陳宏杰

壹、前言

貳、美國早期訴訟案例

- \ E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.
- = AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al.

參、美國近期訴訟案例介紹

- \ Hermès International, et al. v. Mason Rothschild
- 二、Nike, Inc. v. StockX LLC
- ≤ Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.

肆、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標高級審查官。 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

元宇宙於近年來持續建構與發展中,品牌商如能成功地利用元宇宙發揮虛實 交互品牌行銷功效,就可觸及更多消費者,但必須注意伴隨擴張觸及範圍而來的 潛在問題。本文將藉由案例介紹,探討在去中心化應用推波助瀾之下,元宇宙參 與者創造的過程中已經出現哪些與商標有關之權利侵害衝突類型,以及背後所代 表的意義為何。

目前國內外相關案件判決不多,應持續關注相關議題發展,及時因應。元宇宙行生的商業及經營模式,已成為品牌商必爭之地,合理使用抗辯成立與否的判斷,將成為未來元宇宙中商標執行權利所面臨最具挑戰性的爭議。

關鍵字:元宇宙、虛擬商品、非同質化代幣、無聊猿遊艇俱樂部
Metaverse、Virtual Goods、NFT(Non-Fungible Token)、Rogers Test、
MetaBirkins、BAYC(Bored Ape Yacht Club)

壹、前言

元宇宙於近年來持續建構與發展中,品牌商如能成功地利用元宇宙發揮虛實 交互品牌行銷功效,就可觸及更多消費者,但必須注意伴隨擴張觸及範圍而來的 潛在問題,尤其在遊戲空間中,常見有人將他人在真實世界中的商標,用於模擬 真實世界的影音遊戲中。

近幾年來,線上虛擬世界及使用者創作內容的數量激增,使用他人商標所引起的一系列問題也隨之增加。元宇宙允許使用者創造自己的虛擬世界,建造自己的線上營業處所,發展、行銷、為營利而銷售自己或他人於真實世界中的品牌產品、創作與智慧財產權。伴隨這些商業機會而來的,是未經授權使用他人商標與可能淡化著名商標的風險,有些使用者可能以其化身銷售或購買附有他人商標的虛擬商品。因此,商標權人應該注意商標在這些虛擬世界中遭他人使用的風險。

本文將藉由案例介紹,探討在去中心化應用推波助瀾之下,元宇宙參與者創造的過程中已經出現哪些與商標有關之權利侵害衝突類型,以及背後所代表的意 義為何。

貳、美國早期訴訟案例

- ` E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc. 1

一家位於洛杉磯,名為「Play Pen」(遊戲圍欄)的脫衣舞俱樂部營運商,控告影音系列遊戲「俠盜獵車手:聖安地列斯」創作者創造了一家名為「Pig Pen」(豬圈)的脫衣舞俱樂部虛擬複製品,以虛擬方式描繪真實世界的脫衣舞俱樂部,主張被告侵害該真實的脫衣舞俱樂部商標權,以及其內部裝潢設計的商標權。該遊戲場景設定於洛杉磯的虛構版本,名為「Los Santos」的虛擬城市。為了創造「Los Santos」,該遊戲的設計師們參考洛杉磯的企業與人物照片,而「Play Pen」就是被模仿的對象之一。

¹ E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc., 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

該案涉及影音遊戲,性質上歸屬於數位作品。此類案件之討論通常圍繞著「在表達性作品中使用他人商標,是否有侵權責任」問題打轉,而美國法院常以「Rogers 測試」判斷之。

所謂的「Rogers 測試」,係指在 Rogers v. Grimaldi 案中,第二巡迴上訴法院所提出,對於在商標案件中援引美國憲法第一修正案抗辯的衡平測試。該測試要求法院將藍能法解釋為「只有在避免消費者混淆誤認的公共利益,比言論自由的公共利益更重要時,才能適用於藝術作品」。因此,若商標使用有以下情形,將不受藍能法所拘束:最低程度的藝術相關性(artistic relevance);且未明確使人誤信(explicitly mislead)作品內容、來源、作者、贊助關係或背書。這對於侵權案件被告而言,是個標準非常低的門檻。因此,被告經常依靠 Rogers 測試來抗辯商標權人的侵權主張。

