

商標戲謔仿作有無界限——探討美國 最高法院 Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 案

陳柏全

壹、前言

貳、Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 案

一、案例事實及爭點

二、聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院判決

三、聯邦最高法院判決

參、評析

一、美國商標法規定

二、商標戲謔仿作與羅傑測試法

三、對我國商標法之啟示

肆、結論

作者現為國立政治大學法律學系博士生。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

商標戲謔仿作，對於商標權人的商標以戲謔之方式加以改變並表達，往往遊走在言論自由保護與商標保護間的灰色地帶。在這種微妙的平衡下，美國最高法院在 2023 年的 Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 案，作出了更加明確的指示。該案件涉 VIP 的狗用玩具，該玩具戲謔仿作了 Jack Daniel 著名的威士忌四角瓶設計。Jack Daniel 主張該玩具會造成消費者混淆誤認之虞，並且有商標淡化的可能；VIP 則抗辯其為戲謔仿作，具有合理使用之例外，且為言論自由保護的一部分。美國最高法院的判決對商標戲謔仿作作出界限，戲謔仿作人不得以他人之商標為商標。我國法關於商標戲謔仿作並無明文規定商標權保護之例外，在法院實務近 15 年來所累積的標準一直是戲謔仿作之人所據以主張之依據。本文從美國法切入觀察，再回歸到我國法院見解提出關於商標戲謔仿作之標準與歸納。

關鍵字：商標侵權、商標淡化、商標戲謔仿作、商業使用、混淆誤認之虞、使用他人商標作為自己商標、轉化性合理使用

Trademark Infringement、Trademark Dilution、Parody of a Trademark、Use in Commerce、Likelihood of Confusion、Used a Trademark as a Trademark、Transformative Fair Use

壹、前言

商標的功能在指示商品或服務的來源，使消費者藉由商標確認商品或服務出處，並因此購入其所認為具有品質、商譽的商品或服務，此種消費者覺察在知覺心理學（psychology of perception）上有所論述，是人類腦神經與記憶運作的產出，藉此可以快速地辨認圖示或文字¹，由於人類的「快思慢想」²，很容易不察而誤認商標而有混淆誤認之可能，這也是商標法所欲規範的目的，故是否構成商標的混淆誤認的認定在商標法上極為重要。如此來看，若不構成混淆誤認之虞是否就是侵權的免死金牌？此漏洞是有可能發生的，此種漏洞藉由商標淡化（dilution）的規定可以得到填補，以利商標權人行使其權利³，商標權人投入大量金錢行銷其商標，可以使其商標在消費者的印象中產生獨特性，第三人若使用與商標權人近似的商標時，雖然不會使消費者產生混淆誤認之虞，抑或商標權人與第三人並沒有競爭關係，但若第三人使用商標足以減損商標權人商標之識別性，則落入商標淡化的範疇中。商標淡化則成為商標侵權訴訟上攻防的重點。

商標在言論自由的範疇裡作為商業性言論，亦即商標權人可以標明並指示其商品的來源，且為了使商標具有識別性而在設計商標時加入特殊的符號或理念，可能隱含商標權人想要闡述的說明，讓商標可以因此在一般消費者心中留下特別的印象，再依此表徵在下次看到商品時可以獲知商標指示的來源；然而，戲謔仿作（Parody）在言論自由的領域乃是為了戲謔的目的對原本言論加以改變、變換或抽換詞語，先不論此目的是否正當，所造成者乃是對原本言論的意見表達，可能是具有議題性的、政治的或只是娛樂的⁴；而商標戲謔仿作（Parody of a trademark），係對商標這個商業性言論的意義轉化成在其他商品的標示上，戲謔仿作人因此以轉變意義後的商標標示來販售其類似於原商標使用的產品，依此來

¹ 李奇勳，知覺風險對消費者知覺價值之形成所扮演角色的探討，管理學報 24 卷 2 期，頁 167，2007 年 4 月。

² Daniel Kahneman 著，洪蘭譯，快思慢想（Thinking, Fast and Slow），頁 23，天下文化出版有限公司，2012 年 10 月 1 版。

³ 蔡億達，從最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定看商標淡化的保護範圍，月旦律評 23 期，頁 101-102，2024 年 2 月。

⁴ 胡心蘭，著作權法諷刺仿作及諷刺性作品之定義與合理使用之判斷——以博恩「Taiwan」MV 為例，台灣法學雜誌 384 期，頁 41，2020 年 6 月。

諷刺或說明戲謔仿作人的理念，原本商標權人的商標應當並不因此受影響，戲謔仿作才具有合理使用的例外可能，換句話說，商標權人與戲謔仿作人之商標標示並不互相指向同一商品來源才是，然而，戲謔仿作人之商標通常會在灰色地帶徘徊，究竟有無造成商標混淆誤認之虞而侵害商標權，完全存在於一般消費者的印象裡，而這樣的灰色地帶卻又是戲謔仿作所附帶的必然結果，也是因為有此結果才有表達其諷刺的意義，如此總總在實務上引發許多爭議，也具有研究之必要性。

本文從美國最高法院 2023 年的 Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 判決為起點，第貳章介紹聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院的判決，最主要之問題意識乃是了解商標戲謔仿作究竟有無界限，在商標指示來源的目的上若歸於同一，是否還可以主張合理使用；再來，第參章從美國商標法的規定切入探討商標戲謔仿作在美國法上的認定與其演變過程，我國關於商標戲謔仿作在實務上又是如何處理，美國法的發展有無我國可以參考的地方；第肆章統整作結。

貳、Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC 案

本章將從本案之案例事實著手，探討相關爭點與不同層級法院判決之結果，以下論之。

一、案例事實及爭點

本案最主要的爭點在於商標權和言論自由如何在商標訴訟中發生衝突。VIP Products, LLC (VIP) 販售一系列名為「Silly Squeakers」的狗用玩具，這些玩具都以戲謔仿作之方式模仿各種啤酒、葡萄酒、汽水和烈酒品牌的商標和商品外包裝⁵，玩具上所用之文字皆有所更動。其中一款產品是「Bad Spaniels」玩具，它模仿了 Jack Daniel's Properties, Inc. (Jack Daniel) 標誌性的黑標籤威士忌四角瓶，不僅模仿了瓶子的形狀、大小和設計，但還添加了一隻西班牙獵犬的頭部圖

⁵ VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1172 (2020).

像，眼神中略帶有愧疚的表情，以及一些關於狗糞便的玩笑，玩具標籤上將「Jack Daniel's」變成玩具上的「Bad Spaniels」；而「Old No. 7」和「Tennessee Sour Mash Whiskey」則變成玩具上的「The Old No. 2 on your Tennessee Carpet」；「40% ALC. BY VOL.」被轉換為「43% POO BY VOL」；「80 PROOF」則被替換為「100% SMELLY」⁶，如圖 1 所示。另外，這個狗用玩具包裝的背面還有一則字體不大的免責聲明，標示著：「此產品與 Jack Daniel 無關」，而且再依據 VIP 的說法，其創作 Silly Squeakers 的目的是為了反映人類生活中狗的擬人化，並藉由戲謔的作法調侃 Jack Daniel 對自己太過於嚴肅⁷。



圖 1 所涉兩造商標之對比照⁸

⁶ Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 144 (2023).

⁷ Christine H. Farley, *Jack Daniel's Properties v. VIP Products and the Current State of Trademark Fair Use*, 23 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 119, 120 (2023).

⁸ Adam Liptak, *Supreme Court Rules Against Dog Toy Resembling Liquor Bottle*, The New York Times, <https://www.nytimes.com/2023/06/08/us/dog-toy-jack-daniels-supreme-court.html> (last visited Nov. 20, 2024).

毫不意外，Jack Daniel 並不樂見這樣的情形發生，並向戲謔仿作者，亦即 VIP 發出停止銷售模仿其威士忌瓶之狗用玩具的警告函，VIP 竟然自己先在聯邦地方法院對 Jack Daniel 提起確認之訴，認為其商標戲謔仿作不構成商標侵權，亦即提起「確認不侵權之訴」，Jack Daniel 則在訴訟中反訴，主張 VIP 的戲謔仿作有商標淡化的侵權可能⁹。系爭商標包括威士忌四角瓶上有註冊為文字商標的「Jack Daniel's」相關字眼以及未註冊的商業包裝（trade dress）「整體威士忌酒瓶」，前者經美國專利商標局註冊，自然有商標法的保護；後者在美國商標法第 1125（a）項規範下，雖未經註冊但廣義的商標使用行之有年，且對消費者已經構成一定印象的商業包裝亦是商標法所保護的客體。

二、聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院判決

VIP 在訴訟中主張：第一，Jack Daniel 威士忌酒瓶的設計及其商業包裝不受商標法保護；第二，即使受保護，VIP 所生產的狗用玩具也未構成侵權，因為其所製作的玩具是對 Jack Daniel 威士忌酒瓶的戲謔仿作，故未侵害或淡化其商標¹⁰。

聯邦地方法院判決 Jack Daniel 勝訴，認為有侵害其商標權和商標淡化之發生。關於商標侵權，VIP 無法主張戲謔仿作的抗辯，因為該狗用玩具不是「表達性作品」（expressive work），表達性作品係指可以「傳達思想或表達觀點」之作品，要落入概念中雖然不需要如俄羅斯作家托爾斯泰在安娜·卡列尼娜（Anna Karenina）的文學作品中那樣高雅，與商業銷售有關之產品亦可能在範疇中，可能有言論自由保護之空間，但其仍然是一種商業性產品，衡量之下並不能認定為美國商標法所規定的戲謔仿作可享有的商標侵權例外，再者，法院透過區分「商標混淆誤認之虞」的分析和「羅傑測試法」（Rogers test）中關於「藝術表達」的概念，因而認定羅傑測試法在本案中並不適用，並在判決中特別指出，羅傑測試法適用於歌曲、電影和書籍等藝術表現上，而商標法的目的在於保護消費者免於混淆誤認之虞的公共利益，這樣的解釋應當要超越個人自由言論表達的利益¹¹。

⁹ Farley, *supra* note 7, at 120-21.

