文章是非商業性使用，並認為商標淡化法只能管制商業性使用，換言之，僅有經濟利益之言論始受管制，本案被告是基於社論需要，以藝術性的方式使用該商標，並非作為辨識其商品或服務之用，且在雜誌之編排上，亦屬幽默性及非商業性的文章，雖然其用語帶有冒犯意味，但因其為藝術性和編輯性言論，而受

⁴³⁴ Mary Lafrance, *Understanding Trademark Law* §3.02, 239 (2005).

⁴³⁵ *Supra* note 42, at §31:155.

⁴³⁶ *Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc.*, 924 F. Supp. 1559 (S.D. Cal. 1996).

⁴³⁷ *Id.* at 1572-1574.

⁴³⁸ *Supra* note 117. 被告 *MCA* 為美國加州的音樂公司，旗下的 *Aqua* 是一個丹麥的樂團，在 1997 年創造了 *Barbie Girl* 這首歌，收錄於 *Aquarium* 專輯中，一位樂團成員模仿音調很高的娃娃音，另一位樂團成員則模仿 *barbie* 的男友 *Ken*，該單曲大賣，更擠進音樂排行榜第 40 名，而引起原告 *Mattel* 的擔憂，*Mattel* 遂提起美國聯邦商標法及州法的商標直接侵權及淡化之訴。

⁴³⁹ *Supra* note 117, at 906-907.

⁴⁴⁰ *Supra* note 118.

⁴⁴¹ *Supra* note 101.

憲法第一增修條文所保障，而不能以緬因州淡化法禁止其使用⁴⁴²。

據本文的觀察，另一個可能影響法院心證的因素在於商標仿作所使用的載體，當商標仿作出現於書籍、音樂、電影等傳統表達言論自由的媒介時，法院會採取較為寬容的態度；翻之，若商標仿作出現於 T-shirt、咖啡杯、海報等非傳統表達言論自由的媒介時，法院就會採取較為嚴格的態度。換言之，法院對於言論自由的表達媒介或方法仍抱持著相對保守的態度，將商標仿作透過 T-shirt、咖啡杯、海報等無疑可作為言論自由的傳播媒介，但其商業色彩相對地較為強烈，故在此種非傳統上重要言論表達的媒介、手段，法院就此些言論表達並不會給予高度第一增修條文的保護；相反地，書籍、音樂、電影、或其他傳統言論表達的工具，法院通常會判決商標仿作人勝訴，使其言論受第一增修條文之保障。

雖然，今日的世界商業性和非商業性言論的區別已不是非黑即白，如同第九巡迴法院的 Judge Kozinski 法官所說的至理名言：「在我們的流行文化中，販賣必須具有娛樂性，而娛樂又必須販賣，商業和非商業間的界線已不僅僅是模糊而已，而是根本消失了。⁴⁴³」然本文以為不可僅因兩者間界線模糊而揚棄法院對於「商業性」及「非商業性」之商標仿作類型的審理態度，因為雖然兩者間的界線模糊，但法院對於兩種類型的態度卻是明確的，仿作人在為商標仿作時應盡量避開商業性的使用，在商標仿作的載體上也可以盡量選擇法院所寬認的載體，雖然鼓勵商標仿作人去迎合法院的態度，看似是對商標仿作人權利的限制，但就仿作人防禦的角度而言，最少仿作人對於合法的商標仿作有個可預見性的標準。

第三款 藝術文化之商標仿作

仿作於藝術史上存在已久，是藝術與外界，如政治、經濟、消費、市場機制等的對話模式之一，卻於智慧財產權開始受到重視後衍生出許多法律上的爭議。對於有關藝術文化之商標仿作應否給予較高度的保護，隨著時代發展及國家政策的選擇有不同的結論，在美國各州法律不但自成體系，且對藝術文化的保護程度也不盡相同，換言之，並不是牽涉到藝術文化時法院就會給予較高的保障，然而整體而言國家對於藝術文化的保障是採取提高保護的態度。例如在 2009 年美國 Nadia Plesner 對抗 Louis Vuitton 的判決中，法院最終以 Nadia Plesner 擁有「藝術特權」而認為其商標仿作的行為不構成侵權，Nadia Plesner 與 LV 間所涉及的訴訟案件共有兩件，法院在第一件訴訟中並非站在保護 Nadia Plesner 的立場上，是經由各界對藝術文化的奔走及發聲下法院才於第二件訴訟中將「藝術特權」作為商標仿作人抗辯商標權人的，以下針對案件的發展介紹如下。

⁴⁴² Id. at 32.

⁴⁴³ White v. Samsung Elecs. Am., Inc., 971F. 2d 1395,1520(9 th Cir.1992).

一位 26 歲的丹麥設計系大學生 Nadia Plesner，為了幫助非洲遭種族殲滅的城市，設計了一件 T 恤進行義賣募款活動。該 T 恤上印製了一個蘇丹的達弗 (Darfur) 瘦弱小黑人，手裡提著 Louis Vuitton 包包、懷裡抱著一隻醜陋吉娃娃的圖像；T 恤右下角並有“simple living”的字樣（圖 4 1）。



Nadia Plesner 所設計的 T-shirt⁴⁴⁴ (圖 41)

Nadia Plesner 的設計所要傳達的訊息為，現代人的注意力已完全被高級手提包或是名貴寵物所覆蓋，忽略了真正意義重大的議題，或許讓貧窮瘦弱的黑人小孩拿著這些高貴時尚的物品能獲得大眾一些注意力⁴⁴⁵。Nadia Plesner 表示，世界上有些知名符號，因為太具盛名而早已超越了其本身的意義，而之所以選用 Louis Vuitton，只是想藉以凸顯黑人小孩與 Louis Vuitton 間之落差，且藝術家在戲謔模仿作上應享有全然自由⁴⁴⁶。然而 Nadia Plesner 旋即遭到 Louis Vuitton 的控告，Louis Vuitton 以冒用商標之名要求她撤掉商品，並索取高額賠償金。但 Plesner 並未妥協，她拒絕停止使用該圖像，繼續為達弗難民的基金會籌款。此爭議最終以法院判決該圖像為一明顯的商標侵權，並命 Nadia Plesner 停止使用而平息⁴⁴⁷。

但就在 Louis Vuitton 以為事件就此落幕之後，Nadia Plesner 卻又挪用了畢卡索的「格爾尼卡」(Guernica, 1937) 以描寫達弗市的屠殺，並將該作品命名為 Darfurnica (2009) (見圖 27) 於荷蘭展出。在這件作品中，同樣出現了拿著 Louis Vuitton 包包的瘦弱黑人小孩，使得 Louis Vuitton 再度向海牙法院提起訴訟。

⁴⁴⁴ available at:

http://www.smh.com.au/news/world/louis-vuitton-bagged-for-clamp-on-darfur-activist/2008/05/20/1211182774260.html?s_cid=rss_news (last visited :2015/6/19).

⁴⁴⁵ Art Student Nadia Plesner's Giant Louis Vuitton Copyright Suit, available at: http://nymag.com/thecut/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html (last visited :2015/6/19).

⁴⁴⁶ Id.

⁴⁴⁷ Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Lawsuit, available at: http://nymag.com/thecut/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html (last visited :2015/6/19).

Darfurnica⁴⁴⁸(圖 42)

這次 Louis Vuitton 預想 Nadia Plesner 仍會以表達自由作為訴訟上防禦，於是 Louis Vuitton 主張在存在多種表達途徑的情況下，沒有必要非得使用 Louis Vuitton 的智慧財產權不可，而且 Plesner 將 Louis Vuitton 產品與 Darfur 的戰爭並置，已使 Louis Vuitton 在大眾心中產生了負面連結，造成商標減損；另一方面，被告 Plesner 則力主其所為之創作僅是為引發議題，非意圖將仿作作品作為商品販賣，「藝術創作自由」應受保護。

Plesner 與 Louis Vuitton 的訴訟受到了各界的關注，因為法院的判決將對藝術家們的創作之路產生深遠的影響，故許多人紛紛表達對 Plesner 的支持、甚至有部分藝術家陪同 Plesner 上法院。法院在幾經掙扎下，終於推翻了先前見解，認為 Plesner 沒有意圖利用 Louis Vuitton 的商譽營利，使用該圖案以震驚大眾是 Plesner 的「藝術特權」，故 Plesner 的行為並不構成侵權⁴⁴⁹。顯然，上述案件中法院基於「藝術特權」的考量下了有利於仿作人的判決。

就現實面考量，受到現代文化環境多元開放的影響及言論自由的提倡，仿作型態的藝術創作，是全球化時代最便利於人類交流分享、相互參照的文化內容，有關文化藝術的創作不勝枚舉，呈現日常生活中無所不在的仿作精神。而商標儼

⁴⁴⁸ available at:

https://www.google.com.tw/search?safe=active&hl=zh-TW&site=imghp&tbn=isch&source=hp&biw=837&bih=521&q=Nadia+Plesner+lv&oq=Nadia+Plesner+lv&gs_l=img.12...0.0.0.72.0.0.0.0.0.0.0.0.ckpsrh...0...1..64.img..0.0.0.7dP2737FrXs#imgrc=nO4VmHd1Y8ScxM%253A%3BdQJv4n0X6xqN7M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nadiaplesner.com%252Fupl%252Fwebsite%252Fsimple-living--darfurnica1%252FDarfurnicalarge20110.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nadiaplesner.com%252Fsimple-living--darfurnica1%3B900%3B415 (last visited :2015/6/19).

⁴⁴⁹ Louis Vuitton Attempts to Ban Darfurnica, available at:

<http://aandalawblog.blogspot.tw/2011/03/louis-vuitton-attempts-to-ban-darfurnica.html> (last visited :2015/6/19).

然已成為文化社會中的一部分，在不造成消費者混淆誤認的情況下實不該用商標權去規範藝術仿作之類型，若不給予藝術仿作較高的保障，可能會造成藝術文化發展的阻礙。美國的「文化創意產業」⁴⁵⁰是當前全美最大，最富有活力，並為國家帶來巨大經濟效益的產業，充分利用其國際經濟地位與經濟優勢，支持其文化創意產業行銷全球市場。或許全美各州對「藝術特權」的態度不盡相同，但對於藝術及文化的保護程度，全美傾向保護藝術文化的態度應是不容置疑的⁴⁵¹。

在歐洲同樣重視對藝術文化的保護，德國的基本法規定：文化⁴⁵²是各州的事務，聯邦政府並不具有國家文化許可權，各州都把自己視為德國文化聯邦制的維護者或促進者。各州均強調文化多樣性，並有所屬的文化生活，形成各具特色的文化中心⁴⁵³。為使德國的整體文化生活豐富多彩，德國憲法中明確保障「藝術自由」(Kunstfreiheit)，架高藝術表達權之位階。1990年原屬分裂的東、西德統一，在對於藝術的絕對自由及表達方式絕對自由的保障下，統一後的德國文化藝術不但得以蓬勃發展，亦使文化現象、文化發展、文化政策也逐漸統一起來，當今德國文化藝術的社會意義是：「促進社權的和睦相處，對個人尊重，同時爭取每一個人認同統一的发展和政策⁴⁵⁴」。亦即，德國對藝術自由的絕對保護有其背後的歷史軌跡及所欲達到的社會目的，故在面對藝術或文化的商標仿作時，對於仿作人往往給予較高程度的保護。

在德國關於藝術性商標仿作的案例中，一位明信片製作人使用了和德國詩人 Rainer Maria Rilke 雷同的名字—Rainer Maria Milka，發行了一款明信片（圖）。該款明信片使用了和名牌巧克力 Milka 一樣的紫色底色（圖），以歌德的詩進行詼諧的仿作⁴⁵⁵。

