

美國商標審查實務最新趨勢

張瑜珊

壹、前言

貳、言論自由與《藍能法》的調和

一、第一修正案與商標保護的衝突

二、Rogers 測試與戲謔仿作

參、商業表徵的識別性與功能性

一、功能性原則

二、識別性與 Seabrook 測試

肆、評析與結論

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

隨著全球經濟的快速發展，商標權的跨國保護與應用愈顯重要。美國商標法規及審查實務的演變，不僅對全球各國的商標法規與執行帶來深遠的影響，亦為我國商標制度的發展提供新的視角與挑戰。近年來，美國法院與商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）針對戲謔仿作的合理使用、商業表徵的功能性與識別性等議題，已建立更明確的判斷準則。然而，無論是戲謔仿作或商業表徵相較於一般傳統申請案件少，審查上大多採取相對保守態度，國際間取得核准案件亦不多，個案間判斷標準不盡相同。本文透過分析美國法院與TTAB的相關判決，探討戲謔仿作及商業表徵的最新審查趨勢，進一步評估對我國商標審查實務的影響，透過比較與檢視美國審查標準的發展軌跡，期能為我國商標審查實務及法制改革帶來些許助益。

關鍵字：商標侵權、第一修正案、戲謔仿作、Rogers 測試、商業表徵

Trademark Infringement、First Amendment、Parody、Rogers Test、Trade Dress

壹、前言

在瞬息萬變的全球市場中，品牌不僅是企業形象，更是消費者認知與信任的象徵，而商標則是透過法律賦予品牌獨有排他權，以確保不被濫用或遭受仿冒，進而維護市場公平競爭與消費者權益。對於商標審查機關而言，為確保申請人權益免受不公平對待，並保障商標權人免於受到侵害，商標審查實務與時俱進已成為刻不容緩的議題。

美國的商標法規範演進及審查實務見解，為各國帶來不可忽視的影響，對我國影響亦然。本文將聚焦近年美國法院判決、TTAB 決議及實務經驗，分析美國商標審查最新發展趨勢及法規適用邏輯，包含：

- 一、戲謔仿作與 Rogers 測試：探討戲謔仿作在美國《憲法第一修正案》（First Amendment，下稱第一修正案）保障下，如何適用 Rogers 測試以確定合理使用的界限；
- 二、商業表徵的識別性（distinctiveness）與功能性：檢視美國法院如何應用 Seabrook 測試與功能性原則，判斷商標是否符合保護要件。

透過上述議題探討與分析，期能為我國商標審查實務提供參考，以提升商標審查標準之精確性與妥適性。

貳、言論自由與《藍能法》的調和

美國第一修正案賦予公民言論自由的基本權利，而《藍能法》旨在維護市場競爭公平性，並保護公眾免於遭受商業欺騙或誤導。然而，言論自由並非毫無限制，當言論涉及商業利益、智慧財產權或公共秩序時，如何在言論自由和商標權之間取得適當平衡，成為美國商標審查實務上的重要課題。

尤其在涉及表達、創意或藝術表現時，言論自由與商標權保護的界線往往呈現模糊不清的狀態；政府法規監管與第一修正案的適用亦涉及「內容歧視」（content discrimination）與「觀點歧視」（viewpoint discrimination）的法律爭議。

本章節將從 2023 年美國法院判決見解著手，分析言論自由與《藍能法》二者之間的關聯與衝突，進而歸納出在言論自由和商業利益間的平衡原則。

一、第一修正案與商標保護的衝突

根據第一修正案，言論自由的保護範圍極為廣泛，涵蓋藝術創作、批評、幽默等形式的表達。然而，商標法的立法目的在於保護消費者免受混淆，以確保市場中品牌能夠明確區別，並得以任何文字、名稱、記號、圖形或其聯合式呈現。在第一修正案保護下，使得創作者可以利用商業象徵或文化符號進行戲謔、諷刺或政治批評。

而在《藍能法》第 32(1)(a) 條 (15 U.S.C. §1114(1)(a)) 及第 43(a)(1)(A) 條 (15 U.S.C. §1125(a)(1)(A)) 下，規範混淆誤認之虞為商標侵權與否要件，進而在第 43(c)(3)(C) 條 (15 U.S.C. §1125(c)(3)(C)) 明文列舉非商業使用的免責條款，指出戲謔仿作等情形屬於合理使用，並不構成侵權¹。