¹⁰ VIP Products, LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 291 F.Supp.3d 891, 891-893 (2018).

¹¹ Jelena Laketić, *Jack Daniel's vs. Bad Spaniels--Does a Dog Toy Get Heightened First Amendment Protection?*, 37 BERKELEY TECH. L.J. 1413, 1443-44 (2022).

又關於 Jack Daniel 的商標淡化反訴，法院首先認為：「毫無爭議的是，Jack Daniel 威士忌的銷售、廣告和向消費者曝光的方法，證明了其商品包裝是商業包裝中的著名表徵」；其次，法院認為：「VIP 的狗用玩具和 Jack Daniel 的商品包裝符合商標淡化的標準，且與著名商標間具有一定的相似性會讓消費者產生不當的聯想¹²。」經過為期四天的審判，聯邦地方法院裁定 Jack Daniel 勝訴，認定 VIP「顯然是為了利用 Jack Daniel 的知名度和商譽來為自己謀利¹³。」法院並對 VIP 狗用玩具的產品核發永久禁制令，禁止其繼續製造與銷售「Bad Spaniels Silly Squeaker」等系列產品¹⁴。

嗣後，VIP 向第九巡迴上訴法院提起上訴，該法院認定該狗用玩具是一種享有憲法第一修正案所保護言論自由的表達性作品，因此，第九巡迴上訴法院推翻並撤銷了聯邦地方法院的永久禁制令，認為「Bad Spaniels」並非商業使用，因此，VIP 並未透過玷污而淡化 Jack Daniel 的著名商標；儘管「Bad Spaniels Silly Squeaker」狗用玩具類似於 Jack Daniel 的威士忌酒瓶，但此玩具有「輕鬆愉快且與狗相關的更動（light-hearted, dog-related alterations）」，法院認為這些更動在羅傑測試法下是受保護的¹⁵，而在確定「Bad Spaniels」是否為表達性作品時，法院分析了作品是否在傳達思想或表達觀點，並接受 VIP 的創作目的是為了反映人類生活中狗的擬人化，藉由戲謔的作法調侃 Jack Daniel 對自己太過於嚴肅。

法院在認定此狗用玩具是表達性作品時解釋說：「這樣的改動一定不可能與蒙娜麗莎相提並論，但 Bad Spaniels 使用文字遊戲來改變 Jack Daniel 瓶子上所出現的嚴肅標語，傳達了一種幽默訊息」，並且認為「不能僅因為此玩具在商業上販售就失去其表達性的功能」，結論就是 VIP 透過一種幽默的商標表現與商標權人原本所創造的理想化形象並列來傳達一個簡單的詼諧訊息，而 VIP 透過何種媒介並非重要，因為憲法所保護的言論自由應當超越書面或口頭等作為表達的媒介¹⁶。

¹² *Id.*

¹³ *Id.*

¹⁴ VIP Products, LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 291 F.Supp.3d 891, 895 (2018).

¹⁵ Laketić, *supra* note 11, at 1445-46.

¹⁶ *Id.* at 1446.

第九巡迴上訴法院並不是第一次使商標戲謔仿作人成功主張合理使用抗辯，商標侵權損害賠償責任通常藉由是否構成消費者混淆誤認之虞來判斷，而戲謔仿作在憲法第一修正案言論自由的保護和商標權人的財產權之間取得適當的平衡¹⁷，兩者皆受美國憲法的保護。被指控侵權的戲謔仿作商標要符合以下要件才能受言論自由之保護，且不會過度侵害他人憲法上之基本權利：第一，戲謔仿作具有創作上的目的移轉，具有藝術相關性（artistic relevance）；第二，如果具有某些藝術關聯性，除非商標明顯誤導了商品的來源或內容（if it has some artistic relevance, unless the title explicitly misleads as to the source or the content of the work）¹⁸，亦即不能具有混淆誤認之虞，此即羅傑測試法的兩個步驟（two prongs）。尤其法院在判決中指出：「當涉及藝術表達時，判斷消費者混淆之虞的因素無法充分考量公眾對自由表達的利益」，因而認為聯邦地方法院錯誤地認為VIP的產品不是表達性作品¹⁹。

第九巡迴上訴法院認為本案有必要適用羅傑測試法，聯邦地方法院在沒有確定原告是否可以滿足羅傑測試法的任何一項步驟之前，就草率地根據多種因素判斷商標侵權具有混淆誤認之虞而得出可能混淆的結論，第九巡迴上訴法院將此部分發回²⁰。此外，並指示聯邦地方法院的法官應傾向於以批判性角度解釋：「如果戲謔仿作滿足羅傑測試法的第一個步驟，商標權人仍然必須證明其商標因戲謔仿作人的商標使用可能引起消費者的混淆誤認而被侵害²¹。」並認為VIP的商標戲謔仿作是商標的「非商業性目的使用」，因此符合法規所訂商標淡化損害賠償責任的例外，從而判決了Jack Daniel敗訴²²。Jack Daniel提出上訴，最高法院同意審理此案。

¹⁷ Twentieth Century Fox Television v. Empire Distrib., Inc., 875 F.3d 1192, 1194 (2017).

¹⁸ VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1180 (2020).

¹⁹ Laketić, *supra* note 11, at 1447.

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

²² VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d 1170, 1170-72 (2020).

三、聯邦最高法院判決

主筆大法官 Kagan 最後判決：原判決廢棄，發回更審（Vacated and remanded），理由如下。

最高法院裁定源自 *Rogers v. Grimaldi* 案²³ 的羅傑測試法，並不能適用於被控侵權者使用商標權人的商標來指示其自身商品或服務的來源，亦即「使用他人商標作為自己商標（used a trademark as a trademark）」²⁴，形成一種商標戲謔仿作的界限。根據最高法院的判決：「這種使用屬於商標法的核心保護範疇，不能以憲法第一修正案的言論自由作為特殊保護」²⁵。此外，法院還認為：「美國商標法中的『非商業的商標使用』（noncommercial use of a mark）排除條款（exclusion）不能被廣泛解釋為包含『每一個戲謔仿作』（every parody），因為這樣的解釋會與美國商標法中原本所規定的合理使用排除條款相衝突，而指示性及描述性合理使用也在『若商標使用是作為個人商品或服務的來源標示』時，並不適用²⁶」。但最高法院沒有明確地說明憲法第一修正案如何限制美國商標法中商標權的範圍²⁷。

本案的多數意見並未討論羅傑測試法的有效性、優點、缺點，或是否可以擴展到被告在商業產品上使用商標的案件中²⁸。依此看來，最高法院並未廢除羅傑測試法，第九巡迴上訴法院在適用上，商標戲謔仿作仍然可能是表達性作品，是憲法第一修正案保護言論自由的一部分，惟前提是被告不能將原告的商標作為自己的商標使用²⁹。

²³ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994, 944-45 (1989). 「被告製作以『Ginger and Fred』為名之電影而遭美國女星 Ginger Rogers 起訴主張被告侵害其商標法上之權利。美國第二巡迴上訴法院在此案中表示，一般而言，只有在避免公眾產生混淆誤認之利益超越公眾在表現自由上的利益時，才能將商標法適用在藝術作品上。又，除非作品之標題與該作品不具任何藝術相關性（artistic relevance）、或雖有某種藝術相關性但會明顯地就其來源或內容產生誤導之效果，否則不應將商標法適用在該作品上。」

²⁴ Farley, *supra* note 7, at 119.

²⁵ *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140, 145 (2023).

²⁶ Farley, *supra* note 7, at 119.

²⁷ *Id.*

²⁸ *Id.* at 121.