⁴⁵⁰ 「文化藝術產業」係將源自文化的產業加上創意發想、轉換、提升後重新呈現，而產生出以往從未見過的產值，具有這種特質概念產業，廣義上都可以列入文化創意產業。各國對於產業分類的標準並不一致，台灣將「文化創意產業」的範疇分為「視覺藝術」、「音樂及表演藝術」、「工藝」、「文化展演設施」、「設計產業」、「出版」、「電視與廣播」、「電影」、「廣告」、「數位休閒娛樂」、「設計品牌時尚產業」、「建築設計產業」、「創意生活產業」等 13 個類別。沈中元，同註 450，頁 158、161。

⁴⁵¹ 同註 450，頁 172、174。

⁴⁵² 基本法中所定義的文化生活包括：文學、圖書出版、圖書館、藝術、新媒體藝術、建築、博物館、收藏與展覽、音樂、戲劇、電影與節日會演等。

⁴⁵³ 同註 450，頁 168。

⁴⁵⁴ 同註 450，頁 168。

⁴⁵⁵ 歌德 (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)。本案中被告將歌德的詩「Über allen Gipfeln ist Ruh」(叢峰中一片安詳，1813) 融合 Milka 廣告的牛叫聲“Muh”製成明信片，明信片上的文字是「Über allen Gipfeln ist Ruh, irgendwo blökte eine Kuh. Muh!」(樹梢上一片安詳，卻突然傳來一聲牛鳴！)。

Rainer Maria Milka 設計之明信片⁴⁵⁶ (圖 43)Milka 商標圖片⁴⁵⁷(圖 44)

Milka 認為該明信片使用的顏色與 Milka 所註冊的紫色商標非常近似，且作者使用”Milka”作為名稱，是意圖利用 Milka 在市場上的識別優勢，故以侵犯商標權提出告訴⁴⁵⁸。德國法院雖認同此明信片有利用到商標的優勢，但基於該明信片實則含有對原告商標及其廣告手法的諷刺意味，最終仍判定被告行為屬於藝術自由（Kunstfreiheit）⁴⁵⁹。

法國政府向來重視文化的發展，將「積極的發展文化」作為該國基本國策的重要內容之一，並為此建立了一套法律保護體系。法國的基本文化政策：「使最大多數的法國人接觸全人類的，尤其是法國的文化精華；使法國的文化遺產擁有最廣泛的群眾基礎；促進文化藝術創作，繁榮藝術園地⁴⁶⁰。」法國歷屆政府基本上均延續了這一文化政策，而當前法國的文化產業政策則是：「通過文化產業的發展創造就業機會，促進國民經濟的發展⁴⁶¹。」其背後原因乃在於，自上世紀末以來，法國的經濟增長緩慢，失業率較高，在這種情勢下，法國政府透過增加文化投資，積極發展文化產業，期望通過文化產業來增加就業，帶動經濟發展，讓法國對藝術文化的保護多了一層促進社會經濟的意涵。

仿作文化一直是法國文化發展中不可或缺的一環，但當初立法者在為立法時不認為言論自由可作為對抗商標權的事由，然而言論自由應視其言論內容作不同層級的保護，若為商業性之商標仿作，考量到立法者當初的衡量，想當然而會對商業性之商標仿作採取較為嚴格的標準；反之，若為藝術或文化性質之商標仿作，基於上述法國政府對於文化及藝術的重視，應該給予較高度的保護。

⁴⁵⁶ available at:
<http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/LatestEuropeanCasesonWellKnownMarks.aspx>
 (last visited :2015/6/19).

⁴⁵⁷ Id.

⁴⁵⁸ Christophe Geiger, *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*,148-149(2013)

⁴⁵⁹ Id.

⁴⁶⁰ 同註 450，頁 167。

⁴⁶¹ 同註 450，頁 167。

在言論仍受禁錮的時代，思想的表達多遁入藝術與文學之中，許多藝術創作本身就是對於社會和政治的評論，如布許（Hieronymus Bosch）的「慾望花園」描寫人類敗德與地獄審判圖（The Garden of Earthly Delights）、霍加斯（William Hogarth）的社會腐敗畫題、大衛（Jacques-Louis David）的馬拉特之死（The Death of Marat, 1793）、以及杜米埃（Honoré Daumier）的諷刺漫畫等，足見以藝術作為社會評論的形式是早有傳統的。言論自由的保障應是對於民主氣氛、自由表達環境的保障，而藝術文學作品裡包含了這種自由表達的能量，自應受到保護⁴⁶²。

第四款 基於政治、公益之商標仿作

誠如前述，在美國對於政治言論自由的保護無疑是所有言論自由種類中最高的，當政治性的言論自由與商標權利產生衝突時，美國法院往往皆偏重保護言論而選擇犧牲商標權利，對於商標仿作的保護幾乎到了「絕對性」保護的地步；在歐洲同樣對於政治性商標仿作亦採取較為寬鬆的態度，對於以公益目的出發之商標仿作案件，例如 Esso 案⁴⁶³、Camel 案⁴⁶⁴、Areva 案⁴⁶⁵等法院也都採取寬認的立場。

和許多歐盟會員國一樣，德國商標法無商標仿作的例外免責規定，實務上完全是靠法理來解決商標仿作的問題，德國聯邦法院對商標仿作亦無統一的標準，透過案件的分析，可以發現判斷商標仿作的合法性，似乎建立在商標仿作的目的是否係為達某種某種社會正義的目的上，即以商標仿作來決定商標仿作的合法性。若為基於公益之商標仿作則法院會請向保護商標仿作人的立場；若為商業性質或較為利己的商標仿作，法院會採取較為嚴謹的態度。基於仿作目的不同連帶會影響到消費者混淆誤認的判斷，基於公益的商標仿作通常較不易造成消費者的混淆誤認。

在德國火星案⁴⁶⁶中，被告將原告的商標作為保險套的廣告語，法院認為被告商標仿作的目的純粹出於利己主義，商標仿作的權衡上僅需就原商標權人及商標仿作人做考量，此時不存在公共利益，無法將第三方利益納入考量，無法為商標仿作增強抗辯的力度，故非合法之商標仿作。在德國 Mordoro⁴⁶⁷案中，被告之商標仿作目的出於利他人的動機，即呼籲市民抽菸是傷害健康的行為，故法院認為被告的商標使用行為為合法之商標仿作。同樣的在“Bild Dir Keine Meinung” v. “Bild Dir Deine Meinung”⁴⁶⁸案中，漢堡上訴法院也認為被告之商標使用行為是成功的商標仿作，因其商標仿作的目的具有文化動機，呼籲大眾注意低素質的報

⁴⁶² 同註 359，頁 26。

⁴⁶³ Supra note 258.

⁴⁶⁴ Supra note 265.

⁴⁶⁵ Supra note 263.

⁴⁶⁶ Markenverunglimpfung I [1992] B.G.H. I ZR 79/92 IIC 1995 26, 282.；轉引自 Supra note 52.

⁴⁶⁷ Mordoro [1984] B.G.H. VI ZR 246/82 GRUR 1984, 684.；轉引自 Supra note 52.

⁴⁶⁸ [1999] O.L.G. Hamburg GRUR-RR, 1060/1061.；轉引自 Supra note 52.

紙。在德國判斷商標仿作合法性時，除了考慮雙方利益外，還要一併將第三方利益拉入考量的範圍之內。

在歐洲，法院會用比例原則去衡量原商標權利人及商標仿作人間的權利，其中比例原則包含狹義的比例原則及廣義的比例原則，狹義的比例原則中必須先檢驗商標仿作人仿作所造成的結果是不是造成原商標權人最小的侵害；而廣義的比例原則中就必須衡量第三方利益，例如：文化、健康或其他的基本權等。而以政治及公益作為仿作目的商標仿作通常對於原商標權的侵害相對較小，畢竟商標權主要所要規範的為商業活動行為。再者，通常以政治及公益為目的出發之商標仿作結果較不容易造成消費者之混淆誤認。

第二項 商標仿作不受保護之類型

下述有些類型之商標仿作雖然不受到法院的肯定，但禁止的條文依據並不一定要依據商標權法的規定，若堅持用商標權法加以禁止反而混淆了商標權規範的核心價值，對於商標權人權利受侵害，而商標權所無法涵括保護的範圍部分可以透過其他的法規範加以保護商標權人的權益。歐洲學者就曾有主張應該劃清商標權法及競爭法間的界線，商標法規範的範圍有一定的界線⁴⁶⁹。

第一款 歧視性之商標仿作

在 Deckmyn⁴⁷⁰ (C-201/13)案中，歐洲法院明確指出原著作權人有合法的權利主張自己的作品不和「歧視訊息」產生關連性，雖然此見解是針對著作仿作的案例，但由於禁止「歧視訊息」是全球普世的價值，許多國際公約中也都一再的強調針對不同的性別、種族或宗教都應為公平的對待，例如在 2000 年 6 月 29 日所發布的歐盟指令 2000/43/EC 中就提到「人，無論是什麼種族或人種都應該公平的對待」⁴⁷¹，就故本文認為在商標仿作案件中應該可以比附援引這樣的見解。

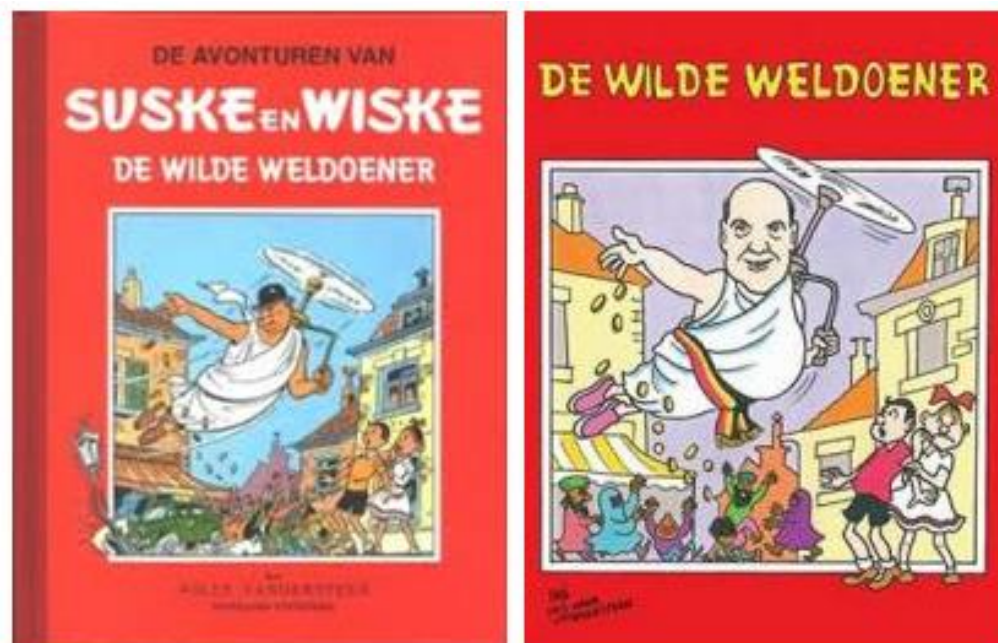
本案中，被告Deckmyn是極右派弗拉芒民族主義政黨(a Flemish political party) — Vlaams Belang 的成員，為了慶祝2011新年，在根特市舉行了招待會，會中

⁴⁶⁹ Audrey Horton, The implications of L'Oreal v Bellure - a retrospective and a looking forward: the essential functions of a trade mark and when is an advantage unfair?, E.I.P.R. 2011, 33(9), 550-558.

⁴⁷⁰ Supra note 56.

⁴⁷¹ Sophie Arrowsmith, What is a parody? Deckmyn v. Vandersteen (C201/13), E.I.P.R. 2015, 37(1), 55-59.