此外，第 43(a)(1)(B) 條 (15 U.S.C. §1125(a)(1)(B)) 亦規範禁止在商業廣告或推廣中作出虛假或誤導性陳述，造成對商品品質或來源的混淆。若戲謔仿作的使用進入商業範疇，例如用於商品包裝或推廣時，仍須評估是否構成對原商標的不實表示或不公平競爭。倘若該仿作足以誤導消費者對商品來源、品質或與原商標間的關聯性，即可能落入不公平競爭的範疇，除非其戲謔性足夠明顯、非商業用途或受第一修正案保護，方得免責。

第 2(a) 條 (15 U.S.C. §1052(a)) 禁止申請或註冊潛在貶抑性、侮辱性不道德或可恥商標。其係防止商標使用對公眾造成冒犯或不當影響，並維護公眾的道德觀念。然而，當創作者透過使用諷刺或批評性語言來表達他們的思想或藝術創作時，可能會發生與言論自由的衝突。

¹ 15 U.S.C. § 1125(2025): Exclusions.(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

以下將著重於戲謔仿作相關議題，體現法院如何根據商標使用的目的、影響以及是否會造成混淆誤認之虞、言論批評與反思來衡量第一修正案的適用，從而思考言論自由與商標保護之間的界限。

二、Rogers 測試與戲謔仿作

依據 *Mattel, Inc. v. Walking Mountain Prods.* 353 F.3d 792 (9TH CIR. 2003) 案，戲謔仿作可以藉由批評、幽默或諷刺方式解讀原作，傳達特定訊息並提供娛樂，從而促進社會公共利益，認為戲謔仿作具有第一修正案言論自由的價值。我國亦可參照智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決意旨：「學理上所謂『商標之戲謔仿作』，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），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，且相關消費者藉由商標之識別性而得以區辨各別商品或服務來源（同法第 5 條、第 18 條第 2 項規定參照），是商標權涉及商標權人之利益與避免消費者混淆誤認之公共利益，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，並同時傳達二者對比矛盾之訊息，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。」

在 *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 案（下稱 Rogers 案）中，為確定第一修正案下的藝術表達是否凌駕於傳統商標權的使用之上所提出的審查標準，當時第二巡迴上訴法院針對「藝術性作品」名稱所建立之測試審查原則，創造出一項兼顧商標法與表達自由的平衡標準，認為「表達性作品」（expressive work）其所涉及內容應受美國第一修正案保障，該測試包含兩步驟（two prongs）：被控侵權的商標使用是否（1）「與原告商標有藝術相關性（artistic relevance）」且（2）「對來源或內容未有明顯誤導性（explicitly misleading）」，以確定彼此之間不具有混淆誤認的可能性。此即為著名的「Rogers 測試」。從後續各法院的適用情形觀察，無論是援引成功之 *Mattel v. MCA Records* (296 F. 3d 894)，抑或是援引失敗之 *Harley-Davidson v. Grottanelli* (164 F. 3d 806)，唯有在

藝術性不足或構成明顯誤導之情況下，商標法的限制始得適用，否則應由第一修正案所保障，從而排除混淆誤認之虞²。

2007 年美國聯邦第四巡迴上訴法院在仿作精品的狗狗咀嚼玩具案³（如圖 1）中，認定該案為一成功戲謔仿作案例。被告寵物玩具模仿外型似原告 Louis Vuitton 的精品包，玩具上並標示著「CHEWY VUTION」文字，讓人聯想 Louis Vuitton 高度識別性商業表徵的商標，然被告以不同文字組合結合粗糙設計，作為其低廉產品的設計元素，法院認為該等設計並未擷取過多原告商業表徵的元素，整體未達到剽竊地步，這樣的仿作充分呈現出模仿精品包概念，而非商標之實際使用，亦無混淆公眾意圖。因此，法院肯認「有效的戲謔仿作實際上降低商標混淆的可能性」（an effective parody will actually diminish the likelihood of confusion）。



圖 1 Louis Vuitton 精品包與 Haute Diggity Dog 狗狗玩具⁴

² 許慈真，2023 美國聯邦最高法院 Jack Daniel v VIP 案判決：嘲諷（parody）並非商標侵害的免死金牌，北美智權報，<https://naipnews.naipo.com/9775>（最後瀏覽日：2025/03/22）。