²⁹ *Id.*

本案的主要爭點應該在：被指控侵權者的產品不是電影、戲劇、書籍、歌曲或類似的表達性作品時，羅傑測試法的標準是否可以一併地適用到普遍的商業性產品上，但最高法院並未正面直接地回應此一爭論³⁰，只可從創立羅傑測試法的源頭 *Rogers v. Grimaldi* 案的案例事實旁敲側擊，得出使用他人的商標作為商標並非羅傑測試法可以適用的範圍之內，*Rogers v. Grimaldi* 案的被告電影製作公司有更多的表達與創作，而不是只有些微改造他人商標，本案 VIP 所作的狗用玩具相差甚遠。

多數意見亦指出，當評估商標使用是否可能引起混淆誤認之虞時，使用他人商標來指示商品來源的表達確實會大大受影響，在混淆誤認之虞的調查中，不能忽視第九巡迴上訴法院強調的關於 VIP 狗用玩具的表達性部分，除了指示來源外，VIP 使用商標是為了戲謔或揶揄 Jack Daniel，這樣的表達訊息在評估混淆誤認之虞時很重要，因為消費者不太可能認為商品製造商會主動揶揄自己的商標³¹。

由大法官 Gorsuch、Thomas 和 Barrett 提交的協同意見（concurring opinion）中亦說明，有些大法官本來想進一步限制法院對羅傑測試法的依賴，因為羅傑測試法與美國商標法間缺乏關聯性，並表示「羅傑測試法的來源並不清楚，它是由憲法第一修正案來的嗎？還是只是美國商標法的附加解釋，也許是受到迴避憲法問題原則的啟發？」（it is not entirely clear where the Rogers test comes from--is it commanded by the First Amendment, or is it merely gloss on the Lanham Act, perhaps inspired by constitutional-avoidance doctrine?），並且大大質疑「羅傑測試法在所有細節上是否正確」（it is not obvious that Rogers is correct in all its particulars）³²。

雖然羅傑測試法的標準並不太具體，但幾乎所有下級審法院都採用了羅傑測試法，會如此受歡迎可能因為它能夠在商標涉及言論自由時提供「分流（off-ramps）」以避免曠日廢時的訴訟，然而法院對於羅傑測試法的新界限要求，亦即戲謔仿作之人是否將他人商標作為商標使用，可能是一個需要大量事實調查才能確定的問題，沒有這麼容易認定³³。

³⁰ *Id.* at 122.

³¹ *Id.*

³² *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. 140, 156 (2023).

³³ *Farley*, *supra* note 7, at 122.

參、評析

本章將從美國商標法的規定切入，觀察商標戲謔仿作的案件類型與所產生關於商標戲謔仿作的標準及其演變，最後回到我國法實務上的判決，冀能有所助益我國法之發展。

一、美國商標法規定

1946 年，美國國會頒布了美國商標法（Lanham Act），該法規編纂於美國法典第 15 篇第 1051-1127 條，此法規提供了美國聯邦政府指南，以規範商標權要如何執行與管制³⁴，立法目的在保護聯邦註冊商標，避免相似的商標使消費者產生混淆誤認之虞，此為法律規定的基石³⁵。而在商標侵權訴訟中，依據美國商標法第 1114（1）（A）款及第 1125（a）（1）（A）目，原告必須證明其擁有一個有效且法律上可保護的商標、其為商標權人、被告使用該商標會造成消費者混淆誤認之虞³⁶，混淆誤認之虞即成為商標侵權訴訟中判斷侵權與否之要件。

商標淡化在美國原本係在州法層次規定之事項。嗣後，在 1995 年的美國聯邦商標淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA）首次在聯邦法的層次就商標淡化行為進行規制³⁷，認定商標淡化行為時不須考慮商標權人與商標淡化行為人之間是否有競爭關係、或是該商標淡化行為是否有造成混淆誤認、錯誤或欺瞞之虞³⁸。

嗣後，美國國會又在 2006 年制定商標淡化修正法（Trademark Dilution Revision Act, TDRA）取代前揭聯邦商標淡化法，商標淡化並不須考量商標權人與行為人間是否有競爭關係，亦不需考量該商標淡化是否有造成混淆誤認之虞³⁹。

³⁴ Hannah Knab, *Jack Daniel's Highlights the Second and Ninth Circuit's Divide on the Application of the Rogers Test*, 10 Am. U. Bus. L. Rev. 517, 520 (2022).

³⁵ 吳尚昆，探索商標戲謔仿作的界限——美國聯邦最高法院「Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC」案例分析，月旦會計實務研究 72 期，頁 61，2023 年 12 月。

³⁶ Knab, *supra* note 34, at 521.

³⁷ 林怡州，美國法上商標戲謔仿作（trademark parody）案例介紹，聖島智慧財產團體，https://www.saint-island.com.tw/Tw/Knowledge/Knowledge_Info.aspx?IT=Know_0_1&CID=322&ID=844（最後瀏覽日：2024/05/28）。

³⁸ 崔汴生，美國之商標淡化法之研究，致理法學 2 期，頁 45-46，2007 年 10 月。

³⁹ 林怡州，同註 37。

關於商標戲謔仿作之合理使用例外規定，美國商標法規定於第 1125 (c) (3) (A) 目之 (ii)，特別明文列舉「戲謔仿作、批評或評論 (parodying, criticizing, or commenting)」作為商標淡化侵權責任的免責事由⁴⁰，亦即商標權所不能及之事由。相較於歐盟則有不同規範⁴¹。

二、商標戲謔仿作與羅傑測試法

(一) 羅傑測試法的三種變體

由於本案的討論聚焦在商標戲謔仿作在實務上 Rogers v. Grimaldi 案所發展出來的標準，亦即「羅傑測試法」，故從此角度切入評析。羅傑測試法首先在第二巡迴上訴法院所發展出來，但不同巡迴上訴法院在適用時標準並非完全一致，有的較為寬鬆、有的較為嚴格，本案在第九巡迴上訴法院使用的即是一種變體⁴²。這也是為何最高法院會審理此案的原因之一，達到統整下級法院見解的目的，有學者發現第九巡迴上訴法院在適用羅傑測試法過於寬鬆，導致戲謔仿作人可能有選購法院 (forum shopping) 之爭議產生⁴³，這也可以解釋為何 VIP 會主動在一開始反常地提起不侵權訴訟，因為其有把握在上訴到第九巡迴上訴法院時可以獲得勝訴判決。

在學者的觀察下戲謔仿作在羅傑測試法下有三種變體，第一種變體為表達具有藝術價值的作品可能以明示或暗示的方式明確誤導消費者商品或服務來源，如此，並非美國商標法所保護的合理使用例外，當作品

⁴⁰ 15 U.S.C. §1125 (2020) : “(ii) identifying and **parodying, criticizing, or commenting** upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.”

⁴¹ 「例如 2008 年歐盟商標指令 (Directive 2008/95/EC) 第 6 (8) 項關於商標權之限制，未將商標戲謔仿作作為商標權所不能及之事由。法國本身之國內法也付之闕如。」許曉芬，法式幽默之死？——從法國法觀點看商標戲謔仿作，全國律師 19 卷 7 期，頁 31-32，2015 年 7 月；「歐盟在 2015 年的修法中出現曙光，在歐盟商標法前言第 21 點特別提及，第三人為了藝術表達 (artistic expression) 的目的使用商標，若其符合商業交易習慣應視為合理，但未正面肯認商標之戲謔仿作。」許曉芬，論商標戲謔仿作，刊載於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯，頁 183，2016 年 12 月。

⁴² Mikhaila Duvalla, *A good Day to Be a Bad Spaniel: Broadening the Application of the Rogers Test*, 21 UIC REV. INTELL. PROP. L. 193, 204 (2022).

⁴³ Knab, *supra* note 34, at 535.

包含「沒有任何明顯作者或代言者標示的名稱」，表達性作品即會隱含地誤導消費者⁴⁴。這也是第二巡迴上訴法院著重討論顯然是虛假陳述的商標使用，例如關於作品來源或代言的虛假陳述⁴⁵。

關於**第二種變體**，第二巡迴上訴法院因為「明確誤導」的限制，難以真正表現羅傑測試法的精神，故有了新的變體⁴⁶。第二巡迴上訴法院在處理 *Cliff Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group* 和 *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd.* 案等涉及他人商標且對表達性作品極為重要的案件時，採用了兩步驟的羅傑測試法⁴⁷。例如 *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd.* 案中，法院認為原告（通常為商標權人）必須提出「特別有說服力」（particularly compelling）的使消費者混淆誤認的證據，才能突破憲法第一修正案關於言論自由的保護⁴⁸。但是，法院並未闡述到底何為「特別有說服力」的證據，留下一個可操作的模糊空間，導致羅傑測試法在平衡商標權人財產權以及戲謔仿作言論自由兩者之利益衡量時，舉證責任在原告則往往有利於被告⁴⁹。

在**第三種變體**中，第九巡迴上訴法院在對羅傑測試法的解釋並非如同第二巡迴上訴法院⁵⁰，認為必須在戲謔仿作者的言論自由與商標權人的財產權之間取得平衡⁵¹，關鍵在於戲謔仿作是否會導致消費者的混淆誤認，而有違商標法的規範目的⁵²。但是，在這個框架下，第一種變體的「明

⁴⁴ Duvalla, *supra* note 42, at 204-205.

⁴⁵ *Id.* at 205.

⁴⁶ Thomas M. Byron, *Spelling Confusion: Implications of the Ninth Circuit's View of the "Explicitly Misleading" Prong of the Rogers Test*, 19 J. INTELL. PROP. L. 1, 12 (2011).

⁴⁷ Daniel J. Wright, *Explicitly Explicit: The Rogers Test and the Ninth Circuit*, 21 J. INTELL. PROP. L. 193, 204 (2013).

⁴⁸ *Twin Peaks Productions, Inc. v. Publications Intern., Ltd.*, 996 F.2d 1366, 1379 (1993).

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ Wright, *supra* note 47, at 206.