免費發放年曆，而年曆的封面畫有類似Spike and Suzy⁴⁷²(Suske en Wiske)的漫畫。原著作中有位身穿白色中山裝將硬幣撒在地上的人，在其身旁圍繞了許多人撿拾硬幣的群眾，而這樣類似的畫面出現在Deckmyn發行的年曆上，但身穿白色中山裝的人換成了根特的市長，而撿拾錢幣的人則變成了戴著面紗的人及其它有色人種。



Original cover of Spike and Suzy (left) and the version of Deckmyn (right)(圖45)

原告Vandersteen的繼承人和相關漫畫的權利人，對Deckmyn提出訴訟，主張印在年曆上的圖畫及它傳送給大眾的訊息構成了著作權的侵害。Mr Deckmyn則抗辯年曆上的圖畫是對政治的仿作，而仿作是由歐盟指令建立的例外規定⁴⁷³；面對被告的抗辯，原告主張仿作必須要有自己的原創性，而被告明顯欠缺，同時，年曆上的圖畫傳達了「歧視訊息」(discriminatory message)，構成著作權的侵害。

布魯塞爾上訴法院決定中止訴訟，並請求歐洲法院作出初步裁決。歐洲法院於決裁定中提到，仿作的例外規定由歐盟指令所建立，法院必須在原著作權人的利益及言論自由間做權衡。在這樣的情況下，若仿作著作傳達了「歧視訊息」將

⁴⁷² Suske en Wiske 是比利時十分有名的連載漫畫，由 Willy Vandersteen 所著，於 1945 年首次發行，翻譯成 25 種語言，賣出超過 140 萬本。

⁴⁷³ Directive 2001/29 Art.5(3)(k)“...use for the purpose of caricature ,parody or pastiche” ， 5(3)(k) 規定了原著作權人排他權的例外包含對原著出於漫畫、仿作或剽竊的目的。而歐洲指令的規定轉換成比利時內國法時，規定於 1994 年 6 月 30 日比利時的著作權法第 22(1)(6°)“Once a work has been lawfully published ,its author may not prohibit...aricature ,parody and pastiche,observing fair practice” ，規定「一旦作品被合法出版，其作者可能無法禁止...漫畫、模仿、拼湊或遵守公平的做法。」

本案中將撿拾錢幣的人換成了戴著面紗的人及有色人種，原著作權人有合法的權利主張自己的作品不和「歧視訊息」產生關連性⁴⁷⁴。歐洲法院並沒有指出何謂公正平衡的原則，歐洲法院以更上位的角度在先決裁定中暗示布魯塞爾上訴法院，在衡量兩方權利時所應考量的地方。裁決中29-31段中提到，原告Vandersteen指出，本案中具爭議的畫作，在原著作中是一群撿拾硬幣的人，但在仿作作品中，這群人被戴著面紗的人及有色人種所取代，仿作作品中很明顯得帶有歧視的訊息。如果原告的主張屬實，那法院就必須針對這樣的情況加以評估，不得因種族、膚色或人種而有不公平的對待⁴⁷⁵。

在2000年6月29日所發布的歐盟指令2000/43/EC中提到，「人，無論是什麼種族或人種都應該公平的對待」⁴⁷⁶。歐洲聯盟基本權利憲章(Charter of Fundamental Rights of the European Union)在第21(1)也強調了這樣的概念。原告依指令2001/29在二、三章中享有著作權利人的權利，在面對具有歧視性的仿作時，原權利人可以主張讓自己的作品遠離那樣的言論表達⁴⁷⁷。歐洲法院似乎提供原權利人更多的機會去限制仿作的例外。在比利時只有在仿作作品汙損作者的名譽或對原著作造成毀損時才可以限制仿作者的權利。但歐洲法院更進一步認為，仿作作品若是傳遞歧視性的訊息，它可能不是針對特定人也並非針對作者，但已足以構成原權利人限制仿作作品的原因。

通常商標仿作的目的是傳達仿作人對於原商標或原商標權人的批評或嘲諷，在不造成消費者混淆誤認的情況下，依據部分歐洲法院的見解商標權人並沒有加以置喙的空間。然而，在帶有「歧視性訊息」的商標仿作中，仿作人自始的仿作意圖有可能將原商標作為武器去傷害社會中較為弱勢的族群，而這些族群往往需要國家即這個社會更多的保護。Deckmyn⁴⁷⁸案中歐洲法院認為著作權人有權禁止帶有「歧視性訊息」的著作仿作，其中未特別明文法條的依據為何；本文以為原商標權人同樣有權利禁止帶有「歧視性訊息」的商標仿作，但此種類型之商標仿作明顯的並不會構成消費者之混淆誤認，故商標法並不適合作為禁止此類商標使用的依據，以免混淆了商標權的核心價值，本文認為應透過其他的法律賦予商標權人加以禁止的權利，讓原商標權人代替國家防堵仿作人為歧視之行為，賦予商標權人

⁴⁷⁴ Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 113/14, Luxembourg,, Judgment in Case C-201/13, September 2014, available at: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-09/cp140113en.pdf> (last visited :2015/6/19)

⁴⁷⁵ Supra note 467.

⁴⁷⁶ Supra note 467.

⁴⁷⁷ Supra note 467.

⁴⁷⁸ Supra note 56, at para.29-31“...that drawing conveys a discriminatory message which has the effect of associating the protected work with such a message. If that is indeed the case, which it is for the national court to assess, attention should be drawn to the principle of non-discrimination based on race, colour and ethnic origin, as was specifically defined in Council Directive 2000/43/EC..... a legitimate interest in ensuring that the work protected by copyright is not associated with such a message.”

禁止的權利是最有效率防堵的途徑，畢竟原商標權人是最不願意看到自己商標淪為他人作為歧視武器的人。

第二款 違反誠實商業習慣之商標仿作

「商業習慣」是非常抽象的概念，就算在法條中找到明文的規範但卻無法得知其實質的規範內容，然無法否認「商業習慣」對於法院心證的影響不容小覷。英國於 1994 年商標法採「符合誠實的商業習慣」界定合理使用，以此取代了 1938 年商標法的「善意」的概念⁴⁷⁹，現今的英國必須在符合誠實商業習慣下之行為才是合法的商標使用行為。舉例而言，若商標仿作人自始即意圖將原商標作為攻擊他人之工具時，法院會認為其商標使用不符合「誠實的商業習慣」，原商標權人應有加以禁止的權利。歐洲學者一再強調，「誠實的商業習慣」對於判斷商標合理使用的重要性⁴⁸⁰。

我國商標權法第 36 條第 1 項的 1 款規定，以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者，不受他人商標權之效力所拘束。換言之，我國法院亦認為在符合「誠實商業習慣」下，商標使用可不售商標權人之限制。

第三款 違反公序良俗之商標仿作

歐盟商標指令(Directive 2008/95/EC)第 3 條第 (1) 項 (f) 款中及歐盟商標規則(Council Regulation(EC) No.207/2009)第 7 條第 (1) 項中皆規定對於違反公序良俗條款的商標不得註冊。與其他國家不同，法國智慧財產權法典對於商標違反公序良俗之範圍有不同的規範，和上述指令及規則最大的差異在於，法國法上若「商標之使用」為「法律所禁止」者，亦視為違反公序良俗，不得註冊⁴⁸¹，換言之，不僅限於商標法本身的判斷，只要違反了法律的禁止規定都可以視為違反公序良俗而不得申請商標註冊；其他國家對於公序良俗的判斷較法國來的寬鬆，僅以社會普世價值作為判斷的標準。雖然上述規範是針對商標申請註冊的部分，然本文以為在商標仿作合法性判斷中仍可以援用公序良俗的標準作為判斷依據。

⁴⁷⁹ Alison Firth: Trade marks, P90, Jordan Publishing Limited 1995；轉引自註 417，頁 12。

⁴⁸⁰ Supra note 52.

⁴⁸¹ CPI L.771-3:“Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : b)Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite”；轉引自許曉芬，從比較法觀點論妨害公共秩序或善良風俗之商標－評智慧財產法院 97 年度行商訴字第 85 號判決，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版，2014 年，頁 77。

若依據法國對於公序良俗的定義，則商標仿作的結果若對原商標權人造成誹謗或是詆毀的情況，也可以認為商標仿作違反了公序良俗，故商標仿作不被允許。依照歐洲法院的見解，若商標仿作構成商標權人的誹謗，其應為民法傳統侵權的問題，雖然不是商標權所可以禁止的範圍，但法院可對此類型的商標仿作加以否認。本文以為，依據法國法對於公序良俗的定義，其範圍包山包海，但在判斷上仍應盡量具體為之，若有民法或其他法律可以加以援用，則應該具體為之。簡言之，商標仿作若有違反其他法律的情況下，雖然不是商標所可以規範的範圍，但法院仍可以以其他法律認定商標仿作不合法。

不是每個國家都會將「公序良俗」規範於條文中，荷蘭在其商標權法第 18 條 (b) 項規定，法院以是否符合「社會習慣」作為判斷商標仿作合法性的標準，通常在商標仿作不構成消費者混淆誤認且具有幽默感的情況下法院會肯認商標仿作的存在，然而，若仿作的目的涉及毒品或提倡恐怖主義的情況，都會被法院認為是違反社會習慣的商標仿作而加以駁回⁴⁸²；有些國家雖然沒有將公序良俗的標準明文規定於法條上，但卻深受影響，例如在德國，對於商標仿作並沒有明文的規範，法院以是否符合「社會正義」加以判斷商標仿作的合法性⁴⁸³。本文以為，雖然用語不同，但本質上都是以社會上普遍的價值觀作為商標仿作合法性的判斷。由於公序良俗是非常上位的概念，其可能同時包含了非常多種類的商標仿作類型，故無法提供精確的審理標準，隨著社會的演進，公序良俗可能呈現浮動的狀態，其中還涉許及許多的主觀價值判斷，雖然如此，此類型的區分仍然可以幫助商標仿作人提高對判決結果的可預測性，因為此分類標準雖然抽象，但卻是一般社會民眾所可以體認的價值判斷，讓商標仿作人可以避開某些商標類型的灰色地帶。

第四款 關於性、毒品之商標仿作

所謂關於性或毒品之商標仿作係指仿作商標所呈現出的結果情色的色彩或鼓勵毒品的訊息大過於諷刺或批評原商標的成分，對於這樣的商標仿作雖然內含有仿作的意圖，然而法院判決的結果大多認為仿作人擁有其它的表達方式而否認了此類型的商標仿作，雖然法院沒有明確指出否認關於性或毒品之商標仿作，然而在牽涉到此類型的商標仿作法院通常會採取較嚴格的判斷標準。站在法院的立場，此類型之商標仿作會對於商標權人的權益造成較大的損害，且對於公共利益有可能會造成負面的影響，不符合歐洲判斷商標仿作合法性標準中的比例原則。

⁴⁸² Supra note 233.

⁴⁸³ Supra note 52.