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

⁴ <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=73a0c710-833b-4def-8c41-9bec3e302240>（最後瀏覽日：2025/03/20）。

然而，在壞西班牙獵犬（Bad Spaniels）狗玩具案例⁵（如圖 2）中，涉及模仿知名威士忌酒的商業表徵作為其商品外觀，且對其原本文字改以其他語詞替換⁶，並於商品背面標註「此產品與 Jack Daniel 無關」的免責聲明。該戲謔仿作引發法院對 Rogers 測試產生分歧的見解⁷，尤其是對於測試標準的明確性和實際適用的挑戰，從而尋求最高法院裁決。



圖 2 Jack Daniel 威士忌酒瓶與 VIP 壞西班牙獵犬狗玩具⁸

最高法院參照 1989 年 Rogers 案情境，然而 Rogers 測試與《藍能法》之間缺乏關聯性，且其測試來源、標準不夠清楚具體，不同巡迴上訴法院在適用標準並不一致⁹，導致戲謔仿作之人有可能產生選購法庭（forum shopping）的爭議問

⁵ Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023).

⁶ 玩具標籤將酒瓶上之「Jack Daniel's」、「Old No. 7」、「Tennessee Sour Mash Whiskey」、「40%ALC. BY VOL.」、「80 PROOF」等文字，以「Bad Spaniels」、「The Old No. 2 on your Tennessee Carpet」、「43% POO BY VOL」、「100% SMELLY」取代。

⁷ VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 291 F.Supp.3d 891-893, 903, 905-911 (2018)，亞歷桑納地方法院認 Jack Daniel 的商品包裝是商業包裝的著名表徵，VIP 模仿其著名表徵作為自己商標使用，符合商標淡化標準，且與著名商標具有一定相似性，讓消費者產生不當聯想；VIP Products LLC v. Jack Daniel's Properties, Inc., 953 F.3d (2020)，第 9 巡迴上訴法院認為 VIP 係透過幽默商標表現與原商標權人所創造理想化形象形成詼諧對比，屬於「非商業使用」的例外，應適用憲法第一修正案所保護言論自由的表達性作品。

⁸ 圖片來源：<https://www.theipmatters.com/post/jack-daniel-s-properties-inc-v-vip-products-llc>（最後瀏覽日：2025/03/26）。

⁹ 陳柏全，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，智慧財產權月刊 312 期，頁 81、83-86，2024 年 12 月。

題¹⁰，因而質疑 Rogers 測試在所有細節上的正確性¹¹，倘若最高法院採納第九巡迴上訴法院對 Rogers 測試的見解，那麼將削弱《藍能法》對商標註冊的保護，並且對戲謔仿作的合理使用界定提出更多的限制。

最高法院進一步解釋，被告以原告的商標作為商標使用，且被告圖樣上之「Bad Spaniels」商標的使用不受第一修正案保護，已符合《藍能法》所涉及商標混淆誤認領域的適用。戲謔仿作必須予人聯想到足夠多的原作品元素，使其惡搞的對象能夠被認出，並得以與原告商標形成充分的對比，才能傳達出嘲笑或尖銳的幽默訊息。闡明合理使用排除情況不涵蓋以他人商標作為自己的商品或服務指定來源的使用，即非用於指定來源，則可免於承擔責任。

最終，最高法院判定第九巡迴上訴法院對於 Rogers 測試及合理使用之解釋與適用有所違誤¹²，因而廢棄原判決，並發回重審。此一判決強調，第一修正案並未要求以 Rogers 測試作為門檻，當言論自由與商標保護發生衝突時，法院應根據個案具體事實與情境權衡兩者之間的利弊，進而合理界定商標使用是否符合戲謔仿作原則。實際上，適用混淆誤認之虞原則便能充分保障表達自由的公共利益，即使是表達性著作，仍須受混淆誤認之虞原則拘束。因此，第一修正案非戲謔仿作免於侵權的避風港。

參、商業表徵¹³的識別性與功能性

當申請註冊產品設計、產品包裝、顏色或其他商品或服務的商業表徵時，必須考量兩個實質要件：非功能性（non-functionality）與識別性（distinctiveness）¹⁴。最高法院揭示，功能性原則是禁止將具有功能性的產品特徵作為商標註冊，以維護商

¹⁰ Hannah Knab, Jack Daniel's Highlights the Second and Ninth Circuit's Divide on the Application of the Rogers Test, American University Business Law Review, Vol. 10, No. 3 at 535 (2022).