⁵¹ Anthony Zangrillo, *The Split on the Rogers v. Grimaldi Gridiron: An Analysis of Unauthorized Trademark Use in Artistic Mediums*, 27 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 385, 406 (2017).

⁵² William K. Ford, *Restoring Rogers: Video Games, False Association Claims, and the 'Explicitly Misleading' Use of Trademarks*, 16 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 306, 319 (2017).

確誤導」和「混淆誤認之虞」似乎是同義詞⁵³，難以明確區別。例如在 *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 案中，法院認為憲法第一修正案保護了被告 MCA 在他們的歌曲 *Barbie Girl* 中使用「Barbie」一詞的言論自由，法院首先必須確定是否有混淆誤認之虞，然後再分析商標使用是否構成明確誤導，在應用羅傑測試法時，第九巡迴上訴法院作出結論認為，該歌名具有藝術相關性（artistically relevant），符合羅傑測試法的第一步驟；至於第二步驟，歌名「Barbie Girl」並沒有明確誤導或暗示 Mattel 是該歌曲的創作者⁵⁴。又例如在 *E.S.S. Ent. 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.* 案中，第九巡迴上訴法院認為將 *Play Pen* 變更為「Pig Pen」並非明確誤導⁵⁵，法院更注重於 *Play Pen* 與視聽遊戲的藝術相關性⁵⁶，並且評估了被告的商標使用是否構成混淆誤認之虞以確立是否有明確誤導，法院認為被告的使用並不會引起混淆誤認之虞⁵⁷。如此一來，明確誤導和混淆誤認之虞可能真的是同一件事⁵⁸，這樣的認定結果導致第九巡迴上訴法院間接地表示：並不會利用解釋羅傑測試法的不明確概念來削弱憲法第一修正案關於言論自由的保護⁵⁹，而更傾向於戲謔仿作之人的表達保護。

（二）本案商標戲謔仿作在羅傑測試法三種變體下的認定

依循上述的脈絡，第九巡迴上訴法院在本案應用羅傑測試法時，毫不猶豫地得出結論，認為 VIP 的商標戲謔仿作具有藝術相關性⁶⁰，在這樣的論述過程中，基本上擴展了表達性作品的範圍，亦即包括了非傳統形式的藝術表達⁶¹，例如較商業化的美術工藝品，也代表擴大了羅傑測試法的應用，可以主張戲謔仿作合理使用的範圍變得越來越大。

⁵³ *Id.* at 320.

⁵⁴ *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 296 F.3d 894, 902 (2002).

⁵⁵ *E.S.S. Ent. 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 547 F.3d 1095, 1100 (2008).

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.* at 1100-01.

⁵⁸ *E.S.S. Ent. 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 444 F. Supp. 1012, 1049 (2006).

⁵⁹ *E.S.S. Ent. 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 547 F.3d 1095, 1099 (2008)..

⁶⁰ *VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc.*, 953 F.3d 1170, 1175 (2020).

⁶¹ *Id.*

若依據**第一種變體**來看，關鍵問題集中於商標使用是明確或是隱含誤導消費者，該狗用玩具商標戲謔仿作的一種創作是否以明確誤導消費者的方式進行？但是，該狗用玩具附有一個標籤，明確指明「該產品與 Jack Daniel 無關」，很明顯地，若該玩具具有誤導性，也僅是隱含誤導⁶²。符合受憲法第一修正案言論自由保護的表達性作品。

在**第二種變體**來看，作為原告的 VIP 是否需要證明其能擺脫造成消費者混淆誤認之虞？第九巡迴上訴法院引用了先前的判決先例，很隱含地認為不太可能構成混淆誤認之虞，但卻未明確指出⁶³。此外，Jack Daniel 並未能提供證據證明在玩具市場上充斥著 VIP 製造的狗用玩具，以至於 Jack Daniel 無法創造自己的狗用玩具⁶⁴。

本案是更屬於**第三種變體**的案件，首先，第三種變體源自第九巡迴上訴法院；其次，該案件與第九巡迴上訴法院對羅傑測試法的廣泛應用的特徵相符⁶⁵。Jack Daniel 完全沒有提供狗用玩具造成消費者實際上混淆誤認的證據，這表示本案的狗用玩具無法據以認定或證明有混淆誤認之虞⁶⁶。

（三）本案商標戲謔仿作是否有違商標法之規範——正反攻防

1、否定說（未違反商標法）

學者如 Mikhaila Duvalla 認為，雖然第九巡迴上訴法院傾向不適用混淆誤認之虞⁶⁷，惟若分析混淆誤認之虞，必將納入多個混淆的可能性因素，才得以確定 VIP 狗用玩具和 Jack Daniel 的商標之間沒有混淆誤認之虞⁶⁸。否定說的學者僅討論商標是否構成混淆誤認之虞，並未就商標戲謔仿作是否構成商業性目的使用著重討論，這與肯定說學者剛好呈現兩極。

⁶² Duvalla, *supra* note 42, at 207.

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *Id.* at 208.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ *Id.* at 209.

⁶⁸ AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341, 348-49 (1979).

首先，否定說學者認為必須分析 VIP 商標識別性的強度。商標識別性包含兩個概念，即先天識別性和後天識別性⁶⁹。學者認為 VIP 使用了 Jack Daniel 的威士忌酒瓶中的多個元素，並藝術地改變了這些元素以傳達其幽默、詼諧的訊息，例如「40% Alc. by Vol.」被轉變為「43% POO BY VOL.」；此外，VIP 選擇利用著名的威士忌酒瓶作為載體來傳達其幽默訊息並不重要，因為憲法的言論自由保障超越了書面或口頭作為表達的媒介⁷⁰。

再者，兩造公司所生產的兩種產品之間並沒有類似性，比較兩種產品後，很明顯地不在同一個市場上，Jack Daniel 的產品僅限於烈酒和混合烈酒⁷¹；VIP 的產品市場僅限於寵物用品玩具類。又兩個產品之間價格差異甚大，一瓶 Jack Daniel 威士忌價格約為 24.99 美金⁷²；一個 Silly Squeaker 的價格約為 12 美金⁷³。

此外，Jack Daniel 在商標是否近似上也不具優勢，商標近似乃是基於外觀、發音和意義來判斷⁷⁴，VIP 玩具商品雖然與 Jack Daniel 的瓶子外觀有著顯著的相似性，這是因為 VIP 乃是依賴於 Jack Daniel 的瓶子所傳達的幽默文字遊戲。兩者聲音其實是不同的，因為狗用玩具會發出吱吱聲⁷⁵，而 Jack Daniel 的酒瓶會發出玻璃碰撞的聲音。在意義判斷上，兩種產品具有不同的意涵，因為狗玩具所帶來的是與狗狗的歡樂時光，而 Jack Daniel 帶來的是與朋友的歡樂時光⁷⁶。

⁶⁹ Virgin Enterprises Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141, 147 (2003).

⁷⁰ Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc., 515 U.S. 557, 569 (1995).

⁷¹ Our Products, JACK DANIEL'S, <https://www.jackdaniels.com/en-us/our-products> (last visited May 18, 2024).

⁷² Jack Daniel's Old No. 7 Tennessee Whiskey, Crown Wine and Spirits, <https://crownwineandspirits.com/products/jack-daniels-old-no-7-tennessee-whiskey-750ml?srltid=AfmBOooknhBaiMSqVgm2kNGkRcAz-hXwD8UtJ0-LMq3v-eDWhsWRw3Cr> (last visited Sep. 28, 2024).

⁷³ Duvalla, *supra* note 42, at 209.

⁷⁴ *Id.*

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*, at 210.

最後，沒有證據顯示 VIP 存在惡意，VIP 表示製作 Silly Squeakers 玩具系列的目的是「創造對現有產品的創意戲謔仿作」⁷⁷，而且 VIP 的目的在傳達一種揶揄著名商標過於認真的訊息，藉著幽默的過程，提醒人們可以放鬆地對與商標相關的形象和聯想發出笑聲，VIP 從戲謔仿作中所獲得的收益來自於有趣的狗用玩具對威士忌酒瓶的聯想，並非來自於消費者的混淆誤認⁷⁸。

2、肯定說（違反商標法）

學者如 Olivia Wogon 認為，第九巡迴上訴法院創造的新漏洞（Loophole）允許表達性作品中的戲謔仿作可以直接複製商標而不需負損害賠償責任⁷⁹，更不用事先獲得授權。更糟糕的是，在構建這個例外時，法院未能明確確立如何使用該漏洞的標準以及時機⁸⁰，這個問題極其關鍵，因為憲法第一修正案並未授權大規模的「侵犯許可證」（license to infringe）⁸¹。法院應該要在開放例外上同時做出限制，因為沒有這些限制，這個漏洞將會違背商標法創立的初衷，亦即向消費者提供準確的商品或服務來源資訊⁸²。

從消費者的角度來看，這個漏洞破壞他們在購買商品或服務時對商標的依賴，它為消費者和生產者提供一種互動的媒介，並且是一種消費者與整個社會交流的方式，一個購買行為不僅揭示消費者想要購買什麼，還揭示他們想要表達、鼓勵和改變什麼⁸³。因此，這種破壞實際上削減消費者表達自己的能力，消費者不能再透過購買商品做出明確的選擇⁸⁴。

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ Olivia Wogon, *Trademark Infringement After VIP Products v. Jack Daniel's: Is Imitation Really the Sincerest Form of Flattery*, 60 Hous. L. Rev. 989, 1001 (2023).