在 *Pillsbury Doughboy v. Milky Way Productions, Inc.* 案⁴⁸⁴中，被告以帶有情色之方式仿作原告商標，仿作商標與原商標間明顯的並不會造成消費者混淆誤認，依傳統商標侵權之判斷標準仿作人並不會侵害原商標權人之權利。此時期商標淡化理論仍在草創初期，並不為多數法院所熟悉或贊同，故於制定州淡化法的初期大部分的法院並不願意適用州淡化法以保護原商標權人的商標權，但因為法院更排斥色情文學的題材，故促使法院贊同商標淡化理論。換言之，法院將商標淡化理論及帶有情色之商標仿作放在天平的兩端，結果法院認為在此種類型的商標仿作中，原商標權人的權利更值得加以保護。

1972 年，*The Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.* ⁴⁸⁵案中，被告仿作了原告「ENJOY COCA-COLA」的廣告，以「ENJOY COCAINE」的文字加以仿作原商標，雖然被告對此商標仿作會引起具有一般知識水準之人，或甚至低於一般知識水準之人產生混淆的觀點嗤之以鼻，但法院卻基於存在混淆誤認結果之認定，對被告頒布了暫時禁制令。判決中，法院以空泛的語言解釋了本案造成消費者混淆誤認的理由，但說服力明顯不足，本文贊同仿作人的主張認為仿作的結果的確不會引起消費者的混淆誤認，法院一開始於主觀上就傾向不保護有關鼓勵毒品之商標仿作，故透過操作混淆誤認的標準，達到其禁止該類型之商標仿作的目的。

1979 年，*Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.* ⁴⁸⁶案中，被告製作了一部下流的、令人反感的色情電影，情節涉及一間虛構高中的啦啦隊，女主角 Debbie 被選為「Texas Cowgirl」(德克薩斯州女牛仔)，為了存到足夠的錢將 Debbie 送到達拉斯州，該啦啦隊員便提供收費式的性服務。電影中的角色讓人可以輕易地聯想到原告「Dallas Cowboys」，但仿作商標及原商標間明顯的並不會造成消費者的混淆誤認。被告宣稱其商標使用的行為帶有仿作原告的意圖，然而，法院判決結果認為仿作人有太多侵害他人商標權以外的其他方法可以表達對於體育運動界情色風氣的評論，因此下達暫時禁制令，法院並沒有侵害被告憲法增修條文第一條的權利。

歐洲法院認為，商標仿作的結果必須對於原商標權人造成最小侵害的結果，此標準雖然非常難加以定義，但顯然仿作不可超過合理的界線，通常這個標準會與仿作的意圖產生連結，若動機不誠實，則很容易被判斷為不合法的仿作⁴⁸⁷。在關於性或毒品之商標仿作中法院雖然不排除仿作人的仿作意圖，但已明顯超過一般合理的界線，動機顯然不誠實。再者，若商標仿作人欲申請商標註冊，可能會

⁴⁸⁴ *Pillsbury Doughboy v. Milky Way Productions, Inc.*, 215 U.S.P.Q. 124 (N.D. Ga. 1981). 被告「Screw」雜誌出版一系列性交中的人物漫畫，與原告的立體商標「Poppin'Fresh」和「PoppieFresh」非常相似，法院認定無著作權侵害和混淆誤認之虞的產生，但被告之使用依照喬治亞州的反淡化法，有減損原告肖像的價值和原告公司的商譽之虞。

⁴⁸⁵ *Supra* note 382, at 1183.

⁴⁸⁶ *Supra* note 354.

⁴⁸⁷ *Supra* note 52.

因為商標本身之文字圖案有違社會一般共識與道德觀念，而視為違反公序良俗而駁回其註冊。例如仿作商標中有使用不雅的言詞或者有鼓勵使用違禁品的詞彙，此商標須受到限制的原因在於，商標法除了保障商標權人的私益外，亦有強大保護消費者及維持市場公平競爭之公益考量，所以公益或公序良俗的考量，在商標得否註冊之控制上，扮演了較其他智慧財產權體系更直接也更積極的角色⁴⁸⁸。

第四節 我國之商標仿作案例

第一項 嬌蕉包 v.s 流淚香奈兒

我國對於智慧財產權法上之仿作探討，多僅限於著作權領域；對於商標仿作的概念探討可說是付之闕如，在嬌蕉包及流淚香奈兒案件中，皆有為仿作的抗辯，然而，法院在嬌蕉包案中卻未特別對商標仿作表示見解；目前，唯一可以窺探法院對於商標仿作的態度可以參考 103 年度刑智上易字第 63 號，流淚香奈兒案上訴法院的見解，法院雖然有對商標仿作做出定義，然而，在審理過程中並沒有將商標仿作的特性納入是否造成消費者混淆誤認的判斷中，換言之，法院雖然意識到了商標仿作的議題，但在審理上尚未建置一套統一的判斷標準。以下就嬌蕉包案及流淚香奈兒案分述如下：

第一款 嬌蕉包案

2010 年嬌蕉包自大 S 婚宴將之作為伴手禮後便在媒體上快速竄紅，嬌蕉包將 HERMES 的經典包款「柏金包」影像以燙印方式轉貼在帆布製作的嬌蕉包上。由遠處看，消費者就像是背著名牌精品包，但走近一看，才會發現僅是一只印有柏金包圖像的帆布環保包。其商標以揶揄的方式將 HERMES 商標中的馬車換成了香蕉，此舉引起法國知名品牌 HERMES 跨海控告，經台北地檢署起訴⁴⁸⁹。

關於嬌蕉包及 HERMES 的爭議共開啟兩種訴訟程序，一為嬌蕉公司不滿智慧財產局對其商標申請註冊作出駁回決定而提起的行政訴訟；另一則為 HERMES 公司提出之商標侵權訴訟，由於嬌蕉公司及 HERMES 間的商標侵權案件最後以和解收場，故無法窺探出法院對於此案件的見解。

⁴⁸⁸ 許曉芬，同註 477，頁 80。

⁴⁸⁹ 同註 51，頁 105。



HERMES 的商標(左圖)與嬌蕉國際公司的商標(右圖)⁴⁹⁰(圖 46)

100 年 3 月 8 日，智慧財產局以舊商標法第 23 條 1 項第 13 款之規定⁴⁹¹駁回嬌蕉公司申請註冊之商標，嬌蕉公司不服提出訴願，100 年 6 月 2 日遭駁回，之後又提出行政訴訟，智財法院仍判定嬌蕉公司敗訴⁴⁹²，最後由最高行政法院裁定嬌蕉公司敗訴確定⁴⁹³。

原告嬌蕉公司於訴訟中主張，其與 HERMES 商標不具近似性，消費者在購買時只要施以普通注意即可加以區辨兩商標間的不同；商品也不具類似性，故雖然商品材料、用途、功能大致相當，但其產品製造來源與銷售管道依個別產品定價、行銷手段、訴求對象而有明顯之區別；兩商標間不會造成消費者的混淆誤認，依「混淆誤認審查基準」⁴⁹⁴，任何消費者均可輕易從外觀、材質、價位、商品外觀、商標型態、銷售管道輕易區別兩者為完全不同商標及來源，絕無可能致任何消費者發生任何混淆誤認之可能⁴⁹⁵；再者，本件商標之圖樣設計係屬幽默詼諧之戲謔仿作 (Parody)⁴⁹⁶，參酌美國第四巡迴上訴法院於 Louis Vuitton Malletier v.s. Haute Diggity Dog, LLC.之見解，本件商標乃屬受「合理使用」保護之戲謔仿作⁴⁹⁷。

⁴⁹⁰ 智慧財產法院第 100 年度行商訴字第 104 號行政判決附件。

⁴⁹¹ 商標有下列情形之一者，不得註冊：十三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。100 年 6 月 29 日修正後為商標法第 30 條之規定，商標有下列情形之一，不得註冊：十、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

⁴⁹² 同註 486。

⁴⁹³ 101 年度裁字第 391 號判決。

⁴⁹⁴ 經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準，

<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日:2015/6/1。

⁴⁹⁵ 同註 486。

⁴⁹⁶ 嬌蕉包的創始人朱韻光，原為綜藝節目的執行製作，自認以幽默解構經典的柏金包。嬌蕉公司公關傅茜郁在臉書上發表聲明回應：「我們認為嬌蕉包並沒有侵害到愛馬仕的任何權利，我們的環保袋有自己的商標、搭配象徵台灣精神的香蕉與任何人皆有能負擔的售價，實在無法想像有任何的消費者會將嬌蕉包誤認為是柏金包。」

⁴⁹⁷ 同註 486。

被告智慧財產局及參加人則主張，兩商標間不僅商標具近似性，商品間也具類似性；且只要構成消費者混淆誤認「之虞」即該當混淆誤認，不以實際上混淆誤認為限；此外，原告係基於惡意攀附之主觀意思，而為本件商標之申請，實不應准其註冊；針對原告商標仿作之主張，被告抗辯因美國及台灣商標制度不同，故沒有美國法商標仿作之是適用⁴⁹⁸；本件商標亦將可能使參加人著名商標之標識能力減弱或對消費者的吸引力逐漸削弱或散失，進而減損參加人著名商標之識別性及參加人辛苦建立之信譽⁴⁹⁹。

法院判決，判斷有無混淆誤認之虞，則應參考下列相關因素：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品／服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；(8)其他混淆誤認等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞⁵⁰⁰。法院認為，HERMES 商標識別性高，嬌蕉商標與 HERMES 商標間不但商標相似性高，商品也具有類似性，具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，有可能構成混淆誤認。對於原告商標仿作之主張⁵⁰¹，法院認為原告已自認據以核駁商標係一「大眾已認知的商標」，適足以證明其欲引起市場混淆誤認之意圖，而有搭便車不勞而獲之情形；再者，我國商標註冊制度係採用先申請註冊主義，而美國則採用先使用主義，二國之商標法律制度不同，故上揭美國案例實無法於本件引用為對於原告有利事實認定之證據⁵⁰²。

第二款 流淚香奈兒案

流淚香奈兒案中，被告於民國 2012 年間自中國大陸購入附有「流淚香奈兒」⁵⁰³商標之商品於其店內陳列，這款「流淚香奈兒」被店家稱為「翻玩包」，由於印製技巧高超、價格低廉，風靡不少小資女孩⁵⁰⁴。在地方法院刑事判決中⁵⁰⁵，法院並沒有針對商標仿作多做解釋，單純以被告使用商標的結果不會造成消費者之

⁴⁹⁸ 同註 486。

⁴⁹⁹ 同註 486。

⁵⁰⁰ 同註 486。

⁵⁰¹ 原告陳稱：「仿作之商標勢必要以大眾已認知的商標作為調侃的對象，如此大眾才能立即瞭解仿作之商標乃是玩笑而為」等語。

⁵⁰² 同註 486。

⁵⁰³ 103 年度刑智上易字第 63 號判決中用「掉漆實心鎖扣」圖樣表示被告商標；本文則以「流淚香奈兒」稱被告商標。

⁵⁰⁴ 轉印大不同，

<http://davidli.pixnet.net/blog/post/34489529-%E8%BD%89%E5%8D%B0%E5%A4%A7%E4%B8%8D%E5%90%8C%EF%BC%81>，最後瀏覽日：2015/6/20。

⁵⁰⁵ 103 年度智易字第 3 號判決。

混淆誤認，而認定被告無罪；然而，上訴法院卻撤銷原判決⁵⁰⁶，並首次針對商標仿作表示見解，雖然，商標仿作的特性尚未融入審理判斷中，但可以看出法院已開始意識到商標仿作於實務上之爭議。



香奈兒包(左圖)與流淚香奈兒包(右圖)比較⁵⁰⁷(圖 47)

檢方認為被告沒有經過香奈兒公司同意或授權，就使用近似的商標，造成消費者混淆誤認，以涉犯商標法第 97 條之意圖販賣而公開持有、陳列仿冒商標商品罪嫌為由提起公訴⁵⁰⁸。被告主張涉案之手提袋及紙袋均積極標示

「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」以表彰其商品，至於手提袋及紙袋使用掉漆形式之雙 C 商標圖樣，係以詼諧手法裝飾使用，且店內主打萬聖節風，與他人商品作區別，並無仿冒使用近似香奈兒之雙 C 商標而有致相關消費者混淆誤認之虞等情事。且商品內部車縫有被告申請註冊授權使用之「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」之品牌標籤；背帶掛有紙質之「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」之橘色吊牌；另外，被告之購物紙袋同使用掉漆形式之雙 C 商標，購物紙袋側面印有商店位置標識及 HALLOWEEN 圖樣，不致相關消費者混淆誤認之虞，經法官審酌相關事實，最後判決被告無罪⁵⁰⁹。至於使用掉漆形式之雙 C 商標，縱有詆毀、貶低、危害香奈兒註冊商標之信譽而減損其評價，甚或有利用信譽之情形，至多亦僅係應否令其依商標法第 70 條等規定負商標侵權民事責任之問題⁵¹⁰。本判決中法院並沒有針對商標仿作為解釋，單純認為被告使用商標的行為不會構成消費者混淆誤認而判決被告無罪，至於為何同樣是轉印知名商標於商品上，流淚香奈兒案卻

⁵⁰⁶ 同註 13。

⁵⁰⁷ 香奈兒包與流淚香奈兒包比較，

https://www.google.com.tw/search?safe=active&biw=1366&bih=673&tbm=isch&sa=1&q=%E6%B5%81%E6%B7%9A%E9%A6%99%E5%A5%88%E5%85%92&oq=%E6%B5%81%E6%B7%9A%E9%A6%99%E5%A5%88%E5%85%92&gs_l=img.3..0i24.29294.41588.0.42264.19.19.0.0.1.896.2838.0j7l1j5-1j1.10.0.ckpsrh...0...1.lj4.64.img..16.3.1095.PhdqDRYrguc#imgcr=PsGNiXwds3V9IM%253A%3Bgri3s3KFLYRrCM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.chinatimes.com%252Fnewsphoto%252F2014-07-01%252F656%252F20140701002134.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chinatimes.com%252Frealtime%252F20140701001987-260402%3B656%3B258，最後瀏覽日:2015/6/20。

⁵⁰⁸ 同註 501。

⁵⁰⁹ Id.