¹¹ Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 156 (2023).

¹² Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140, 145 (2023) 指出：「VIP 使用『Bad Spaniels』作為指示來源標識（即商標使用），應屬商標法核心保護範疇，非憲法第一修正案言論自由的例外情形」。

¹³ 即 Trade Dress，包含商品的包裝、標籤或容器、商品本身的設計、產品設計、營業場所的裝潢、菜單與佈置、建築物的設計等，國內亦有譯為「商業表徵」、「營業表徵」、「營業包裝」、「商業外裝」等。

¹⁴ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000).

標法和專利法之間的適當平衡，鼓勵合法競爭¹⁵。進一步提出「功能性」的定義：若產品特徵對其用途或目的所必須的，或會影響產品的成本或品質時，則該產品特徵為功能性特徵¹⁶。並將功能性分為實用功能性（utilitarian functionality）與美感功能性（aesthetic functionality），前者指產品、容器或其包裝的形狀或設計，具有實用性（usefulness）的效益，或有製造上的利益，致使其在市場上有競爭之優勢；後者為產品、容器或其包裝的形狀或設計，藉由外觀的美學或裝飾價值使該產品更具吸引力¹⁷。

一、功能性原則

（一）牽引車駕駛室改裝構件的外觀保護¹⁸

原告 DayCab 公司¹⁹主張其卡車改裝套件的設計外觀（包括面板的角度、曲線、深度和顏色）構成可保護的商標外觀，並指控被告 Prairie Technology 等公司侵犯其商標外觀。被告則主張該設計具有功能性，因此不受商標法保護。

地方法院認 DayCab 公司所設計牽引車臥鋪改裝套件（即將具有臥鋪的牽引車駕駛室改裝成不具臥鋪構件的日間駕駛室牽引車）的商業表徵具有功能性²⁰，不受《藍能法》²¹的保護。此外，法院認為 DayCab 公司

¹⁵ Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995).

¹⁶ Inwood Laboratories v. Ives Laboratories, 456 US 844 (1982).

¹⁷ 葉雪美，淺談美國商業表徵的功能性原則與判斷，北美智權報 167 期，https://www.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/infringement_case/ipnc_160907_0503.htm（最後瀏覽日：2025/03/25）。

¹⁸ DayCab Co. v. Prairie Tech., LLC, 67 F.4th 837 (6th Cir. 2023).

¹⁹ 為一家牽引車駕駛室改裝面板製造商。

²⁰ 其原因有二：改裝套件面板後傾設計以利安裝避震器、DayCab 提供其他可行的替代設計。

²¹ §43(a) (15 U.S.C. § 1125(a)(2025)): (a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

無法證明其商業表徵侵權案件中三大要素：非功能性、識別性及混淆誤認的可能，因此認定 Prairie Tech 公司所銷售改裝設計套件不構成抄襲。DayCab 公司上訴後，第六巡迴上訴法院進一步闡述，依《藍能法》所規範的商業表徵，是指「產品的形象和整體外觀」，透過產品包裝或其他方式作為區辨產品來源以進行銷售，因此涉及尺寸、形狀、顏色或顏色組合、紋理、圖形，甚至是特定銷售技巧等²²。倘若產品設計對於物品用途或目的至關重要，或影響物品的成本或質量，則該產品設計具有功能性。反之，若能證明產品設計為「裝飾性的」、「偶然的」或「任意的」（ornamental, incidental, or arbitrary），則該設計可視為非功能性設計的證據，並可能涉及美感功能性²³議題。

產品功能性問題難以避免與專利法、商標法保護範圍重疊。因此，對於功能性原則的解釋與適用，必須兼顧兩者法制規範及其各自目的。在最高法院於 Qualitex 案釐清功能性原則後，各級法院對該案見解出現不同解讀，致使各級法院對於功能性的定義及判斷標準不盡相同。本案最終採認 DayCab 公司所主張的面板設計具有其他替代方案，且基於個人品味，屬於偶然的設計情況，展現設計美學意圖。第六巡迴上訴法院為使用替代性設計（the use of alternative designs）打開了大門，接受「替代設計作為解決功能性難題的證據來源」。

（二）立式攪拌機的美學設計²⁴

承接前述案例，Whirlpool 公司指控 Shenzhen Elec. Tech. 公司銷售的立式攪拌機在外觀上與其經典產品 KitchenAid 過於類似，涉嫌侵犯其商標與商品外觀設計，而提出臨時禁制令申請。

Whirlpool 公司為保護立式攪拌機產品外觀設計（包含光滑的設計、圓邊、標誌性的子彈形頭部、突出的附著軸、傾斜的頸部和圓形的底座），對 Shenzhen Elec. Tech. 公司提起侵權及淡化訴訟（如表 1）。第五巡迴上

²² Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 210 (2000).