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.* at 1001-02.

⁸⁴ *Id.* at 1002.

從生產者的角度來看，這個漏洞會削弱他們培養品牌的意願，因為會破壞「打造一致且經常重複的品牌訊息」（craft a consistent and often repeated brand message）的能力，這種破壞削減品牌在現在和未來持續前進的動力⁸⁵，不利於品牌創新與誘因。

法院的角色是允許自由市場自我調節，同時在必要時提供對品牌的保護，然而，透過這種戲謔仿作對商標保護的例外漏洞，法院保留自己決定哪些作品足夠有趣、詼諧以至於可以繼續存在而不受法律處罰的空間，如此一來，法院忽視了對整體商業系統的影響，亦即抑制了消費者和生產者之間自由流動的交流⁸⁶。雖然第九巡迴上訴法院保護公眾言論自由的意圖值得讚賞，但其完全轉向羅傑測試法來達成這一目的卻不妥當，羅傑測試法在其有限的應用範圍內雖然有效，但第九巡迴上訴法院在案件中過於廣泛且寬鬆地適用，為可能的商標侵權者提供一個簡單的出路⁸⁷。

（1）確認商業使用、非商業使用的不同程度

法院在審理商標戲謔仿作案件時，首先應該對美國商標法中的「商業使用」（use in commerce）的要求進行廣義的解釋，根據這種解讀，僅要求投入市場者進行一次銷售，即會落入商標法的監管範圍，亦即基本上所有投入市場者都會受到商標法的監管，再來，為了確定是否應該加以商標法上的責任，必須轉向商標法的目的「促進商業」（the promotion of commerce）⁸⁸上。必須根據投入市場者使用商標的原因，究竟是商業的還是非商業的來進行區分，這與目的在創造創意的專利權和著作權不同，商標僅在促進商業上的透明度，並不會限制創造力，故只有在涉及商標使用且會有混淆誤認之虞才會限制他人的商標使用或探討損害賠償責任⁸⁹。

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Id.* at 1003.

⁸⁸ *Id.* at 1004.

⁸⁹ *Id.*

根據美國商標法，成立商標侵權的第一步，是商標權人證明自己的商標已被涉嫌侵權者在商業中使用，但美國商標法並未說明如何構成「商業」的具體要件，僅將該術語定義為「所有可由國會合法監管的商業活動」（all commerce which may lawfully be regulated by Congress），如此一來，對於美國商標法來說，「商業使用」是很容易構成的⁹⁰。在憲法第一修正案保護言論自由下，雖然容易落入商業使用的範疇裡，但美國商標法也同時允許純粹的社會評論和藝術作品的表達，不受美國商標法的限制⁹¹，而可以成為商標權所及的例外。但在實際運作上複雜很多，因為在現代社會中純粹的表達性作品少之又少，人們通常創作是為了在商業上進行銷售，即使是在創作社會評論或藝術表達時也是如此⁹²。

雖然廣泛地認定商標的商業使用，但並非所有商標使用行為都應該受到懲罰，商標法的目的即是用來作為區分的基礎，亦即商標權所及的例外應該是「對商業使用提供較少的保護，而對非商業使用提供較多的保護」（yielding less protection for commercial use and more for noncommercial use）⁹³，此處所謂的保護係指戲謔仿作者的言論自由保護，可能不被認定為商標侵權。商業使用應該被定義為是「為了營利」或是「為了市場優勢」而使用商標，包含四個因素，包括不可挽回的損害、法律上補救措施不足以彌補損害、原告及被告利益衡量困難時可採取措施、不損害公共利益等⁹⁴。這些因素都指出了應防止商業使用的

⁹⁰ McDermott Will & Emery, *Satisfaction of Lanham Act Use “in Commerce” Requirement Does Not Require Much*, NAT'L L. REV., <https://www.natlawreview.com/article/satisfaction-lanham-act-use-commerce-requirement-does-not-require-much> (last visited May 20, 2024).

⁹¹ Lisa P. Ramsey, *Free Speech Challenges to Trademark Law After Matal v. Tam*, 56 HOUS. L. REV. 401, 420 (2018).

⁹² John Basenfelder, *What's the Use? Why a Commercial Use Requirement Is Not Necessary for Infringement Claims Under the Lanham Act*, 88 TEMP. L. REV. 78, 90 (2017).

⁹³ Wogon, *supra* note 79, at 1006.

⁹⁴ eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006).

原因其實是涉嫌商標侵權者「搭便車」(free riding)的行為，涉嫌侵權者在商標權人的損失中獲得了不正當利益，不正當利益可能直接來自消費者產生聯想而造成商標的混淆誤認，也可能間接來自對商標權人商品的錯誤假設⁹⁵。

(2) 若落入商業使用，則再區分為營利還是市場優勢

若商業使用是「為了營利」，目的在限制那些明顯具有商業目的的表達性作品，而非逐案審查每個涉嫌侵權者的具體意圖，因為現代社會中幾乎所有事物都能獲取經濟上的利益，典型範例是商品或服務的銷售和廣告，很明顯涉嫌侵權者是為了自己的商業利益使用商標；相對地，具有表達性質的作品，即傳達思想或表達觀點的作品，則不會僅是為了自己經濟上的利益，可能以批評、評論、報導、教學、學術或研究的任何形式出現⁹⁶，儘管創作者可能非常樂意獲得經濟上利益⁹⁷。

若商業使用是「為了市場優勢」，市場優勢來自可能涉嫌侵權者在市場上獲得立足點而商標權人失去立足點，這種變化在市場中都是不可取的，然而任何減少競爭的可能都會加劇市場集中化的症狀，症狀包括較高的價格、商品品質降低、更少的商品種類和創新⁹⁸。新創公司通常透過註冊商標並創立品牌來應對市場集中化的趨向，獲得市場優勢的兩個主要跡象是價格上漲和市場合併；失去市場優勢的特徵則涵蓋了任何經濟上利益的損失⁹⁹。故應當更關注於對市場的影響，涉嫌侵權者透過包括諷刺、模仿、評論等類似的表達來搶占市場上的利益，特別

⁹⁵ Jennifer E. Rothman, *Commercial Speech, Commercial Use, and the Intellectual Property Quagmire*, 101 VA. L. REV. 1929, 1994 (2015).

⁹⁶ *Id.* at 1968.

⁹⁷ *Id.* at 2008.

⁹⁸ Heather Boushey & Helen Knudsen, *The Importance of Competition for the American Economy*, WHITE HOUSE, <https://www.whitehouse.gov/cea/written-materials/2021/07/09/the-importance-of-competition-for-the-american-economy> (last visited May 20, 2024).

⁹⁹ *Id.*

是像本案 VIP 聲稱的狗用玩具，即屬於未具有任何評論商標的效果下所製作而成，只是利用他人商標來提升自己的歡迎程度，這就過度搶占了市場上的利益¹⁰⁰。

如果一個商標戲謔仿作不符合「為了營利」的範疇，亦不是「為了市場優勢」，如此將被視為「非商業使用」，會大大影響法院對商標侵權與否之分析¹⁰¹。

如果被認為是商業使用，那麼法院在分析上就會落入美國商標法判斷混淆誤認之虞，對於商業使用，關於憲法第一修正案言論自由的保護就變得有限；但若被認為是非商業使用，則言論自由的保護會更有作用¹⁰²，而傾向於保護言論自由。為了保護表達的言論自由，非商業使用在判斷混淆誤認之虞時應被賦予藝術相關性的推定，這樣的推定對是否構成混淆誤認具有反作用，除非有明確證據證明非商業使用不具藝術相關性¹⁰³。

對於「商業使用」，如果在判斷混淆誤認之虞時並不會使消費者混淆誤認，即使一個表達性作品落入「為了市場優勢」的範疇，如果它確實具有表達性，且並不會讓消費者誤以為它是由商標權人所生產或認可的，則對市場並無危害，如果擔心導致商標的混淆誤認之虞，其實可以一勞永逸地尋求商標權人的授權¹⁰⁴。

對於「非商業使用」，商標權人可以透過羅傑測試法的第一步驟來反駁藝術相關性保護言論自由的推定¹⁰⁵，如果商標權人成功據證推翻，該可能涉及商標侵權的表達性作品將回到傳統的混淆誤認之虞判斷，商標權人可以透過證明商標戲謔仿作

¹⁰⁰ Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252, 260 (2007).

¹⁰¹ Wogon, *supra* note 79, at 1009.

¹⁰² Basenfelder, *supra* note 92, at 80.

¹⁰³ Ramsey, *supra* note 91, at 424.

¹⁰⁴ Deven R. Desai, *From Trademarks to Brands*, 64 FLA. L. REV. 981, 1015 (2012).

¹⁰⁵ Wright, *supra* note 47, at 203-204.

