

## 淺談商標戲謔仿作

### 一、何謂「商標戲謔仿作」(parody)

所謂「商標戲謔仿作」(parody)，係指以他人創作為基礎，透過變更他人創作內容，達到諺諧、戲謔或嘲諷之效果，涉及保護商標權、消費者利益與言論自由、表達自由等多重權利之利益衡量。法院實務見解表示，「商標之戲謔仿作」應具備：(一) 具諺諧、諷刺或批判之娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息；(二) 消費者一見戲謔仿作之商標，即得聯想到著名商標；(三) 二商標間具有相當的距離，消費者可明確區別二者，不致使相關混淆誤認之虞；(四) 戲謔仿作之商標經言論自由之嚴格審查，具有犧牲商標權，而保護自由表達之公共利益之必要性；(五) 無不當利用著名商標，或有致減損著名商標之識別性或信譽之虞<sup>1</sup>。換言之，「商標戲謔仿作」須符合前述五個要件，始受保護。

商標法之立法目的，係保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，並促進工商企業正常發展（商標法第1條<sup>2</sup>），商標權人經由商標之使用及商標權之保護，逐漸建立其品牌價值，相關消費者並得藉由商標之識別性，區辨各別商品或服務來源（同法第5條<sup>3</sup>、第18條第2項<sup>4</sup>）。商標法禁止商標之使用致相關消費者混淆誤認（商標法第30條第1項第10款與第11款<sup>5</sup>），有三個社會利益：(一) 保障公眾在市場上不會接受到誤導或錯誤的資訊；(二) 防止不公平行為使侵權者受益，即侵權者藉由將商標所有權人所享有之商標識別度與商譽占為己有而獲利；(三) 保護商標所有權人不會因為侵權者之行為，傷害該商標在大眾心中之形象<sup>6</sup>。

<sup>1</sup> 參酌智慧財產及商業法院112年度民商訴字第7號民事判決

<sup>2</sup> 商標法第1條：為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體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，特制定本法。

<sup>3</sup> 商標法第5條：(第一項)商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。(第二項)前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。

<sup>4</sup> 商標法第18條第2項：前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

<sup>5</sup> 商標法第30條第1項第10款與第11款：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。十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。

<sup>6</sup> Robert J. Shaughnessy, Trademark Parody: A Fair Use And Amendment Analysis, 72 Va. L. Rev. 1079, at 1084 (1986)

本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

因此，若欲使「商標戲謔仿作」合法，應避免相關消費者對於商品或服務之來源產生混淆誤認之虞，並綜合考量「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」<sup>7</sup>。

## 二、法院實務見解

法院實務見解強調，戲謔或玩笑與一國之語言、文化、社會背景、生活經驗、歷史等因素有密切關係，戲謔或玩笑中所包含的幽默成分，有時必須由聽者經過一定程度的推論或思考過程，才能領會其中笑點何在，而商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定於相關消費者看到商標圖樣那一瞬間之立即反應（不需要經過太多推理及思考），是否會與其他商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象<sup>8</sup>。

在我國商標法之規範下，主張「商標戲謔仿作」為合理使用之人，可能提出之抗辯有二：（一）其使用的方式，僅係戲謔或諺諧之言論表達，並非將他人商標作為表彰自己商品或服務來源之標識，故非屬商標法上「商標之使用行為」，自不成立侵害商標權；（二）若前項抗辯無法成立，行為人則可能主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，因此沒有侵害商標權。若上開二項抗辯均無法成立，行為人使用他人之商標，已破壞商標最重要的功能，即辨識商品或服務來源，自己構成侵害商標權之行為，無法藉口「商標之戲謔仿作」為合理使用而免責<sup>9</sup>。