⁵¹⁰ 同註 504。

與嬌蕉案判決結果大相逕庭，此為筆者百思不得其解之處。

然上訴法院卻推翻原判決，認為被告雖然有於商品上標示「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」但難謂無使消費者混淆誤認。針對商標仿作，法院認為：所謂「商標之戲謔仿作」(parody)，係基於言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而對商標權予以合理之限制，然商標法本為保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展而制定(商標法第 1 條規定參照)，如欲允許「商標之戲謔仿作」，模倣知名商標的商標必須具諷諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量⁵¹¹。本案中，流淚香奈兒縱可認屬「諷諧之娛樂性質」，然其所欲表達與香奈兒之商標所建立的形象相反或矛盾的訊息為何？未見被告具體之表明，難認「掉漆實心鎖扣」圖樣與表達性作品具有最低程度的關聯，無從判斷其有何文化上貢獻或社會價值而具有犧牲商標權之保護必要性，實屬一商業上搭便車行為⁵¹²，故無商標仿作抗辯之適用。

第三款 嬌蕉包 v.s 流淚香奈兒之判決分析

觀察「流淚香奈兒案」與「嬌蕉包案」會發現兩案例間案例事實極其類似⁵¹³，然法院的判決結果卻「一度」大相逕庭，「流淚香奈兒」案中法院曾經以商標使用結果不致消費者混淆誤認為由判決被告無罪，雖然，上訴法院最後推翻了原見解，不難發現法院對於商標使用是否會構成消費者混淆誤認的判斷，誠如前述存在許多操作空間⁵¹⁴，對於是否會構成消費者混淆誤認的判斷，嬌蕉包案明顯受到較流淚香奈兒案中更嚴格的檢驗，是否受到法院對商標仿作審理態度的影響，從判決中無法明確得知。

由於法院否認流淚香奈兒為商標仿作，故在混淆誤認的判斷上並沒有融合商標仿標的性質作調整，未來若在法院肯認商標使用為商標仿作的情況下，是否會調整混淆誤認的判斷要素仍有待實務的發展。本文以為，法院若認為商標使用

⁵¹¹ 同註 502。

⁵¹² 同註 502。

⁵¹³ 本文分析兩案例中的共通點包含：被仿作商標都是國際知名的著名商標；同樣都是轉印名牌包的外觀在其商品上；商品種類皆與原商標商品相同；兩者間同樣都有在商品吊牌上註明自己的商標；仿作商品與原商標商品間同樣價格懸殊；仿作商品的銷售通路皆非高級精品路線；且仿作人皆提出商標仿作的抗辯，故認兩案中之案例事實相似性高。

⁵¹⁴ 經濟部因應舊商標法第 23 條第 1 項第 13 款商標「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致混淆誤認之虞者」，不得註冊規定之修正，於民國 93 年 4 月 28 日訂定發布「『混淆誤認之虞』審查基準」，同年 5 月 1 日施行，作為審查商標註冊申請、異議、評定、廢止案件所遵行之判斷基準，並提供各級法院、政府機關與社會大眾參考。

為商標仿作的類型，就必須調整混淆誤認的標準，否則沒有任何商標仿作可以通過混淆誤認的檢驗，換言之，混淆誤認的判斷標準會隨著商標使用是否為商標仿作改變，然而，如何建置一套更客觀的混淆誤認標準是法院應該努力的目標。

不管是在美國法院或歐洲法院「混淆誤認之虞」的侵權標準本來就蘊含了許多人為的操作空間，我國「混淆誤認之虞」的侵權判斷標準是參酌國內外相關案例，整理出七項判斷因素⁵¹⁵，並考量個案特殊性，而預留有其他參酌因素之可能。且依照智慧財產局制訂之「混淆誤認之虞審查基準」第 3.1 及 3.2 點規定⁵¹⁶，所謂「混淆誤認」係指：(1)使相關消費者誤認二商標為同一商標，或(2)相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。惟該判斷基準中原則性之論述甚多，導致即使經過多年實際運作，仍有許多案例中的近似觀念讓人難以理解，並無法與混淆誤認之虞整體判斷融會貫通，甚而產生基準內容是否前後矛盾之議論⁵¹⁷。

在假設法院認為嬌蕉包符合商標仿作的定義下，有學者主張，若承襲美國法 *Louis Vuitton v. Haute Diggity Dog*⁵¹⁸ 案中所套用之「Pizzeria Uno」要素來判斷嬌蕉包案，除了行銷管道上兩者均有透過網路銷售的重疊可能對 HERMES 有利之外，其它判斷要素均有利於嬌蕉包⁵¹⁹。既然沒有造成消費者的混淆誤認，對於市場秩序的妨礙毫無法亦保護的必要，法院又何苦不保護言論自由，讓仿作的創作空間得以保留，故法院對於「嬌蕉包案」中的判決結果，雖然有利於保護商標權人，但卻對於仿作人的言論自由造成莫大的侵害。

雖然 103 年度刑智上易字第 63 號判決中法院有就商標使用是否為商標仿作為判斷，但在審理判斷上卻缺乏階層化的審理。依照美國法院對商標仿作案件的

⁵¹⁵ (1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品/服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)系爭商標之申請人是否善意；100 年度刑商訴字第 104 號判決。

⁵¹⁶ 經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞審查基準」，3.1 商品/服務之相關消費者誤認二商標為同一來源，換言之，由於商標的關係，誤認來自不同來源的商品/服務以為來自同一來源，有稱此為錯誤的混淆誤認。例如「家麗寶」與「佳麗寶」、「Ck」與「Gk」、「HTC」與「Htc」，使用在相同商品/服務上，易引起消費者辨識錯誤，誤認為同一來源之商品。3.2 商品/服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品/服務為同一來源之系列商品/服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。例如均使用於藥品之「寧久靈」與「零疤寧」，以及均透過網路提供資訊服務之「104 購物銀行」與「104 人力銀行」等，極有可能被認為二商標表彰者係同一廠商之系列商品/服務或廠商間存在前述特定關係，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285300&ctNode=7048&mp=1>，最後瀏覽日：2015/6/20。

⁵¹⁷ 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，智慧財產權月刊，第 139 期，2010 年，頁 5-6。

⁵¹⁸ *Supra* note 132, at 256.

⁵¹⁹ 同註 51，頁 131。

審理會先就是否構成商標仿作為判斷，之後視情況改變混淆誤認的標準，最後再為是否構成商標淡化的判斷，然而，台灣判決中，尚未發展出階段化的審理模式。法院在為商標侵權判斷上，常會以構成消費者混淆誤認及「搭便車」為由判商標使用人敗訴，然實際上上述兩點理由係分屬不同階層的判斷，消費者混淆誤認及「搭便車」的判斷不該混合判斷。

我國針對商標仿作的議題仍在剛起步的階段，僅針對商標仿作作出簡單的定義，認為商標仿作必須具諷諧、諷刺或批判等娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息，且應以「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」予以衡平考量，且法院認為商標仿作必須有某程度文化上之貢獻，如此才有犧牲商標權保護之必要⁵²⁰。至於如何審理判斷仍無法從現有的判決中得知。關於商標仿作的定義，我國似乎較歐盟指令的標準更為嚴謹，不僅要求商標仿作必須具幽默性且必須有文化上的貢獻，換言之，商標仿作所欲傳達的訊息必須有助於促進公共利益的發展，將第三方利益拉進商標仿作合法性的評估，而歐洲指令僅要求商標仿作具幽默性即可，至於是否有助於促進公共利益，僅會影響法院之審理態度，非商標仿作之要件。本文以為，我國對於商標仿作合法性的態度，在以促進公共利益類型之商標仿作抱持較為寬容的態度，至於是否容許其他類型之商標仿作仍無法從現行實務之發展中得知。

嬌蕉包案中，原告陳稱：「仿作之商標勢必要以大眾已認知的商標作為調侃的對象，如此大眾才能立即瞭解仿作之商標乃是玩笑而為」等語，係針對商標仿作為主張，然法院卻因原告此陳述而給予不利的判決，認為原告已自認據以核駁商標係一「大眾已認知的商標」，且其抄襲參加人之先天識別性強之註冊商標，會讓消費者持續地與據以核駁商標產生聯想。法院在本案中並沒有先行判斷商標使用是否符合商標仿作的類型，而逕為混淆誤認之判斷，然仿作意圖不代表混淆誤認之惡意。

一直以來法院拒絕商標仿作之主張都是基於且我國商標註冊制度係採用先申請註冊主義，而美國則採用先使用主義，二國之商標法律制度不同，故沒有商標仿作之適用為理由⁵²¹。本文以為，以先申請註冊主義或先使用主義作為是否容許商標仿作主張的理由，其理論基礎有欠周延，先申請註冊主義的國家，商標權人取得商標權的門檻較高，其權利保護範圍也較為清楚，但不代表應賦予商標權人較先使用主義家商標權人更強大的商標權利，其商標權的強度仍應回到商標權的立法目的作評估，換言之，先申請註冊主義所取的商標並非可作為禁止商標仿作主張的理由。在未侵害商標權的範圍內，我國應肯認商標仿作。

⁵²⁰ 同註 502。

⁵²¹ 同註 486。

第二項 商標仿作應何去何從

就我國僅有的兩起商標仿作案件中，不難發現我國針對商標仿作的議題仍在起步的階段，在侵權與否的判斷上，僅深入至商標仿作是否構成消費者混淆誤認及仿作人言論自由作考量⁵²²，換言之，依法院對商標仿作的定義可以發現，合法之商標仿作以不造成消費者混淆誤認為最低限度。整體而言，法院對商標仿作之審理，不但缺乏階層化的判斷，在混淆誤認之虞判斷要素上也尚未融入商標仿作的性質作修正，除此之外，對於商標仿作是否會構成商標淡化的判斷，法院的態度在我國仍不明確。

在法院對於商標仿作是否有商標淡化之適用態度尚未明確之前，本文期望透過對歐洲法院之介紹，提供不同於美國法院針對商標仿作之思維模式。誠如前述，歐洲法院對於商標淡化理論之適用較為保守，認為商標之功能應著重於指示商品及服務之來源，雖然肯認商標之投資及廣告的功能，但卻不認為應該透過商標法加以保障，若商標仿作的結果不會造成消費者混淆誤認，則商標權人即無權透過商標法加以禁止，對於對商標權人保障不周延之處，可透過其他法律規定填補商標權人受損害之部分。

我國學界目前對於商標仿作之介紹，多集中於對美國法的介紹，美國法對於商標仿作的判斷雖然較歐洲法院來的有系統，但歐洲法院對於合法商標仿作及侵害商標權的界線卻相對明確，背後最主要的原因就在於歐洲法院對商標淡化理論的保守適用；相反的，美國法將商標淡化理論發揮的淋漓盡致，然導致的結果是對商標權人的過度保障，為了權衡商標使用人的利益，又不得不拿出言論自由作為抗辯之主張，權利間的拉鋸是美國法院終免不了的戲碼，其界限的劃定落入法院的權限範圍之內，對於商標權人的保障似乎不是實質的保障；而對商標仿作人的打壓似乎也存在一線曙光。本文以為，美國法這些實務運作的結果都應成為我國的借鏡。