沒有任何藝術表達，且只是為了誤導消費者，則無論如何，這樣的商標使用已經超出單純表達的範疇，侵權者應該承擔商標法上的責任¹⁰⁶。

此外，即使某商標使用被認定為商業使用並且構成混淆誤認之虞，仍可以援引合理使用之抗辯。描述性合理使用（descriptive fair use）係指使用商標來描述其產品，而不是以任何方式指向商標權人的產品，如此抗辯是有限的，因為它要求可能侵權者具有善意（in good faith）；指示性合理使用（nominative fair use）係指商標必須是指示特定來源的唯一方式，這一抗辯也是有限的，因為可能的商標侵權者不能有誹謗、撒謊、誤導或混淆¹⁰⁷。這些抗辯作為言論自由與消費者保護之間的再平衡，因此，即使被認定為商業使用，可能侵權者仍然有第二層保護¹⁰⁸。

儘管法院在之前已經確認了商業使用和非商業使用的二分法，但從未劃出明確的界限。由於美國商標法的基礎在於美國憲法第1條第8項第3款的「商業條款」（the foundation of trademark law lies within the Commerce Clause）¹⁰⁹，潛在的政策目的是促進商業活動，因此，保護消費者免受欺騙以及保護生產者對於商品或服務來源的標示，兩個目的在商標法上極為重要¹¹⁰。對於這兩個目的的適用，商標法應嚴格地適用於商業使用上，對於非商業使用則採取更多的例外，這也是區別兩者的實益¹¹¹。

¹⁰⁶ Patrick D. Curran, *Diluting the Commercial Speech Doctrine: "Noncommercial Use" and the Federal Trademark Dilution Act*, 71 U. CHI. L. REV. 1077, 1081 (2014).

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ Wogon, *supra* note 79, at 1011.

¹⁰⁹ Hannah Hall, *Pooch Over Hooch: Why Parody Prevailed in VIP Products, LLC v. Jack Daniel's Properties, INC.*, J. INTELL. PROP. L. ONLINE, <https://jintelproplaw.wordpress.com/2020/11/27/pooch-over-hooch-why-parody-prevailed-in-vip-products-llc-v-jack-daniels-properties-inc/> (last visited Sep. 28, 2024).

¹¹⁰ Deborah R. Gerhardt, *Consumer Investment in Trademarks*, 88 N.C. L. REV. 427, 439 (2010).

¹¹¹ Wogon, *supra* note 79, at 1014.

（3）肯定說學者對本案的判斷

VIP 銷售模仿 Jack Daniel 的狗用玩具，符合「商業使用」的要件，因為只需要至少有一次銷售即可落入¹¹²。在討論這種使用是商業還是非商業之前，必須探討商標法的目的，第一個目的保護消費者免於商標混淆誤認之虞，關心的是消費者是否信賴這些狗用玩具與 Jack Daniel 有關，因而期待商品的品質；第二個目的則集中於 Jack Daniel 多年來所培養的品牌形象¹¹³，亦即商標價值。

非常明顯地，VIP 是想透過使用 Jack Daniel 的品牌在消費者所建立的印象來獲取經濟上利益，藉由使用 Jack Daniel 的商標進而銷售狗用玩具來獲取利益，法院不需要再深入探討 VIP 製作該產品並使用該商標的意圖¹¹⁴，然而，法院可能會接受 VIP 的抗辯，認為這個玩具是一種表達性作品，但仍會落入「為了市場優勢」的判斷而被視為商業使用，VIP 不能在未取得商標授權不付費的情況下利用 Jack Daniel 的商標¹¹⁵。因此，既然該狗用玩具是商業使用，混淆誤認之虞的判定極為重要，聯邦地方法院最初就是採認如此之標準，而認定 VIP 的商品具有混淆誤認之虞，值得肯定¹¹⁶。

（4）小結

總而言之，若允許可能構成商標侵權者在任何「評論」是「好的」情況下就可以自由地使用商標，如此將剝奪法院判斷的權限¹¹⁷。消費者在購買商品時，其實對商標是否表達評論並非特別在乎，消費者在乎的是商標所指示的商品，而非抽象上附著於商標上的表達，尤其在獲得普遍消費者喜愛的著名商標

¹¹² *Id.* at 1015.

¹¹³ *Id.*

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ *Id.*

¹¹⁷ *Id.* at 1015-16.

時，如此看來，VIP 的動機僅僅是經濟上的利益¹¹⁸。VIP 狗用玩具的幽默表達，對 Jack Daniel 商標本身的傷害，以及任何可能因此玩具而感到困惑的無辜消費者而言，所謂的幽默或評論確實比實際上狗的狂咬傷害更加劇烈¹¹⁹。

否定說學者僅在微觀上分析商標戲謔仿作是否構成混淆誤認之虞，本文認為過於狹隘，畢竟在仔細比對商標間的特徵時，總是會認為兩者有不同之處，如此一來對於商標可能涉及侵權者過於寬待，且在宏觀上不能真正識別出其利用他人商標的目的。肯定說學者較符合最高法院的見解，本文亦從之，認為商標戲謔仿作若落入商業使用的範疇裡，以他人商標為商標的類型並不能成為商標戲謔仿作在商標法上所創造的例外，因為目的已經過於明顯，亦即利用他人商標來獲取市場上的利益；再者，是否構成表達性作品的定義過於簡單，且容易被不肖業者利用而成為例外，難道僅些微地變造商標權人之商標就可以當成自己商標？這也是前文論述為何認為第九巡迴上訴法院過於寬鬆地認定羅傑測試法，而讓商標戲謔仿作的例外轉變成原則，最高法院的審理即成為改良下級審見解必要且也是關鍵的利器。

三、對我國商標法之啟示

依我國法之規定，商標侵權規定在商標法第 68 條、第 69 條、第 95 條到第 97 條；著名商標之淡化擬制侵權，則規定在商標法第 70 條。

我國商標法對商標權有例外之規定，例如：商標之描述性合理使用（第 36 條第 1 項第 1 款參照）、商標之指示性合理使用（第 36 條第 1 項第 2 款）、商標之善意先使用（第 36 條第 1 項第 4 款參照）、商標之權利耗盡原則（第 36 條第 2 項參照）¹²⁰。惟我國並未如美國商標法明確地在法規裡規範商標戲謔仿作的

¹¹⁸ *Id.* at 1016.

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ 陳匡正，商標戲謔仿作之合理使用判斷——評智慧財產法院一〇〇年度行商訴字第一〇四號行政判決及智慧財產法院一〇三年度刑智上易字第六三號刑事判決，月旦法學雜誌 243 期，頁 220，2015 年 8 月。

合理使用例外，而且描述性合理使用以及指示性合理使用都並非戲謔仿作可歸類的範疇¹²¹。

在實務上確實有相關案件討論到商標是否構成戲謔仿作，在判斷商標是否構成侵權時，有相當的空間去判定戲謔仿作後的商標是否混淆誤認進而侵權，在這樣的討論下，我國關於商標戲謔仿作，在法無明文商標戲謔仿作的合理使用例外下，可能會被相關商標訴訟當事人詬病，法官可能逸脫法律的規範下判決，為了不脫離我國法的規範，我國商標訴訟實務在判斷是否構成商標戲謔仿作時，原則上會落入是否構成混淆誤認之虞的判斷。以下搜尋我國實務上相關案件¹²²，並企圖找尋相關判準。

（一）智慧財產法院 100 年度行商訴字第 104 號行政判決

此判決是我國訴訟上首例出現「商標戲謔仿作」抗辯的判決，亦即著名的「嬌蕉包」案。

案例事實如下：我國業者將法國知名品牌愛馬仕柏金包外觀完整拓印至帆布袋，並標示不仔細看會誤認為柏金包的「BANANE TAIPEI」圖樣，如圖 2 所示，業者於民國 99 年向被告經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）申請註冊商標，並限縮聲明其所欲申請商標之「TAIPEI」不在專用之列。惟經審查，智慧財產局認定與愛馬仕柏金包構成近似，且均指定使用於同一或類似之商品或服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，違反商標法第 23 條第 1 項第 13 款之規定，故為核駁處分。

原告不服，提起訴願後，再提起行政訴訟，並援引美國第四巡迴上訴法院 Louis Vuitton Malletier S.A v. Haute Diggity Dog, LLC. 案判決，主張其所欲註冊之商標為原商標的戲謔仿作，具有合理使用的可能，智慧財產局應准許其註冊，為鼓勵文化產業之發展，商標之戲謔仿作並不須獲得原商標者之同意，因其大膽幽默、揶揄的藝術風格並不會使消費者混淆誤認。

¹²¹ 同前註，頁 227-228。

¹²² 本文以關鍵字「商標 + 戲謔仿作」在七法（Lawsnote）上搜尋，而得出相關判決，判決數量並不多。



圖 2 愛馬仕商標與嬌蕉包對照圖¹²³

智慧財產法院判決戲謔仿作之人敗訴，理由如下：首先，原告所舉美國案例之基本事實與本案不同，當事人亦不相同，且我國商標制度是先申請主義，美國則採用先使用主義，二國之商標法律制度不同，故美國案例無法被引用為對原告有利事實認定的證據。

第二，承審法院就是否構成著名商標淡化以及是否使消費者混淆誤認之虞有所論述，但該法院似乎綜合論述了兩個概念，此由判決指出：「適足以證明其欲引起市場混淆誤認之意圖，本件商標實有致減損已於中華民國及世界各地具顯著知名度之據以核駁商標之價值，或因利用據以核駁商標之著名信譽，而有搭便車不勞而獲之情形」得見。