第九巡迴上訴法院考量影音遊戲是美國憲法第一修正案保護的藝術表現而運用 Rogers 測試,認定 Pig Pen 與 Rock Star 公司「描繪洛杉磯外觀與感覺」的藝術目標具有藝術相關性,且消費者不可能誤信脫衣舞俱樂部會創造出精密的影音遊戲,最終判決在該影音遊戲中描繪脫衣舞俱樂部,並未侵害該脫衣舞俱樂部於其名稱與營業外觀之商標權。

= AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al.2

該案原告 AM General 公司是悍馬車 (Humvee) 製造商的母公司,控告動視 暴雪 (Activision Blizzard) 公司,主張該公司的影音遊戲「決勝時刻」 (Call of Duty) 內容中包含的卡車侵害其商標權。

紐約南區聯邦法院依美國憲法第一修正案接受動視暴雪公司聲請的簡易判決,運用 Rogers 測試認定被告在遊戲中使用悍馬車商標,有藝術上的相關性,且在模擬現代戰爭的影音遊戲中,以全世界軍隊實際使用車輛為特色,一定會引起真實與生動的感受,且未明確使人誤信遊戲由原告車廠所創。最終判決被告未侵權,原告敗訴。

AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al, No. 17-cv-08644 (S.D.N.Y. 2020).

由前述二案判決可知,商標權遭遇藝術作品以言論自由抗辯,法院運用 Rogers 測試時,商標權人通常處於劣勢,侵權主張不易成立。

參、美國近期訴訟案例介紹

以下介紹3件近期進入美國法院展開訴訟攻防,尚未有實體判決之NFT相關 商標訴訟案件。

- \ Hermès International, et al. v. Mason Rothschild

Hermès 向紐約南區聯邦法院控告藝術家 Mason Rothschild 製造並銷售名為 MetaBirkins 的 NFT,每個代幣都是將 Hermès Birkin 手提包描繪為動物毛皮版本的數位影像。該藝術家透過社群媒體及名為 MetaBirkins 的數位店鋪,銷售 MetaBirkins 與其他 NFT。Hermès 主張銷售這些 MetaBirkins NFT 侵害並淡化 Hermès 的 Birkin 商標,錯誤地將該等 NFT 的來源指為經過 Hermès 授權之數位產品,侵害並淡化 Hermès 的商譽。Hermès 也因為 Rothschild 在提供該等 NFT 的網站使用 metabirkins.com 域名,主張被告有網路蟑螂(商標域名搶註)行為。

被告藝術家提出駁回訴訟動議,主要抗辯為被告對 MetaBirkins 一詞之使用,依 Rogers 測試,將他人商標使用於藝術作品,沒有侵害商標權。被告抗辯道,將 其產品稱為 MetaBirkins,與其宣稱「質問時尚產業的動物虐待行為,以及時尚與 價值的本質」的藝術目的至少有最低程度的相關性,且 MetaBirkins 沒有明確使 人誤信,不論是否有人真的被搞混了。

Hermès 反對被告提出的駁回動議,認為該藝術家廣泛的商業使用,已經將MetaBirkins 一詞作為標識使用,包括以該標識銷售其他產品、營運數位店鋪,並在行銷活動中使用該名稱。Hermès 也提出消費者與產業觀察家誤信 MetaBirkins NFT 來源與授權的實際證據。Hermès 並指出該藝術家自己的聲明,包括在Yahoo! 財經的專訪,被告宣稱 MetaBirkins 是「數位商品(commodity)」,並提

Hermès International, et al. v. Mason Rothschild, No. 1:22-cv-00384 (S.D.N.Y.).