²³ 設計本意是為了美觀或裝飾價值、視覺吸引力等美學意圖，但最終具有附帶的功能價值。

²⁴ Whirlpool Corp v. Shenzhen Elec. Tech. Co., 80 F 4th (5th Cir. 2023).

訴法院遵循最高法院所揭櫫的功能性判斷準則，認本案所涉產品外觀設計非影響競爭對手的成本、質量或用途，從功能性角度來看，這些設計並未影響攪拌機的實際用途。法院進一步指出，該等設計雖存在其他可能的替代設計，這些替代方案可能不如現有設計那麼具吸引力或美觀，但仍可實現相同使用的用途。因此，第五巡迴上訴法院認定 Whirlpool 公司的產品設計具有足夠的獨特性，並駁回 Shenzhen Elec. Tech. 公司實用功能性的主張。

表 1 原告與被告使用情形²⁵

原告實際使用	被告實際使用
 KitchenAid Stand Mixer	 COOKLEE Stand Mixer PHISINIC Stand Mixer

本判例完美演繹美學上設計可以不受功能性的拘束，並展示商業表徵設計保護在美學和功能性之間如何取得平衡，毫無疑問地接受替代設計可以作為解決功能性難題的證據來源依據。

（三）實用性等同於功能性

同樣地，第三巡迴上訴法院重申功能性準則，並表示若商業表徵除了品牌以外的任何設計（for anything beyond branding）僅僅只是呈現實用性，則該商業表徵具有功能性，不應受商標法保護²⁶。PIM Brands 公司 2015 年 4 月 29 日以形狀、配色似西瓜外觀的楔形圖樣（如圖 3）向美國專利商標局（USPTO）申請註冊，並於商標描述中標記糖果為楔形形狀，

²⁵ *Id.*

²⁶ PIM Brands Inc. v. Haribo of Am Inc., 81 4th 317 (3rd Cir. 2023).

上部帶有白色斑點的綠色區塊，中間為狹窄白色區塊，底部帶有白色斑點的紅色區塊²⁷。法院將 PIM Brands 公司的糖果產品與實際西瓜片進行比對（如圖 4），認定其糖果產品的顏色和形狀組合有效地向消費者傳達辨識產品口味的功能，即符合《藍能法》第 2（e）（5）條（15 U.S.C. § 1052（e）（5））功能性規範，並撤銷其註冊²⁸。



圖 3 PIM Brands 公司於 USPTO 註冊之商標圖樣²⁹

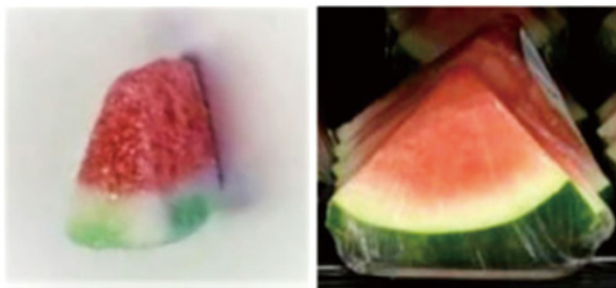


圖 4 PIM Brands 公司糖果產品與西瓜比照³⁰

²⁷ The mark consists of the shape of a wedge for candy, with an upper green section with white speckles, followed by a narrow middle white section and followed by a lower red section with white speckles.

²⁸ PIM Brands Inc. v. Haribo of Am Inc., 81 4th 317 (3rd Cir. 2023).

²⁹ USPTO Registration No. 5029701.

³⁰ Annual Review of U.S. Federal and State Case Law and TTAB Developments.