第三，本文認為較有趣的是原告直接將著名商標作些微變化印在自己的商品上，且大膽地認為只要有材質的不同就可以主張商標戲謔仿作的合理使用，但是實際上卻看不出來有何幽默調侃的表達，就此點而言似乎與著作權法在著作戲謔仿作合理使用的主張與討論上似乎有異曲同工之妙，亦即是否具有轉化性的有無¹²⁴，與上述同一段判決指出：「……相片熱轉印技術，把柏金包圖樣印的栩栩如生……」相呼應。

¹²³ 廢柴三少爺，抄襲、模仿、再造還是巧合——嬌蕉包事件簿，痞客邦，<https://uselesswood3.pixnet.net/blog/post/30425114>（最後瀏覽日：2024/05/10）。

¹²⁴ 王怡蘋，戲謔仿作（Parodie）與著作權保護，智慧財產評論 11 卷 1 期，頁 12，2013 年 6 月。

（二）智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決

此判決為「流淚香奈兒」案，是我國法院首次針對商標戲謔仿作闡述見解，提供構成商標戲謔仿作之標準。

案例事實如下：警方查獲我國業者意圖販賣來自中國大陸地區在商品圖樣上使用類似流淚之掉漆實心鎖扣雙 C 手提袋，似乎與世界知名品牌香奈兒商標雷同，如圖 3 所示，有商標侵權之疑慮，經檢察官調查後起訴，第一審由臺灣士林地方法院 103 年度智易字第 3 號刑事判決無罪，檢察官不服，提起上訴。



圖 3 香奈兒商標與流淚香奈兒對照圖¹²⁵

智慧財產法院判決戲謔仿作之人敗訴，理由如下：首先，就「戲謔仿作」提出定義，乃是在言論自由保護下之自由表達與保護商標避免消費者混淆誤認，兩者之間衡酌公共利益下所產生的標的，此由判決指出：

¹²⁵ 王義仲、徐士庭，翻玩包「流淚香奈兒」侵權？法官：流淚商標無罪，三立新聞網，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=28921>（最後瀏覽日：2024/05/11）。

「如欲允許『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。」可知。

第二，商標戲謔仿作的創作人在表達其所欲呈現依賴原商標的創作時，必須明顯地展現其理念，不然在法院衡酌自由表達與避免混淆誤認的風險時，很難偏向商標戲謔仿作得以主張合理使用的認定，本文認為法院如此之論述，與著作權法在戲謔仿作合理使用的討論上不謀而合，亦即轉化性的高低，且此種高低在法院的見解下，是由被告（即戲謔仿作之人）負舉證責任，應說明為何所創作商標戲謔仿作在創作上的表達可以超越保護原商標權人的財產權，與上述同一段判決指出：「然其所欲表達與原告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。」可知。

被告將原告原本之商標圖樣再加上一些類似流淚的表達，未能清楚說明其創作理念，而不能符合表達性作品最低程度的創作，不得主張商標戲謔仿作的合理使用。經過此案，有論者認為若要構成商標戲謔仿作，可能的要件包含具詼諧幽默等娛樂性、同時傳達兩對比的訊息、有文化或社會價值需要犧牲商標權的權利保護必要性¹²⁶。

（三）智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決

此判決為「樂金粉餅」案，以美國法的案例為基礎，提出關於構成商標戲謔仿作的相關要件。

案例事實如下：原告為路易威登公司，起訴主張被告 A 公司使用近似於其著名商標之圖樣於粉餅等商品，如圖 4 所示。被告主張其是向消費者傳達流行時尚也可以平價而不同於原告的奢華等幽默玩笑，並引用

¹²⁶ 汪佳倩，文創不可不知：從「嬌蕉包」、「流淚香奈兒」、到「笨蛋星巴克」——商標詼諧仿作（Parody），可以不可以？，萬國法律 202 期，頁 52，2015 年 8 月。

美國判決，主張原告在美國向 My Other Bag, Inc. 提出商標侵權訴訟為證，經美國法院認定 MOB 帆布包構成商標戲謔仿作之合理使用¹²⁷。



圖 4 路易威登商標樂金翻玩風格商品對照圖¹²⁸

智慧財產法院判決戲謔仿作之人敗訴，理由如下：首先，以判決先例來看，有對商標之戲謔仿作提出定義，但並無法得知構成戲謔仿作之要件為何，本案清楚地引用了美國法上的案例為參考，並納入法院判斷的參考依據，為商標戲謔仿作的要件提出了見解，例如判決指出：「美

¹²⁷ Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc., 156 F. Supp. 425, 426 (2016).

¹²⁸ 楊忠翰，粉餅圖案激似 LV 韓系美妝品牌魚目混珠挨告，三立新聞網，<https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=216778>（最後瀏覽日：2024/05/12）。

國 MOB 案判決揭示成立商標戲謔仿作合理使用，須符合兩項要件：一、必須清楚傳達『與原作沒有任何關係』的訊息，而無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖；二、使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異，表達出戲謔或詼諧的意涵或論點，並為消費者立可察覺為戲謔仿作」；同一段更指明了我國商標法規範下的商標戲謔仿作標準：「主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，僅係戲謔詼諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，故非商標法上『商標之使用』行為，自無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人可主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。」

第二，是否構成戲謔仿作的抗辯需要實際調查一個國家領域內的風土民情與社會觀感，且此種詼諧的表達應是「一望即知」的快速反應，而不再需要思考過才能得到的幽默成果，判決指出：「商標圖樣是否會使相關消費者產生混淆誤認之虞，往往決定在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），是否會與其他之商品或服務的來源產生同一或有關聯之印象。」

第三，可以從法院判決觀察到我國法院嚴格適用外國判決的傾向，不僅認為外國的人文風情不可以直接完全地挪移到我國來參考，甚至連判決事實中的標的物是否一樣也是法院審酌的重點，且如同前面判決所述主張戲謔仿作者應提出能傳達其表達創作的藝術價值才可能構成戲謔仿作之合理使用，判決指出：「我國消費者無法如同美國消費者般，明確了解“My Other Bag……”玩笑之笑點，且本件商品為粉盒、小束口袋、手拿鏡……，與美國 MOB 案之 MOB 帆布包的屬性不同，系爭商品未能傳達任何戲謔或詼諧之意涵或論點。」

結論為被告敗訴，被告所引用之美國判決不同於我國的風土民情，且被告未能證明其所表達的商標戲謔仿作具有幽默隱喻、詼諧的意涵，故不得主張商標之合理使用抗辯。

本案前審智慧財產法院 107 年度民商訴字第 1 號民事判決，其實判決被告勝訴，法院的論述可以切分成三個部分。

第一部分就商標戲謔仿作之意義及目的論述，並且對照於美國 Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc. 案判決，認為避免混淆之公共利益遠勝於自由表達之公共利益時，商標法對商標權人之保護才能凌駕於傳達戲謔娛樂元素之表達自由。

第二部分討論商標戲謔仿作是否構成混淆誤認之虞，亦對照於美國 Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak 案判決，認為應審酌戲謔仿作之人是否清楚傳遞消費者其與原商標權人之商標有顯著不同。

第三部分就商標戲謔仿作有無減損原商標識別性及信譽之虞部分闡述，亦參考 Louis Vuitton Malletier 案判決之見解，認為被戲謔仿作之商標的著名強度及識別程度應列為重要判斷因素。

為何兩審級所做出的判決天差地別，第一審引用了非常多的美國法判決，第二審僅以寥寥數語帶過並認為各國風土民情不一，不可以直接引用美國法判決作依據，是否因我國還未有商標戲謔仿作規定，以及法院判決累積不充分所導致？是否需要統一見解？總總問題令人困惑。外國法院之判決是否為我國之法源？當然不是，不過在我國關於商標戲謔仿作判決還未有穩定見解之前，主張戲謔仿作之人僅是一種民事訴訟法上「攻擊防禦方法」的提出，因為我國法未有規定，並非訴訟標的，這也難怪在第二審法院判斷上僅以是否構成商標使用、是否有混淆誤認之虞等傳統上判斷商標侵權的方法，或許是這兩審級會有如此不同意見的原因。

（四）智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 35 號民事判決

此判決為「翻玩商標」案，為我國法院近兩年來針對商標戲謔仿作的最新判決。

案例事實如下：原告路易威登為著名的時尚品牌，在我國取得商標註冊，其商標具有高度識別性，並為我國一般消費者所熟知。被告B公司未經原告授權或同意，自109年年底起，由被告之一人仿冒原告商標之商品，於其所經營之「MF BY G.C.D.C 旗艦店」，亦有在網路上經營社群並使用類似商標。被告所使用之圖樣刻意模仿原告商標，包含扭曲之人形圖案，「V」人形圖案上之手提包上標示原告著名之Speedy商品，且被告圖樣與系爭商標均使用兩個英文字母「L」及「V」所疊加結構，並重複排列菱形、四葉及花朵圖樣，整體結構、式樣、顏色、設計意匠及外觀均與系爭商標高度近似，如圖5所示。同時有刑事案件之進行審理，檢察官亦起訴在案。