到該商品與在真實生活中擁有的那個「瘋狂手提包」比較起來「沒有太大差別」,或是「現在能用這些指標性的 NFT,把它(實體手提包)帶到元宇宙之中」。被告並抱怨銷售仿冒 MetaBirkins NFT 的人,與其 NFT 互相競爭。

Hermès 主張 Rogers 測試不應適用於如同本案 MetaBirkins NFT的商業銷售「商品」。Hermès 亦主張,即便能適用 Rogers 測試,法院仍須評估 MetaBirkins 標籤是否會誤導公眾,應運用 Polaroid 因素 4 來評估被告商標是否會使公眾混淆誤認。

該藝術家回應堅稱其應適用 Rogers 案,因為 MetaBirkins NFT 是藝術品,且 其影像藝術品本身,與行銷該等藝術品的言論亦應同等適用。該藝術家也辯稱, 如果可以適用 Rogers 測試,法院應該忽略 Polaroid 因素測試,因為唯一的問題應 該是 MetaBirkins 標籤是否明確誤導公眾,而不是可能或實際誤導公眾。

被告並主張其在 metabirkins.com 網站有加上免責聲明,提到其 NFT 與原告 Hermès 或其任何子公司或分支機構,沒有任何附屬、聯繫、授權、背書或任何正式關聯。然而原告反駁道,MetaBirkins 網站是被告使用的廣告管道中,唯一加上免責聲明的。該免責聲明尤其沒有在 Rarible 市集上出現,Rarible 是 MetaBirkins NFT 目前的銷售點。該免責聲明也沒有在被告的 MetaBirkins 社群帳號與 Discord 頻道上出現,而該二者為 MetaBirkins NFT 的主要廣告管道。

美國紐約南區聯邦法院法官 Jed S. Rakoff 於今(2022)年 5 月 4 日聽取言詞辯論,並於隔日以簡短命令裁定駁回被告之駁回訴訟動議。該法官於同月 18 日公布詳細裁定內容說明,認定該案應運用 Rogers 測試,因為 MetaBirkins NFT 是「手提包的數位影像」,它可以構成藝術表達的形式,不管該藝術家是否同時使用該標籤來行銷及廣告該等藝術品。即便被告使用 NFT 來認證其影像,也不會改

⁴ 拍立得因素(Polaroid factor):

⁽¹⁾ 商標權人商標識別性的強度;

⁽²⁾ 兩者商標近似的程度;

⁽³⁾ 雨者商標指定商品和服務的類似程度;

⁽⁴⁾ 原告擴大營業項目之可能;

⁽⁵⁾消費者實際構成混淆誤認的證據;

⁽⁶⁾ 疑似侵權人是否善意使用商標;

⁽⁷⁾ 疑似侵權人商品和服務的品質;

⁽⁸⁾ 消費者的世故程度(亦即消費者若對產品越熟悉,則混淆誤認的可能性越低)。

變 Rogers 測試的適用性,因為 NFT 只是指向數位影像位置、認證該影像、並追蹤後續移轉歷程的程式編碼,不會讓影像失去第一修正案的保護,就如同銷售幾份實體畫作的重製物,不會讓畫作不符合 Rogers 測試目的一樣。

但是,承審法官拒絕在駁回訴訟動議階段,就先判斷 MetaBirkins 標籤是否具有最低程度的藝術相關性,逕認通過 Rogers 測試而保護被告。該法官知道依 Rogers 案判斷藝術相關性的門檻「很低」,但也注意到 Hermès 主張該藝術家「完全故意將 MetaBirkins 標籤與 Hermès 的 Birkin 商標的受歡迎程度和商譽相關聯,而非只是藝術上的相關聯」。該法官引用被告自己對媒體的說法,提到該藝術家自己努力「以數位商品創造與現實生活中(Birkin 包)相同種類的錯覺」。

承審法官認為,即便不論 MetaBirkins 文字標籤是否具藝術相關性,Hermès亦已適切地主張 MetaBirkins 明確誤導,足以宣稱 Rogers 測試不保護 Rothschild 的行為,因此拒絕被告提出的駁回訴訟動議。此外,該法官明確拒絕被告抗辯,在依 Rogers 測試決定商標是否明確誤導時,應忽略 Polaroid 因素的說詞,轉而認定 Hermès 依 Polaroid 因素適切地主張特定因素,以證明 MetaBirkins 標籤具誤導性。承審法官進一步認定,即便被告所說為真,意即不應適用 Polaroid 因素,但駁回訴訟動議仍無法依 Rogers 測試獲准,因為 Hermès 已經適切且充分地主張實際混淆誤認,並以包括被告自己對媒體的說法為證據,主張被告已充分努力地誤導公眾。