我國於 2003 年修正商標法，將商標淡化視為商標權的侵害，然我國學者有認為商標淡化應是一種額外的救濟管道，是一種對商標權人特殊的保護，應僅保留給少數、真正非常著名的商標，且必定是用來處理不能被傳統混淆誤認之虞理論所網羅的案子，因此其適用要件非常嚴格，且在認定是否違反商標淡化法律時，應取決於堅強的證據基礎，換言之，我國對於商標淡化的適用與歐洲法院相同，皆採取較為保守的態度⁵²³。若我國欲採取美國法的態度，放寬商標權的保護範圍，

⁵²² 同註 51，頁 104。

⁵²³ 同註 107，頁 85。在判斷商標淡化時應符合下述要件：(1) 在後商標與著名商標相同或幾近相同；(2) 著名商標所表彰之識別性與信譽為絕大多數的一般公眾所熟知；(3) 著名商標為創意性或隨意性商標較易達成一般公眾所熟知的識別性與著名性；(4) 在後商標與著名商標指

將商標淡化的適用門檻降低進而保護商標權人的權益，則在立法上就可能必須修法將商標仿作的免責事由列入規範當中，然而，就算修法後還是免不了要面對商標權與言論自由間的衝突問題。

商標淡化之規定，是基於適用傳統混淆誤認之虞的理論仍無法有效保護著名商標被使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務所發展出來的概念，故為補充性之救濟手段，其適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別。實務上，經濟部訴願委員會已於相關個案中指出⁵²⁴，在判斷是否對於一在先商標之識別性或信譽有減損之虞時，適用條件應與「混淆誤認之虞」有所區別，以減少適用之疑義。在二商標圖樣之近似程度及商品類似關係上，商標減損之適用對二造商標近似程度之要求可能較混淆誤認之虞為高，且在後之商標與著名商標所指定使用商品或服務應非屬類似，甚至不具任何競爭關係。由於商標減損應僅適用於不類似或不具競爭性之商品或服務，如果在先商標僅在其商品或服務之領域範圍內具備知名度，對於非屬該領域之其他消費者而言，並不熟悉在先商標，則他人以高度近似於在先商標之圖樣為商標，使用於完全不具競爭關係或不類似之商品或服務，原則上並不會造成在先商標之識別性或信譽減損之可能⁵²⁵。換言之，我國在適用商標淡化的門檻較高。

針對商標淡化的侵權態樣，我國商標法僅規範「減損著名商標之識別性或信譽者⁵²⁶」，故在我國商標法是否處罰「搭便車」的行為，並非毫無疑問。畢竟，商標使用人利用原商標獲取不正利益的行為所著重的為使用人獲取利益的部分，與減損著名商標之識別性或信譽是構成原商標權人侵害是不同的思維方向，換言之，在這種未稀釋、減弱著名商標之識別性、獨特性或汙損著名商標之信譽至產生汙損、醜化或負面效應的情況下，是否構成我國商標法下著名商標之侵害，並非毫無疑問，畢竟我國商標法的確沒有「搭便車」的明文規範，故是否該用商標權法去規範「搭便車」的行為值得深思。

且就算不得不用到商標淡化理論，本文以為商標仿作應無商標淡化侵權行為的適用，誠如前述，在我國明定的商標淡化侵權態樣與美國法相同僅包含減損著名商標之識別性或信譽兩種，考量仿作的本質與一般商標權侵害態樣的不同，通常情況下仿作並不會減損原商標的識別性，反而會喚起大眾對原商標的注意；且商標仿作的目的大多是對原商標的諷刺或評價，在仿作內容屬實的情況下，原商

定使用之商品或服務完全不具競爭關係或不類似；(5) 著名商標所有人須提出足夠的證據，證明淡化是很可能發生的。

⁵²⁴ 經濟部訴字第 09506177390 號訴願決定書，2006 年 9 月 4 日。

⁵²⁵ Id.

⁵²⁶ 我國新商標法第 30 條第 1 項第 11 款、第 70 條；舊商標法第 23 條第 1 項第 12 款、第 62 條規定：「明知為他人著名之註冊商標，並未得該著名商標權人之同意，而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、網域名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者，視為侵害商標權」。

標有義務承受社會對其商標所投入的關注及評論，畢竟商標的價值不單單取決於商標權人努力，媒體及公眾的催化更是建立商標價值不可或缺的一環，故合法的商標仿作實際上並不會造成商標商譽的減損。

本文以為，合法的商標仿作，基本上不會造成消費者之混淆誤認及商標識別性及商譽的減損，有疑慮之處在於是否會構成「搭便車」之侵害商標權之行為，然而，「搭便車」之侵權態樣是否包含在我國商標淡化之類型中非無疑義，再者，其思考的重點在於商標使用人所獲取的利益，而非原商標權人所受的損害，對「利益」的定義究竟為何，例如，仿作人雖然未為商業行為，但仿作結果卻因此使其獲得名氣，此種情況是否為獲取利益，不無疑問。故對於商標仿作是否會構成「搭便車」的判斷上，本文以為宜採取較為寬認的見解，畢竟商標仿作的本質就是透過原商標的知名度獲取大眾對於仿作商標的注意，對於是否獲取利益除非在顯然不平的情況下，原則上應認為合法之商標仿作不會構成「搭便車」之行為。

就算商標使用的結果構成商標淡化之侵權，此時應思考何種法律較適合作為禁止商標淡化之規定，其實，對於商標的投資及廣告功能，不管是在美國或歐洲法院都持應保護的立場，差別僅在於美國透過商標法加以規範；而歐洲卻透過其他法規，讓原商標權人獲得彌補。一旦肯認商標權人可依據商標權作為商標淡化侵權之請求賠償基礎，則必定會混淆商標權保護範圍的核心價值，立法者若選擇承認商標仿作，原商標權人的某些利益將會失去，思考的結果，失去的利益或許並不適合放在商標法中加以規範。例如公平交易法(下稱公平法)第 24 條規定，「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」；同法第 25 條規定，「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」換言之，針對商標淡化所造成之原商標權人之損害基本上可依據我國現行公平交易法之規定獲得彌補。

然而，公平法與商標法的適用卻存在盤根錯節的複雜關係，商標法修正草案在 2010 年 3 月初送行政院審查，智慧財產局強調，修正草案內容並未包括「未註冊著名商標」的保護規定，目的是希望公平交易法與商標法依舊維持一般與特別規定的關係，商標法有明確規範，優先適用商標法，商標法未規定時則由公平交易法補充適用，並利用課予行為人一定責任，回復市場競爭秩序，對於無法依商標法尋求救濟之權利人，也有救濟機會⁵²⁷。然而，公平交易法雖然是處理未經註冊之著名商標，然其罰責反重於商標法之規定，因此造成實務上已註冊之商標權人常捨商標法而趨向透過公平法解決商標侵權紛爭，致使行政資源之錯置，雖然公平會已形成共識，當被仿冒之客體為獲准註冊之商標時，公平會通常會建議

⁵²⁷ 智慧局研議未註冊之著名商標保護規定，

http://www.tsaillee.com/news_show.aspx?cid=3&id=243，最後瀏覽日:2015/6/20。

檢舉人改依商標法尋求救濟，而拒絕受理其檢舉⁵²⁸。

為釐清公平法及商標法間的適用問題，公平會及智慧財產局均已著手研擬公平法及商標法之修正，公平法擬將未註冊著名商標亦納入商標法加以規範，故未來不論未註冊或已註冊之著名商標侵權爭議，均回歸由商標法統一處理，而公平法僅就其餘非屬商標侵害之表徵仿冒行為，立於補充適用之地位⁵²⁹。換言之，針對著名商標的保護，公平法有意將註冊及未註冊的著名商標都丟回商標法加以規範。依據民國 104 年 2 月 4 日之新修正公平交易法第 22 條第 2 項之規定⁵³⁰，未註冊之著名商標仍有公平法的適用，然而，法院大幅度的限縮其使用的範圍。新修正之公平交易法對於未註冊商標或其他表徵之保護，限於同一或類似之商品或服務，舊法時期保護之範圍較廣，不以同一或類似之商品或服務為限，只要混淆誤認之虞，即受規範。且新修正公平交易法對於未經註冊之著名商標或其他表徵之保護，僅提供法院民事訴訟之救濟途徑，不僅舊法原規範之先行政後司法之法院刑事責任已刪除，新修正公平交易法亦將行政責任一併刪除⁵³¹。

本文以為，依目前實務上的運作，商標法的保護範圍似乎限定於對註冊商標的保護；然公平法的態度，卻是欲將所有與商標有關的爭議都丟回商標法作規範，雖然本次修法，未註冊之著名商標仍有公平法的適用，但對於適用範圍卻大幅減縮。公平法欲將商標爭議都丟回商標權法的態度究竟是針對公平法第 22 條⁵³²或是整部公平法都有適用，目前從實務上的發展還無法確切得知。公平法第 24 條⁵³³或第 25 條的規定是否會僅限於未註冊之商標，抑或是註冊之商標也有適用，法院是否會逐漸限縮註冊商標對公平法的適用不無疑問。

針對商標法及公平法的適用，本文以為單純以商標註冊與否作為區分適用法律的標準似乎有失立論基礎。回到法律的立法目的，商標法是將商標專用權作為重要的財產權，依登記賦予其獨占排他之權利，並提供侵害時之保護，藉以保護

⁵²⁸ 行政院公平交易委員會公參字第 0920007598 號函參照。

⁵²⁹ 智產新聞－著名商標之保護，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=287>，最後瀏覽日：2015/6/20。

⁵³⁰ 公平交易法第 22 條：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。…」

⁵³¹ 新修正公平交易法不再保護註冊商標，<http://www.leeandli.com/TW/Newsletters/5355.htm>，最後瀏覽日：2015/6/20。

⁵³² 公平法第 24 條：「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」

⁵³³ 公平法第 25 條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

商業秩序；公平交易法則是對於不正競爭行為的「行為」加以處罰，藉以維持公平交易秩序，而非著重在對商標專用權人或是表徵權人之保護。因此，雖然公平法和商標法同時蘊含有保護商標專用權、促進公平交易秩序及保障消費者權益之目的，但由於保護方式之不同，使得公平法與商標法所保護的法益便不盡相同，商標法是保護消費大眾對商標信賴的社會法益及商標專用權人之財產法益，而公平交易法則是保護公平競爭及消費大眾對商標信賴的社會法益⁵³⁴，兩者間沒有絕對的替代性，故本文傾向認為，公平法對於註冊商標不得適用公平法僅限於第 22 條之規定，至於其他條文註冊商標仍可加以適用。

是以，商標仿作若造成消費者混淆誤認，則應區分為註冊或未註冊商標，前者應適用商標法之規定；後者則是適用公平法規定。合法之商標仿作通常不會造成原商標識別性及商譽的減損，然若仿作人陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事時，應肯認商標權人可以透過公平法第 24 條獲得救濟。至於商標仿作是否有獲取不公正利益之結果，考量利益之特性及仿作之本質，本文以為應與一般商標使用作不同程度的判斷，除非顯失公平的情況，否則不認為商標仿作有「搭便車」的結果，此時若有不正利益之結果，有公平法第 25 條之適用。

⁵³⁴ 商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究，
<http://www.is-law.com/old/publish/ipr/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E8%88%87%E5%85%AC%E5%B9%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E5%95%86%E6%A8%99%E4%BB%BF%E5%86%92%E5%95%8F%E9%A1%8C%E4%B9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6.htm>，最後瀏覽日:2015/6/20。