二、識別性與 Seabrook 測試

（一）建築外觀的商業表徵

在 Two Pesos³¹ 及 Wal-Mart³² 案例中，最高法院曾指出，商業表徵不一定缺乏先天識別性，並明確區分「產品設計」營業外觀與「產品包裝」之間的差異，進而指出前者「只有在證明第二層意義」（secondary meaning）時，才享有保護。考量飯店、旅館、酒店服務是在館內提供或銷售，因此酒店建築設計的性質應與產品包裝的概念相似。

而在判斷是否具有先天識別性時，應依據 Seabrook 測試中的要素進行分析，即：

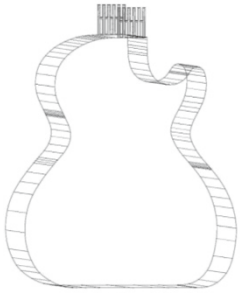
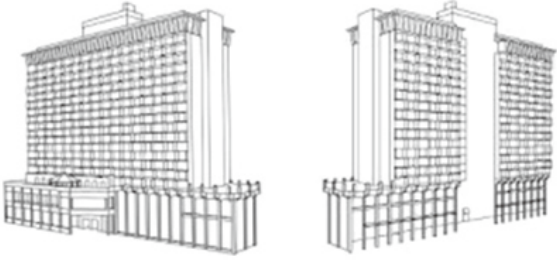
- 1、該營業外觀是否為「常見（common）」基礎形狀或設計。
- 2、該營業外觀於特定領域是否具獨特性或不尋常性。
- 3、該營業外觀是否僅係將常用且熟知形式裝飾精緻化，使其成為商品外觀設置或裝飾。

USPTO 審查律師曾就佛羅里達州的「立體吉他形狀建築」（如表 2 左圖）與德州以「模組化建築大樓」（如表 2 右圖）分別作為「酒店、餐廳及賭場服務」與「酒店服務」的商標申請，認定其不具先天識別性，遂予以核駁處分。

³¹ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

³² Wal-Mart Stores v. Samara Bros. (2000).

表 2 Seminole 與 Hilton 旅館之註冊商標與實際使用

Seminole Hard Rock ³³ Serial No. : 87890892	Hilton Palacio del Rio ³⁴ Serial No. : 88437801、88412764
  SEMINOLE HARD ROCK HOLLYWOOD Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood unveiled a \$1.5 billion expansion boasting more than 1,200 luxury guest rooms in three hotel towers, including the first-ever Guitar Hotel. Catch the biggest names in entertainment in the 7,000-capacity Hard Rock Live. Enjoy one of the integrated resort's many amenities including 18 acres of pools, a luxury spa and salon, dozens of contemporary and fine dining options, exciting bars and nightlife, an expanded gaming, and so much more. BOOK A ROOM NOW	 

在 Seminole Hard Rock 旅館案件，TTAB 認為該標識並非常見的設計，且非僅對熟知設計的細部修飾，而是以顯著且新穎方式呈現。因此，該吉他形狀標識具備先天獨特性（uniqueness）³⁵，得以使消費者立即聯想特定來源，而構成可註冊的商業表徵；相對地，在 Hilton Palacio del Rio 一案中，申請的建築設計主要由常見的建築構件組成，如網格形狀的房間、光滑柱子、向外延伸的皇冠及拱門等元素，TTAB 認為該等元素雖經精緻化處理，但整體外觀仍不足以讓消費者將其視為識別服務來源的標識，因而不具先天識別性，未能符合保護商業表徵的要件。

³³ In re Seminole Tribe of Florida, 2023 U.S.P.Q.2d 631 (TTAB 2023).

³⁴ In re Palacio Del Rio, Inc., 2023 U.S.P.Q.2d 630 (TTAB 2023).

³⁵ 原文如下：Given the uniqueness of Applicant's three-dimensional Guitar Design trade dress as applied to Applicant's Services, we find Applicant's Mark is of a type that consumers would immediately rely on to differentiate Applicant's Services from casinos or hotel, restaurant, and bar services offered by others, and that it therefore constitutes inherently distinctive trade dress.