觀察本案時,可看出以下幾個重點:

- (一)此裁定是美國法院在因 NFT 而起的商標爭議案中所做出的最早裁判,並提供有關法院將如何評估 NFT 相關商標侵權主張的初步指標。由承審法官的裁定,可以看出其明顯受被告行為的高度商業性質所影響,因為被告期待在元宇宙中進一步銷售虛擬商品。
- (二)本案原告主張非主要針對被告NFT連結之影像侵害原告之Birkin 包外觀形狀 (trade dress)商標權,而是把重心放在被告將其代幣命名為MetaBirkins加以行銷,侵害原告之Birkin文字商標部分,儘量避免落入以商標權壓迫藝術創作與表達自由之困境。

- (三)商品為何?究竟是影像、藝術品,或是數位手提包商品、虛擬皮包商品?被告認為 MetaBirkins 不是手提包(只有其義,沒有其實),而其 NFT 只是認證其藝術作品之科技手段;原告卻認為 MetaBirkins 是數位假貨,是實體柏金包的數位版本。就商標實務角度來看,NFT 確實僅為與交易及認證相關之技術,本案又未提供實體手提包,因此產品應為「可下載或不可下載之影像」。
- (四)商品類似性:Hermès 於美國僅註冊 BIRKIN 於第 18 類皮件,實際使用情形亦與註冊相去不遠,與被告使用之影像產品似難認定類似。原告恐須以主張其商標有遭淡化之虞作為主軸,然而原告目前似仍主打「數位手提包與實體手提包類似」之觀點。
- (五)為行銷之目的(或在交易過程中):被告確實將 MetaBirkins 及各種柏金 包改作圖用於行銷該等圖片產品之過程中,只不過其中涉及 NFT 技術。
- (六) Rogers 測試能判斷商標法之適用性,本案 NFT 標題與所連結之影像是否皆 具最低程度的藝術相關性,或者被告言行與態度讓藝術相關性蕩然無存? 被告是否致力於誤導公眾?皆有待後續由法院提供解答。

= Nike, Inc. v. StockX LLC⁵

被告 StockX 是一家 2016 年開站,設立於底特律的線上二手運動鞋零售商, 其附屬事業也允許個人銷售其他物品,例如設計師服裝、寶可夢交易卡、PS5 主 機……等。

StockX的「真品保證」程序,使其與eBay等競爭者有所區別。其宣稱自有多步驟認證程序「確保在StockX交易的物品,與StockX所廣告的產品描述及貨況標準一致,要約產品符合所宣稱之貨況,且非仿冒品、瑕疵品或使用過的產品。當消費者在StockX網站上購買一雙鞋,賣家必須將鞋子運送到StockX在美國或海外的認證機構之一,而非直接寄給買家。經過StockX「驗證」的運動鞋,後續由StockX寄送給買家;未能通過真品測試者,依StockX所稱,會寄還給賣家,

⁵ Nike, Inc. v. StockX LLC, No. 1:22-cv-00983 (S.D.N.Y.).

讓 StockX 沒有侵權責任。StockX 的口號「買賣真品保證」承諾消費者商品經其認證。

StockX於2022年1月發行其「金庫」(Vault)NFT收藏品,每個代幣都鄉定 StockX銷售的一個實體物品,例如一雙名牌限量運動鞋,代幣名稱中包含「表示原本由 Nike、Adidas或 Puma等品牌製造及銷售」的運動鞋款式名稱。該公司進一步將其代幣收藏品描述為僅係取得背後儲存在其金庫裡之物品的「鑰匙」,沒有其他形式的固有價值,並宣稱「在可見的未來」可以贖回實體鞋款。

由於鞋款所有權可透過交易該等代幣而移轉,StockX認為此係以代幣提供銷售收藏品的永續性解決方案,因為鞋款無須為了認證而在消費者與StockX之間重複寄送,該等代幣已經與StockX認證過的特定產品連結在一起。