第五章 結論

在我國實務對於商標仿作審理尚未有定論之前，正是思考商標仿作爭議的大好時機。分析我國判決，對於商標仿作，法院僅在流淚香奈兒案中給予簡單的仿作定義，尚未將仿作的特質融入審理判斷中，但也可能因為法院認為案例事實不符合商標仿作，故在混淆誤認之標準上未將仿作之特性納入考量。本文以為，在判斷商標仿作之案件時，第一步應先行釐清商標使用是否符合商標仿作之要件，理由在於是否構成仿作會連帶影響混淆誤認之判斷標準，若以法院商標仿作構成消費者混淆誤認而認定商標使用非商標仿作時，則會產生邏輯上不通之處。簡言之，必須先就是否構成仿作加以判斷，進一步才為混淆誤認之判斷，且判斷標準應融合仿作之特性。

相較於法院對於著作仿作之開放態度，法院在面對商標仿作時的態度應較為謹慎，有些商標仿作應加以肯認；但有些商標仿作肯認的結果，可能會造成公益的損害，故不該是絕對肯認或絕對否認，其標準為何，就牽涉到美國及多數歐洲法院對於商標權保護範圍之歧異。立法者透過商標淡化理論擴張商標權的保護範圍，為美國法院所普遍接受的價值；然而，多數歐洲法院卻對商標淡化理論抱持保守的看法，認為商標權所保護的應僅限於指示商品或服務來源的功能。對於商標保護範圍的不同，連帶會影響到言論自由抗辯的力度，在美國由於商標權的保護強度大，為平衡第三人之權益，導致言論自由之力度也水漲船高；反觀歐洲，商標使用若不在侵害商標權指示商品或服務來源之情況下，都非商標權所禁止的範圍，商標使用行為一旦侵害了商標權保護核心，就連言論自由也無法作為免責的基礎。

我國關於商標仿作之文獻大多針對美國法作介紹，然本文以為，若採美國法院的見解並無法根除商標權及言論自由衝突的爭議；故建議採取歐洲法院的見解，表面上看似限縮了商標權人的權利，但實質上立法者所賦予商標權人的權利卻是堅實的。換言之，我國對於商標淡化理論之適用應仿效歐洲法院採取較為保守的見解。美國雖然賦予商標權人較廣泛的保護，但由於保護理論的基礎不夠穩固，讓言論自由有可趁之機。本文以為，對於商標權人及仿作人而言，不具可預測性的權利範圍皆不算是實質上的保護。

回到商標仿作之本質，依據歐洲法院對於仿作之定義，仿作必須符合幽默性且必須與原作品之間保持安全的距離，故合法的商標仿作基本上並不會造成大眾的混淆誤認。而商標淡化的侵權態樣包含了減損商標識別性、減損商譽及利用商標獲取不正利益的行為。基於仿作之本質，商標仿作並不會該當商標淡化之侵權態樣。針對商標仿作為是否構成商標淡化之判斷時，應將商標仿作之特性納入判

斷之標準，採取較為嚴格的判斷。

針對商標仿作是否應為商標淡化之判斷，本文以為，在商標法的規範下，法院僅須就是否造成消費者混淆誤認作為商標侵權的判斷標準，除了商標淡化理論基礎不穩固之外，基於商標仿作之特性，基本上並不該當商標淡化之侵權態樣。且本文以為並非所有與商標相關的爭議都須納入商標法加以規範，任何一部法律都應有其規範的極限，依據其立法目的給予適當範圍的保護。商標淡化雖然賦予商標權人高度的保障，但卻同時強加過多的限制予第三人，且商標權所賦予商標權人的是絕對的排他權，對於言論自由及資訊流通確實造成過度的侵害。

故本文以為，商標仿作的結果若造成消費者之混淆誤認，權利人可以商標法禁止之，然而，若是商標仿作所導致的結果，是造成他人營業信譽的損害或是足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為時，則權利人應可尋求公平交易法或其它法規救濟之。換言之，在不造成消費者混淆誤認之情況下，若有危害公平交易秩序或有減損商譽之結果，仍為違法的商標仿作，雖然商標法無法規範，但權利人可透過商標權以外之法規範救濟之，權利人同樣可獲得權利救濟。

以其他法規加以救濟，不但同樣可以獲得救濟的結果，且商標權的保護範圍也不會任意受到擴張，過去商標權及公平交易法的適用界線，以是否申請註冊作區分的標準，若已申請註冊之商標適用商標法；未申請註冊之商標則適用公平交易法。然本文以為，以商標註冊與否作為法規的適用標準，欠缺理論上的依據，法規的適用應回到各法規的立法目的作區分，商標權應就商標指示商品或服務來源的功能作為保障核心；而公平交易法則著重於維持公平交易秩序。

本文期望透過歐洲法院的角度，提供我國針對商標仿作不同的思維模式，商標淡化雖為世界的潮流，但其並非絕對正確或攻不可破的。若依據現有的商標淡化規範，所有商標仿作幾乎無法通過商標淡化之檢驗。美國以言論自由作為抗辯的依據，而歐洲卻回到問題的本質去討論商標權的保護範圍，本文以為，針對商標仿作是否有商標淡化的適用爭議，依商標仿作之本質，應採取較為保守的看法，對於商標權無法規範的部分，可透過商標權法以外的法規救濟之。

參考文獻

壹、中文文獻

一、期刊

1. 林昱梅，藝術自由與嘲諷性模仿之著作權侵害判斷，成大法學，第 7 期，2003 年 6 月。
2. 王美花、張瓊惠，論商標之淡化，智慧財產權月刊，第 84 期，2005 年 12 月。
3. 呂芳慧，巴塞爾姆《白雪公主》中的戲擬，河北理工大學學報(社會科學版)，第 6 卷第 1 期，2006 年 2 月。
4. 鄧宏光，美國聯邦商標反淡化法的制定與修正，電子知識產權，第 2 期，2007 年。
5. 張心全，商標「戲仿」—LV 訴 HDD 商標侵權案，中華商標，第 1 期，2008 年。
6. 劉綦綦，關鍵字搜尋啟動商標保護與合理使用之探討，智慧財產權月刊，111 期，2008 年。
7. 吳介祥，藝術商標諧擬之智財問題研究，藝術評論，第 20 期，2010 年。
8. 施品安，著名商標之淡化保護 v.s. 嘲諷性使用著名商標之言論自由保障—從美國商標法及判決評析，科技法律透析，第 22 卷，第 7 期，2010 年 7 月。
9. 徐子越，淺析商標滑稽模仿，寧波大學學報，第 23 卷第 1 期，2010 年 1 月。
10. 陳宏杰，從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之虞參酌因素的運用，智慧財產權月刊，第 139 期，2010 年。
11. 趙曉芳，網路戲仿作品淺談—以《一個饅頭引發的血案》為例，法制與社會，第 2 期，2010 年。
12. 蕭雄淋，著作權法第 65 條之修法芻議，智慧財產權月刊，第 143 期，2010 年 11 月。
13. 汪澤，論商標權侵害與正當使用之分野，智慧財產權月刊，第 146 期，2011 年。
14. 許忠信，論著作權合理使用之審酌因素—最高法院 96 年度台上字第 3685 號刑事判決評析，月旦法學，第 188 期，2011 年。
15. 張玉敏、曹博，論作品的獨創性—以滑稽模仿和後現代為視角，法學雜誌，第 4 期，2011 年。
16. 楚曉雯，淺論商標之嘲諷性使用，萬國法律，第 177 期，2011 年 6 月。
17. 許曉芬，論著名商標侵權態樣中之「搭便車」行為—以歐洲法院判決實務為中心，臺北大學法學論叢，第 87 期，2012 年 10 月。

18. 張瑞星，論嬌蕉包與愛馬仕柏金包糾紛之商標侵權爭議，興大法學，第 12 期，2102 年 11 月。
19. 張瑞星，論嬌蕉包轉印愛馬仕柏金包外觀之著作權侵權爭議及仿作之合理使用抗辯，科技法律評析，第 5 期，2012 年 12 月。
20. 謝國廉，網路關鍵字廣告之商標侵權爭議－評析美國及歐盟實務對於商標使用之界定，科技法學評論，第 9 卷 2 期，2012 年。

二、專書

1. 艾迪生·維斯理，牛津當代大辭典，旺文出版，1993 年 4 月。
2. 林世宗，美國憲法言論自由之理論與闡釋，師大書苑有限公司出版，1996 年 2 月。
3. 羅明通，著作權法論，台英國際商務法律事務所出版，1998 年 8 月。
4. 史慶璞，美國憲法理論與實務，三民書局出版，2007 年。
5. 沈中元，藝術與法律，五南圖書股份有限公司出版，2009 年。
6. 林洲富，商標法案例式，第 2 版，五南出版，2012 年 9 月。
7. 何宇軒，著作財產權限制之研究－以新聞報導對著作之使用為中心，致知學術出版，2013 年。
8. 周慧芳、趙晉枚、蔡坤財、張凱娜、謝銘洋合著，智慧財產權入門，元照出版，第 10 版，2014 年 9 月。

三、專書論文

1. 張懿云，詼諧諷刺性作品在著作權上的問題，收錄於智慧財產權與國際私法－曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，新學林出版，1997 年 3 月。
2. 林利芝，從 KUSO 創作探討戲謔仿作的合理使用爭議，收錄於著作權合理使用規範之現在與未來，元照出版，2011 年 9 月。
3. 許曉芬，法國著作權法上之著作財產權例外規範，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版，2014 年。
4. 許曉芬，著名商標之侵權判斷-兼評最高法院 99 年度台上字第 1632 號判決，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版，2014 年。
5. 許曉芬，從比較法觀點論妨害公共秩序或善良風俗之商標，收錄於氏著，智慧財產權法比較研究－歐洲觀點，元照出版，2014 年。

四、論文

1. 黃怡騰，著作權法上合理使用原則之研究，國立政治大學法律研究所博士論文，1996 年。

2. 王維憶，諷刺仿作風格應用在「全球暖化」海報設計的創作與研究，國立台灣師範大學設計研究所碩士論文，2010年。
3. 吳志輝，馳名商標滑稽模仿的利益平衡，暨南大學民商法學學系碩士論文，2010年。
4. 吳佩凌，商標之戲謔仿作－對既有秩序的「有理」取鬧？，政治大學法律學系碩士論文，2014年。

五、判決

1. 100年度刑商訴字第104號判決。
2. 101年度裁字第391號判決。
3. 103年度刑智上易字第63號判決。
4. 103年度智易字第3號判決。
5. 經濟部訴字第09506177390號訴願決定書。

六、政府公報

1. 行政院72年9月1日台72內自第16128號函請立法院審議「著作權修正草案」時之修正草案總說明。
2. 經濟部智慧財產局「混淆誤認之虞」審查基準。
3. 智慧局研議未註冊之著名商標保護規定。
4. 行政院公平交易委員會公參字第0920007598號函。

七、網路資料

1. 戲仿大師，看安伯托·艾柯裝瘋賣傻，
<http://book.douban.com/review/7442803/>
2. 文字遊戲興起：有話就不好好說，
<http://hkmag.crntt.com/crn-webapp/mag/docDetail.jsp?coluid=21&docid=102202896&page=4>
3. 宇中怡-雞皮芭比遊世界，
<http://archive.avat-art.org/mediawiki/index.php/%E5%AE%87%E4%B8%AD%E6%80%A14>.
4. 策展工作－南部藝術家蒐集工作，
<http://blog.roodo.com/super543143/archives/7178183.html>
5. 《疲軟世界》邱昭財個展，
<https://stirart.wordpress.com/2009/11/11/chao-tsai-chiu/>，最
6. KUSO 版「星趴客杯」！引發侵權爭議，

- <http://www.nownews.com/n/2009/11/02/773614>
7. 劉靜怡，嘲諷何用？
<http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=42233>
 8. 陳逸淳，嘲諷的自由：查理週刊式的自由是怎麼樣的自由？，
<http://twstreetcorner.org/2015/01/11/chenyichun/>
 9. 張倫，從巴黎槍擊血案談法國的自由文化，
http://www.bbc.co.uk/zhongwen/trad/world/2015/01/150110_france_people_freedom
 10. 轉印大不同，
<http://davidli.pixnet.net/blog/post/34489529-%E8%BD%89%E5%8D%B0%E5%A4%A7%E4%B8%8D%E5%90%8C%EF%BC%81>
 11. 智產新聞－著名商標之保護，
<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=287>
 12. 商標法與公平交易法處理商標仿冒問題之研究，
<http://www.is-law.com/old/publish/ipr/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%B3%95%E8%88%87%E5%85%AC%E5%B9%B3%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%B3%95%E8%99%95%E7%90%86%E5%95%86%E6%A8%99%E4%BB%BF%E5%86%92%E5%95%8F%E9%A1%8C%E4%B9%8B%E7%A0%94%E7%A9%B6.ht>

貳、外文文獻

一、期刊

1. Ana Ramalho, Parody in trademarks and copyright: has humour gone too far?, C.S. L.R. (2009)
2. Arpan Banerjee, Non-origin infringement — has trade mark law gone too far?, IIC 2012, 43(5), 555-567。
3. Anthony A. Pearson, Commercial Trademark Parody, The Federal Trademark Dilution Act, And The First Amendment, 32 VAL.U.L.REV.973,1012(1998).
4. Audrey Horton, The implications of L'Oreal v Bellure - a retrospective and a looking forward: the essential functions of a trade mark and when is an advantage unfair?, E.I.P.R. 2011, 33(9), 550-558.
5. Christophe Geiger, Trade marks and freedom of expression — the proportionality of criticism, IIC2007, 38(3), 317-327.
6. David A. Simon, The Confusion Trap: Rethinking Parody In Trademark Law, 88 WASH. L. REV. 1021, (2013).