（二）「Slamtone」的三個音符³⁶

依據《藍能法》係以商標之使用作為取得權利的先決條件³⁷，即商標使用主義（first to use），且其標識必須具備識別商品或服務來源的功能，並得以與他人商標相區辨，無論是一般商標或非傳統商標皆須滿足該等要件。

Duracell 公司向 USPTO 申請包含三個音符之「Slamtone」聲音標識（如圖 5），其使用方式是在銷售場所播放音訊，通常出現在電池廣告結尾，以吸引消費者注意，並促成選購。USPTO 審查律師認為該等使用情形僅侷限於商業廣告宣傳，不符合《藍能法》所規範的標識使用態樣，因此駁回註冊申請。



圖 5 Duracell 公司聲音商標五線譜³⁸

商標使用的態樣可以從過去的案例中找到依據，特別在 *In re Bright of America, Inc.*, 案。TTAB 強調商標使用情形主要是為了吸引購買者和潛在購買者的注意，以促成銷售，這些使用樣本通常以視覺呈現，如橫幅、型錄或展示架等，而不僅限於與商品同時呈現。只要該標識與商品有實質的聯繫，並能在消費者中建立對商品來源的識別功能，則該標識的使用態樣即可被視為有效。

³⁶ *In re Duracell U.S. Operations, Inc.*, 2023 USPQ2d 861 (TTAB 2023).

³⁷ 15 U.S.C. §§ 1114, 1125(a), 1125(c) (2018).

³⁸ USPTO Serial No. : 90559208.

儘管本案是以非傳統的商標形式申請，但其音訊標識在銷售場所頻繁播放，以及音訊中傳遞與 Duracell 電池相關的品牌訊息（如「Duracell 電池值得信賴」、「Duracell 電池電力更強、更持久」等），表明其使用已超越單純廣告宣傳，而是實際與商品銷售活動相關聯。此外，Duracell 音訊於銷售場所每小時不間斷重複播放，播放次數達 1 億次以上，亦顯示其與商品的銷售活動有著直接且密切的關聯。

最終，TTAB 認定 Duracell 的「Slamtone」聲音標識的使用符合《藍能法》的要求，並撤回原處分。此裁定對於非傳統商標的使用樣本認定具有重要的意義，特別是強調了音訊等非視覺形式商標的有效使用，只要其能夠與商品銷售活動直接關聯，並促進消費者對商品來源的識別，即可視為有效的商標使用。

肆、評析與結論

綜合上述，美國在戲謔仿作或藝術表達作品使用商標的情況，是否適用《藍能法》的合理使用排除條款或 Rogers 測試，必須根據具體個案情況進行判斷。由於實際案例的多樣性，何種商標戲謔仿作違法、何種商標戲謔仿作合法的差異未必明確，唯一可確認的是：商標權人與戲謔仿作之人的商標標示並不互相指向同一商品來源，換言之，戲謔仿作不應將他人商標作為自己商標使用。最高法院裁決指出，《藍能法》中「非商業的商標使用」（noncommercial use of a mark）排除條款，不能被過度解釋涵蓋所有的戲謔仿作。過度解釋將與《藍能法》中所規範的合理使用排除條款的立法意圖相衝突，並且當商標使用被用來指示商品或服務的來源時，該等指示性及描述性合理使用並不適用。

關於商業表徵的保護，近來對功能性原則和識別性的判斷標準更加嚴謹，並且認可「替代設計」可作為解決功能性難題的證據；而在商業表徵涉及建築外觀設計時，其識別性及功能性的審查應更加細緻化，本文所提及之旅館的商業表徵為建築物外觀設計認定有所突破，此一趨勢是否會擴展到其他領域的獨特建築物設計，仍有待觀察未來司法解釋及實務發展；此外，非視覺形式的商標揭開採認

廣告樣本的使用資料作為商標使用證據，若該廣告資料能夠證明與商品的銷售活動密切關連，則該使用方式應視為《藍能法》下所規範的商標使用。

儘管我國商標法已有明文規定描述性合理使用、指示性合理使用等，然在「戲謔仿作」的合理使用並未有相關規範，或許是因不同個案之案情複雜而多樣化，且往往涉及國情、風俗民情、生活經驗等因素，進而難以制訂一套統一的規範。當前，我國實務上多是由司法機構在侵權訴訟程序中依職權進行審酌，並採取較嚴格的判斷標準，以避免對商標權的保護造成不合理的限制。

在商業表徵的識別性審查上，可借鑒美國審查原則，強化功能性設計的審查，防止過多的功能性設計被註冊為商標，確保商標具有真正的識別性及區辨的功能。同時，對於具有較高裝飾性或藝術性的商業表徵，應給予更靈活且細緻的判斷，以促進商標的多樣化保護，並提升其在市場的識別度與競爭力。