2022年2月3日,Nike 因前述未經授權的運動鞋NFT,於新訴訟中控告StockX。原告主張被告侵害及淡化其商標,並有不正競爭行為,因為其提供之NFT沒有經過原告授權,就綁定實際版本的Nike 鞋款及照片。原告主張該等代幣係屬虛擬資產,因為目前無法執行商品贖回程序,且被告稱之為「數位投資資產」。原告並主張被告膨脹該等NFT的價格,且使用模糊的購買與所有權條款,已經導致公眾批評被告,並指控其金庫NFT為詐騙。消費者已經質疑原告是否授權被告銷售其NFT產品,並詢問被告如何獲得銷售附有Nike品牌NFT的授權。

有關被告宣稱其金庫 NFT「僅具實體 Nike 鞋之『數位收據』功能」的說詞,原告認為購買金庫 NFT 與消費者在 StockX 市集購買實體商品有差別,實體商品消費者在包裝中收到來自被告的紙本收據,其中顯著使用被告自己的商標,且只有在關於所購買鞋款名稱部分使用 Nike 文字,就足以發揮 Nike 鞋收據的功能。 StockX 的條款中提到,該等 NFT 限於對其所連結的實體鞋發揮功能與價值,也提到代幣所有人有權獲得特定產品、福利或參加特定體驗,例如解鎖禮物或參加專屬特賣,因此並非單純收據。

原告尋求金錢損害賠償,以及核發禁制令,包括命被告向原告交出任何及所有附有原告據爭商標或與其混淆性近似商標的金庫NFT、相關靴鞋、數位檔案……及其持有、保管或控制的任何其他物品,以供銷毀,以迅速且永久地阻止被告繼續銷售附有原告著名商標的金庫NFT。

被告在 2022 年 3 月底向法院提出答辯,辯稱原告根本上誤解 NFT,原告的訴訟威脅其他使用 NFT 追蹤藝術品、威士忌與葡萄酒等實體商品所有權的人。該訴訟毫無根據且誤導,意圖干擾受歡迎的二手運動鞋市場,其只是用 NFT 來認證其實體鞋款,該等代幣不是單獨販售的產品。其使用 NFT 之行為,與消費者每天看到且未被混淆、主要電子商務零售商與市集使用產品影像及描述銷售實體運動鞋與其他商品的作法之間沒有差別。其 NFT 僅是在消費者購買之後,取得儲存於其「金庫」中實體鞋款的「提貨券」,並供作所有權與真品證明,讓儲存在其金庫中鞋款便於交易,絕非原告所稱的「虛擬商品」,或是「數位運動鞋」,更不可能造成混淆誤認,因為已向購買者明確表示,該等代幣與實體鞋款綁定。

原告在2022年5月提出修正訴狀聲請,在程序中增加仿冒與不實廣告等主張,因為被告疑似銷售仿冒運動鞋,包括Nike品牌的產品。原告並要求法院即刻且永久性地禁止被告持續銷售附有原告著名商標的金庫NFT與仿冒原告之商品,禁止不實及誤導地宣稱真品。原告持續要求將金庫NFT定義為產品本身,以與該等數位代幣相關聯之實體Nike運動鞋區別開來。

原告主張,被告除了將金庫 NFT 與相關產品作為真品行銷之外,也在被告的網站、應用程式與社群媒體帳號上,以超過必要範圍的方式,使用原告的商標與產品影像來行銷自己的金庫 NFT,故意欺騙消費者,使其相信 Nike 贊助或同意金庫 NFT。就金庫 NFT 僅應作為實體 Nike 鞋款「提貨券」的範圍來看,被告沒有正當理由將 Nike 商標顯著使用於金庫 NFT 與產品網頁上。

原告企圖證明金庫 NFT 究竟是什麼,將之定位為產品、而非單純提貨券,該 代幣與本身連結之實體 Nike 運動鞋之間具有差異,顯然意圖藉此迴避被告的首 次銷售理論抗辯。原告主張被告掛著 Nike 品牌的金庫 NFT,其購買者可以交易 或蒐集,並放在自己的「NFT 組合資料夾」中欣賞,實質上為被告將之與額外的 服務(例如「金庫服務」)及未明列的福利(例如原告發行、促銷與其他活動的 專屬參與權)一起綑綁販售的虛擬新產品。被告將其代幣宣傳為讓持有者有機會 投資當代文化,且將有跨平台的流動性,並提到該等 NFT 的持有者將可獲得專屬 StockX 福利、促銷、體驗與獎勵。