7. France: Intellectual Property Code, Arts.L.713-2, L.713-3; Civil Code, Art.1382; European Human Rights Convention, Art.10 - "Camel", IIC 2007, 38(3), 357-358.
8. Gary Myers, Trademark Parody: Lessons from the Copyright Decision in *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, *Law and Contemporary Problems* 59(2), 182-211, 1966.
9. Ianah Simon, Parodies : a touch of magic, *E.I.P.R.* 2004, 26(4), 185-190
10. J. Steven Gardner, Notes: Trademark Infringement, Likelihood of Confusion, and Trademark Parody: *Anheuser-Busch, Inc. V. L & L Wings, Inc.*, 28 *Wake Forest L. REV.* 728 (1993).
11. Martin Senftleben, Trade mark protection - a black hole in the intellectual property galaxy?, *IIC* 2011, 42(4), 383-387.
12. Official Journal of the International Trademark Association, *The Trademark Reporter*, Vol.94. No.6 (2004),
13. Pratheepan Gulasekaram, Policing the Border Between Trademarks and Free Speech: Protecting Unauthorized Trademark Use in Expressive Works, 80 *WASH. L. REV.* 887,924 (2005).
14. *Rowling v. Uitgeverij Byblos BV* [2003] E.C.D.R. 23 (RB(Amsterdam)).
15. Robert Burrell, Trade marks and freedom of expression - a call for caution, *IIC* 2010, 41(5), 544-569.
16. Sophie Arrowsmith, What is a parody? *Deckmyn v. Vandersteen* (C201/13), *E.I.P.R.* 2015, 37(1), 55-59.
17. Yin Harn Lee , United Kingdom copyright decisions and legislative developments 2014 , *IIC* 2015,46(2), 226-237.
18. Ziyaad Mohamed Navsa, Trade mark dilution: no laughing matter, *E.I.P.R.* 2009, 31(9), 455-464.

二、研究報告

1. Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 113/14, Luxembourg,, Judgment in Case C-201/13, September 2014,
2. Dinusha Mendis and Martin Kretschmer, The Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions – A Comparative Review of the Underlying Principles, Parody and Pastiche. Study II, January 2013, an independent report commissioned by the Intellectual Property Office.

三、專書

1. Christophe Geiger, *Constructing European Intellectual Property: Achievements and New Perspectives*, (2013)
2. Deborah E. Bouchoux, *Intellectual Property : The Law Of Trademarks, Copyrights, Patents, and Trade Secrets* , (4 th ed. , 2015)
3. J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition* (4th ed.2002)
4. Mary Lafrance, *Understanding Trademark Law* §3.02, 239 (2005).
5. Rebecca Tushnet, *Copy This Essay: How Fair Use Doctrine Harms Free Speech and How Copying Serves It*, 114 *Yale L.J.* 535, (2004).
6. Roger Schechter, John Thomas, *Intellectual Property: The Law Of Copyrights, Patents, and Trademarks*, at 723 (.2008).
7. Richard Stim, *Patent, Copyright & Trademark : An Intellectual Property Desk Reference* 458 (2012).

四、判決

(一)美國判決

1. *Prestonettes, Inc., v. Coty*, 264 U.S. 359(1924).
2. *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203, 205 (1942).
3. *Benny v. Loew's, Inc.*, 239 F.2d 532, 536 (9th Cir. 1956)
4. *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961)
5. *Chemical Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433 (5 th Cir.1962).
6. *Berlin v. E.C.Publ'ns, Inc.*, 329 F.2d 541, 546 (2d Cir. 1964).
7. *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.* 346 F. Supp.1183(E.D.N.Y. 1972)
8. *Virginia State Pharmacy Board v. Virginia Citizen Consumer Council* ,425 U.S. 748 (1976).
9. *Gucci Shops, Inc. v. R. H. Macy & Co.*, 446 F. Supp. 838 (S.D.N.Y. 1977).
10. *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979).
11. *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v.Showcase Atlanta Coop. Prods. Inc.*,479 F. Supp.351,357 (D.C.Ga. 1979)
12. *MAC, Inc. v. Wilson*, 479 F. Supp. 351,357 (1979).
13. *Elsmere Music, Inc. v. Nat'l Broad. Co.*, 623 F.2d 252 (2d Cir. 1980).

14. Pillsbury Doughboy v. Milky Way Productions, Inc., 215 U.S.P.Q. 124 (N.D. Ga. 1981)
15. Pizzeria Uno Corp. v. Temple, 747 F.2d 1522, 1527 (4th Cir.1984)
16. Fisher v. Dees, 794 F.2d 432 (9th Cir. 1986).
17. Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 642 F. Supp. 1031, 1034 (N.D. Ga. 1986).
18. Jordache Enters. v. Hogg Wyld, Ltd , 828 F.2d 1482,1486(10 cir. 1987)
19. L.L.Bean v. Drake Publisher, Inc., 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).
20. Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397 (8th Cir. 1987).
21. San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee ,483 U.S 522 (1987).
22. Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 886 F.2d 490 (2d Cir.1989).
23. Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994, 999 (2d Cir. 1989).
24. Feist Publication ,Inc. v. Rural Telephone Service Co.,499 U.S 340, 349-350(10 th Cir.1991)
25. Anheuser-Busch, Inc. v. LL Wings, Inc., 962 F.2d 316, 319 (4th Cir. 1992).
26. Rogers v. Koons, 960 F.2d 301, 309-10 (2d Cir.1992).
27. White v. Samsung Elecs. Am., Inc., 971F. 2d 1395,1520(9 th Cir.1992).
28. Lighthawk v. Robertson, 812 F. Supp. 1095, (W.D. Wash. 1993).
29. Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications ,28 F.3d,769, 776 (8 th Cir.1994)
30. Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569 (1994).
31. Deere & Co. v. MTD Prods., Inc,41 F.3d 39 (2d Cir. 1994).
32. Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc.,924 F. Supp. 1559 (S.D. Cal. 1996).
33. Dr. Seuss Enterprises v. Penguin Books USA, Inc.,109 F. 3d 1394 (9 th Cir. 1997).
34. American Dairy Queen Corp. v. New Line Prods., Inc.,35 F. Supp. 2d 727 (D. Minn. 1998).
35. Elvis Presley Enters., Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 198 (5th Cir. 1998)
36. Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.,233 F. 3d 456,463 (2000)
37. Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F. 3d 157, 164 (3rd Cir.2000)
38. Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc., 255 F.3d 1180 (9th Cir. 2001)
39. American Family Life Ins. Co. v. Hagan, 266 F. Supp. 2d 682 (N.D. Ohio 2002)
40. Lucasfilm, Ltd. v. Media Mkt. Group, Ltd.,182 F.Supp 2d 897 (N.D.Cal. 2002)
41. Mattel, Inc. v. MCA Records ,296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).
42. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.,537 U.S. 418 (2003).
43. Mattel, Inc. v. Walking Mountain Productions, 353 F.3d 792,797-798 (2003).

44. Burnett v. Twentieth Century Fox Film Corp, 491 F. Supp. 2d 962, (C.D. Cal. 2007)
45. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC., 507 F.3d 252, (4th Cir. 2007).
46. Smith v. Wal-Mart Stores, Inc., 537 F. Supp. 2d 1302, 1336 (N.D. Ga. 2008).

(二) 歐洲判決

1. C-201/13, Deckmyn v. Vandersteen, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2014,
2. C-252/07, Intel Corporation Inc. v. CPM United Kingdom Ltd., Judgment of the Court of November 2008,
3. C-48/05, Adam Opel AG v. Autec AG, Judgment of the Court of January 2007
4. C-408/01, Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v. Fitnessworld Trading Ltd., Judgment of the Court of October 2003,
5. T-215/03, SIGLA SA v. OHIM, Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of March 2007,
6. C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA, Judgment of the Court of First Instance of September 1999
7. C-408/01, Adidas v. Fitness World, Opinion of Advocate General Jacobs, delivered on 10 July 2003
8. OHIM, Board of Appeal, 25 avr. 2001, Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., aff. R283/1999-3.
9. OHIM, Opposition Division, 25 mars 1999, Hollywood S.A.S. v. Souza Cruz S.A., aff. B-2073.
10. C-487/07, L'Oréal SA v. Bellure NV, Judgment of the Court of June 2009.
11. C23/01, Robelco NV v. Robeco Groep NV, Judgment of the Court of November 2002
12. Miss World Ltd v Channel 4 Television Corp [2007] EWHC 982 (Pat).
13. Patel v. Allos Therapeutics Inc, [2008] All ER (D) 172 (Jun)
14. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, Judgment of the Court of June 1999,
15. Ate My Heart Inc v Mind Candy Limited, Moshi Music Limited (lady goo goo), [2011] EWHC 2741 (Ch)
16. Case C-251/95, Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, Judgment of the Court of November 1997.
17. Mothercare U.K. Ltd. v. Penguin Books Ltd. [1988] R.P.C.113

五、網路資料

1. Dirk VOORHOOF, Is freedom of expression a legitimate argument for disrespecting copyright ? The parody as a metaphor,
http://www.psw.ugent.be/Cms_global/uploads/publicaties/dv/05recente_publicaties/FOXandParody.actualised.sept2006.CPH.pdf
2. Karaganis, The Curse of Tanya Grotter,
<http://piracy.americanassembly.org/the-curse-of-tanya-grotter/>
3. Lawrence Lessig, Free Culture: How Big Media Uses Technology and The Law to Lock Down Culture and Control Creativity ,
<http://www.free-culture.cc/freeculture.pdf>
4. Areva,
<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%e9%98%bf%e6%b5%b7%e7%90%ba>
5. BEN QUINN, Stop Anders Breivik wearing our clothes, Lacoste reportedly ask Police,
<http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/09/anders-breivik-clothes-lacoste-police>.
6. Art Student Nadia Plesner's Giant Louis Vuitton Copyright Suit,
http://nymag.com/thecut/2008/05/art_student_nadia_pelsners_gia.html
7. Louis Vuitton Tried to Prevent the Nadia Plesner Lawsuit,
http://nymag.com/thecut/2008/05/louis_vuitton_tried_to_prevent.html
8. Louis Vuitton Attempts to Ban Darfurnica,
<http://aandalawblog.blogspot.tw/2011/03/louis-vuitton-attempts-to-ban-darfurnica.html>