因此，若行為人使用他人商標之目的，僅在表達戲謔或諺諧之意涵或論點，並非將他人商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，換言之，沒有利用他人商標之指示功能，而係以合乎比例之方式表達批評、抗議、戲謔或諺諧等特定訴求，或係以符合商業交易習慣之誠實信用方法，清楚傳達與原商標權人之商品或服務沒有任何關係之訊息，達到相關消費者一望即知之程度，沒有致相關消費者混淆誤認之虞，則「商標戲謔仿作」，自有主張商標權合理使用之餘地<sup>10</sup>。

## 三、美國法下「商標戲謔仿作」之合理使用

美國於 2016 年的 LOUIS VUITTON MALLETIER, S.A. v. MY OTHER BAG, Inc. 156 F.Supp.3d 425 (S.D.N.Y. 2016) 案，揭示美國「商標戲謔仿作」合理使用之成立要件，包含：（一）必須清楚傳達「與原作沒有任何關係」的訊息，而沒有打算混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖；（二）使用他人商標之行為本身，使原作與仿作間產生有

<sup>7</sup> 參酌智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決

<sup>8</sup> 參酌智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決

<sup>9</sup> 參酌智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決

<sup>10</sup> 參酌智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 17 號刑事判決

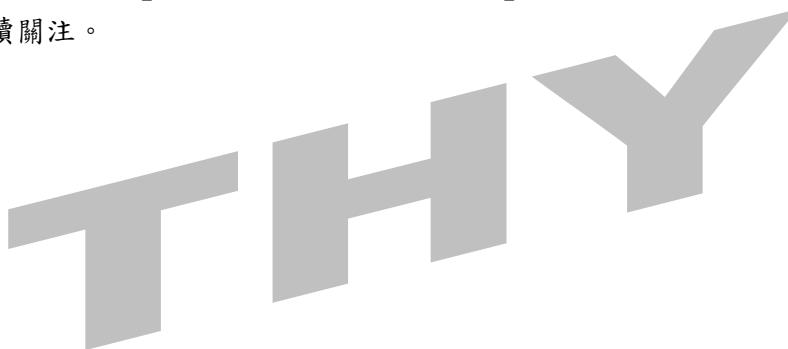
本文之著作權屬台灣通商法律事務所所有，未經許可不得使用及轉載。

趣的對比差異，表達出戲謔或諺諧的意涵或論點，並屬於消費者立即可以察覺之戲謔仿作。

須注意的是，若「商標戲謔仿作」涉及性、毒品或其他汙穢意象，缺乏藝術或社會評論之意義，有較高機率被美國實務認為屬於非法的「商標戲謔仿作」<sup>11</sup>。若將「商標戲謔仿作」作為商業使用，甚至成為自己的商標，則須特別注意不能自他人之商標中引用或拿取過多元素，進而導致相關消費者混淆誤認之虞<sup>12</sup>。

美國於 2023 年的 Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 一案，確認使用他人商標表彰來源時，必須通過傳統混淆誤認之虞的檢驗。換言之，只要其使用他人商標作為指認自己商品之來源，即屬美國商標法 (Lanham Act) 所保護之核心領域，須接受混淆誤認之虞的檢驗，行為人無法以「商標之戲謔仿作」而排除適用。儘管本案的第九巡回法院認為，系爭產品係受言論自由保護的幽默或戲謔仿作，惟本案的最高法院表示，當一個商標作為商標使用時（可能在極少數情況下除外），混淆誤認之虞的檢驗，足以衡量自由表達所蘊含的利益，自仍須適用混淆誤認之虞審查基準。

綜上，「商標戲謔仿作」會隨著商業環境之發展而改變，如前所述，如何衡量「避免混淆之公共利益」與「自由表達之公共利益」，並達到商標法保護商標權人之目的，值得持續關注。



<sup>11</sup> 參酌 Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd ((2d Cir. N.Y. 1979), Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc. (E.D.N.Y. 1972)，以及 Chem. Corp. of Am. v. Anheuser-Busch, Inc. (5th Cir. 1962)

<sup>12</sup> 參酌 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Pacific Graphics, Inc. (W.D. Wash. 1991)