圖5 被告各種翻玩商標圖¹²⁹

¹²⁹ 黃哲民，潮牌服飾「翻玩」LV商標否認仿冒法官判有罪：搭便車牟利行為，東森新聞雲，<https://www.ettoday.net/news/20240318/2702488.htm>（最後瀏覽日：2024/05/12）。

智慧財產及商業法院判決戲謔仿作之人敗訴，理由如下：首先，法院先就商標戲謔仿作之要件提出說明，並更細緻化先前案件所建立的判斷要件，惟主要的精神並無差別太多，亦即是否有混淆誤認之可能，並且可以觀察到法院大量引用先前法院關於戲謔仿作合理使用的內容，重複引用的部分本文不再贅述，判決指出：「按戲謔仿作之商標應具備①、具詼諧、諷刺或批判之娛樂性，並同時傳達二對比矛盾之訊息；②、消費者一見戲謔仿作之商標，即得聯想到著名商標；③、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；④、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；⑤、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等要件，始受保護，因此，若不符上開要件，難使消費者可明確區別二者，同時戲謔仿作之目的主要係商業目的時，藉依附著名商標以促銷其商品，即不應被認定為戲謔仿作。」五個標準出自於學者的文章¹³⁰。

第二，更加確立在戲謔仿作合理使用的主張上，戲謔仿作之人應就其創作的戲謔仿作商標負起究竟有何類似於著作權法轉化性合理使用意義上的舉證責任，判決指出：「被告商品名稱一再顯示系爭商標，且二者間有何別於系爭商標之詼諧、諷刺或批判等娛樂性之仿作，亦未見被告有何舉證及說明，是被告辯稱被告商品為戲謔仿作，均與前開要件不符，被告商品確有侵害原告之系爭商標權，應屬無疑。」

結論是被告未能清楚說明其創作戲謔仿作商標的意圖與表達，並不能符合商標戲謔仿作主張合理使用之要件，被告敗訴。

¹³⁰ 陳昭華，著名商標之戲謔仿作，月旦法學教室 167 期，頁 32，2016 年 9 月。

肆、結論

憲法保障言論及表達自由，商標權是憲法上所保障的商業性言論，雖因其商業特性而適用與一般政治言論等不同的寬鬆或嚴格的違憲審查標準，但基本上是受憲法所保護者。

商標的主要目的在保護消費者在市場上可以正確地認知商品或服務的來源；對商標權人則是可藉由標示商標來獲得其所投入競爭市場的利益。而商標戲謔仿作在消費者及商標權人間的灰色地帶作文章，一方面巧妙地利用了商標權人的商標，另一方面可能使消費者混淆誤認，究竟這樣的行為應如何評價即是本文的爭點所在。

美國法從第二巡迴上訴法院所發展出的實務作法：羅傑測試法，亦即兩步驟測試，其他巡迴上訴法院運用此測試法時，尤其是本案的第九巡迴上訴法院，已演變得過於寬鬆，導致最高法院必須發表意見統一見解：第一，若使用他人的商標為主要戲謔仿作之商標，則不能主張羅傑測試法關於商標戲謔仿作合理使用的例外；第二，可由多數意見推測羅傑測試法似乎僅能適用於非商業使用上，如同發展出此測試法的 *Rogers v. Grimaldi* 案那樣，將商標適用於電影名稱上，無涉於商標之商業使用，更多的是受言論自由保護的意見之表達。美國法關於商標戲謔仿作在訴訟上的攻防，通常由原告（通常為商標權人）負舉證責任，由於本案在聯邦地方法院時，是由 VIP 先提出不侵權訴訟，較為特別。

由本文所觀察我國判決來看，案件並不多見，四個最主要關於商標戲謔仿作合理使用的案件，不論是行政判決、刑事判決亦或是民事判決，最後法院皆認為戲謔仿作人敗訴，目前我國實務上還未有成功主張商標戲謔仿作合理使用的案例，本文就觀察我國判決實務之發展，歸納出所觀察到的特色。

第一，我國商標法雖有明訂合理使用，亦即描述性合理使用以及指示性合理使用，惟在法律上並未明文規定商標戲謔仿作之合理使用，完全是由法院實務發展所創立起來的標準，可以得知我國法院並未因為法無明文而拒絕被告主張對於其針對他人商標所可能造成侵權行為的抗辯，戲謔仿作因此可作為在實務上商標權所不及的理由之一，也是一種例外，被告得以主張但效果如何則須視個案而定。

第二，我國實務關於商標戲謔仿作之發展有一條清楚的時間序，並且是在近 15 年內所發展出來的，從 100 年到 113 年最主要的四則判決來看，第一則判決智慧財產法院 100 年度行商訴字第 104 號行政判決，僅是讓被告於訴訟中抗辯，法院並未對商標戲謔仿作下定義或提出相關判斷標準；第二則判決智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決，則在判決理由中清楚地交代何謂商標之戲謔仿作，並引用學理上的概念作基礎，且認為商標之戲謔仿作合理使用抗辯是一種介於言論自由藝術表達上與商標法不使消費者混淆誤認之虞，兩者皆具有公共利益下的衡量結果；第三則判決智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決，認為商標戲謔仿作須符合兩階段判准，第一階段為非商標使用，若非商標使用則較有主張戲謔仿作合理使用的空間；若落入商標使用則需再進行第二階段的判定，第二階段則進行混淆誤認之虞的判斷；第四則判決智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 35 號民事判決，完全參考學者見解，更細緻化地提出了五項要件，惟其中之判斷基準在實質意義上不外乎確認是否有構成商標混淆誤認之虞。

第三，由於商標為圖樣或是文字，商標戲謔仿作是在原商標上進行改造以造成詼諧幽默的意思表達，若先抽離商標來看，其實就是著作權法上對於圖樣、文字等相關創作之改造，若未事先得到著作權人的同意授權，則進入著作權法合理使用的例外探討，戲謔仿作亦是合理使用的理由之一，惟須經法院判斷，法院審酌的重點通常都在轉化性的有無之上，亦即戲謔仿作的創作結果是否有衍生出不同於原創作者的意涵，且因為是仿作所以一定立基在原作品上，才能達到戲謔仿作之目的。從商標的角度來看則會有不一樣的風景，由於商標法的目的與著作權法的目的並不相同，商標法更著重於商品或服務標示其來源且讓消費者得以藉由觀察商標得知商品或服務的正確來源，這更可以說明為何我國法院在判斷是否構成商標戲謔仿作，重點都會回歸到是否造成消費者混淆誤認之虞的判斷。本文認為戲謔仿作之商標是一種以商標為本體著作權為內涵的複合體（Hybrid），戲謔仿作必定是一種表達作品，借用了著作權法的概念，但又由於表達完整貼合地體現在商標這個本體之上，故總會回歸到是否造成混淆誤認之虞的判斷。有學者見解與本文相同¹³¹，認為：「成功的戲謔仿作必須是未對一般閱聽眾或消費者傳達

¹³¹ 黃銘傑，同時涉及侵害著作權及商標權之戲謔仿作行為的法律適用方式——智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號民事判決的問題提起，月旦法學雜誌 332 期，頁 10，2023 年 1 月。

虛偽不實或誤導訊息之作品，而其作法則是引用或改作原著作或商標，並施以前述美國著作權法之『批評、評論』等行為。此類戲謔仿作之所以可以充分享受合理使用之抗辯，乃在於具有轉化價值（Transformative Value）。』

第四，在民事訴訟法的發展之下，依據民事訴訟法第 277 條前段¹³²之規定，關於舉證責任之分配，原本應由原告負舉證責任，惟關於商標戲謔仿作我國法院直接將舉證責任分配給被告，由於我國商標法並未明文規範商標戲謔仿作之例外，原告僅需如同傳統提起商標侵權訴訟時一樣，主張其商標受有侵害而有混淆誤認之虞即可，並不須論及商標戲謔仿作的言論自由保護不及於商標權人的財產權保護，意即主張戲謔仿作合理使用者須負舉證責任說明其創作理念以及如何跟原商標權人的商標區隔，這可能也是導致主張戲謔仿作之人敗訴的主要原因之一，尤其要如何明確地在商標有限制的範圍下清楚地說明其傳達的詼諧表達並與原商標做出區隔，有其難度。

第五，法院判決認為須能讓消費者明確得知原商標與戲謔仿作之商標間具有明確之區隔，且能一望即知，亦即不能以他人之商標只透過些許之改變就想要攀附他人之商譽，或是法院所說的搭便車，且美名為戲謔仿作而非實質上真正有轉化性的戲謔仿作，故欲主張商標戲謔仿作之人一定要想盡辦法，讓其戲謔仿作可以使消費者明確區別兩商標，藉由更多的標示或是說明可能是一種途徑，一切的一切皆在表達的自由以及商標權人的保護相互衡量之下產生。

最後，在我國判決主導的要件之下，似乎有越來越難以主張商標戲謔仿作的趨勢，我國法院總是回歸到商標法的規範目的，亦即判斷商標戲謔仿作是否構成混淆誤認之虞才是我國真正的重點，至於言論自由表達的公共利益要超出於商標法避免混淆誤認之公共利益時才能有所例外，而不至於變動整個商標法體系的利益衡量。

¹³² 民事訴訟法第 277 條前段：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」