原告主張被告藉由在其網站上建立NFT之產品「分類」,把該等NFT視為新一類產品,與其平台上早就在轉售的實體商品類別區分開來。不僅如此,在購買金庫NFT的時候,被告網站對消費者確認其已購買NFT(而非一雙實體鞋款)的訊息只有「恭喜!你成功地在StockX購買StockX的Nike Dunk Low Retro White Black(金庫NFT)。該代幣已經加入你的StockX組合資料夾之中」,並允許消費者透過電子郵件或社群媒體分享所購買的NFT訊息。在被告的訂單確認頁面或電子郵件中,都看不到被告明確表示消費者是購買了實體物品,而不是NFT。被告既沒有通知消費者買到一張連結到背後的實體物品的「提貨券」,也沒有提到「恭喜!你剛才買到一雙Nike或Jordan鞋款」,卻是恭喜消費者購買了NFT,因為該同質化代幣就是消費者購買的產品。

原告主張,雖然被告宣稱金庫 NFT 背後有 Nike 真品「加持」,而能宣稱為 Nike 真品,但其將該等代幣與額外數位商品、服務與未明列的福利綁定行銷,這 種方式讓金庫 NFT 成為只在被告網站與應用程式中創造、行銷、要約與售出的未 經授權新產品,可能導致消費者混淆誤認,於該等產品與原告之間創造錯誤連結,並淡化原告著名商標。

被告在 2022 年 6 月再次向法院提出的答辯書中,抗辯其合法使用 NFT,以允許消費者更加有效率地交易真品,追蹤要約中實體物品的所有權,讓該等 NFT本身實質上作為經常交易之實體產品的提貨券,因此對買家與賣家而言,使其平台上之交易體驗變得增加效率且減少交易支出。該等代幣絕對不是虛擬商品或數位運動鞋,每個金庫 NFT 綁定一件經過認證的特定實體商品,沒有超過此程序的價值,不能與背後儲存的物品所有權分別或脫鉤交易。

被告辯稱其轉售方式受到首次銷售理論所保護,該等代幣正確地描繪及描述消費者購買背後的實體商品,讓其對原告商標之使用行為落入合理使用範圍內。被告也辯稱消費者不可能混淆誤認,因為在處理過程中的每個環節,消費者都知道其正在購買經由被告認證之實體商品。

觀察本案時,可看出以下幾個重點:

- (一)本案與 MetaBirkins 案雖然都與 NFT 有關,然而案情明顯不同。 MetaBirkins NFT 並無實體包款,僅連結數位影像,因此案件重點係數位商業產品或數位藝術品之間的爭執;反觀本案被告宣稱所提供之金庫 NFT 連結到實體鞋款,即屬經過代幣發行商「賦權」、可用於兌換商品及其他服務的 NFT,從商標法的角度觀察,此時該等代幣之性質即告改變,從單純數位影像的代表,轉變為實體商品之代表、行銷工具與交易相關文書資料,案情則可能與傳統商品在網路上流通與廣告之行為相類比。
- (二)兩造爭執該等代幣究竟是品牌鞋真品的代表,或是新產品,係因被告想靠著首次銷售理論及指示性合理使用迴避商標侵權責任,此有待證明其使用該等NFT之方式更類似於收據,該等代幣相較於實體Nike產品僅屬次要,而非將Nike商標用於未經授權產品上而有致消費者混淆誤認來源之虞;Nike則全力主張該等代幣搭配額外服務,且價格比所連結鞋款高出甚多,而構成未經其授權之新產品。
- (三) NFT 侵權案件之救濟方式亦值得思考,因為區塊鏈具有無法竄改的特性,數位代幣不能在沒有拆掉區塊鏈的情況下被銷毀,意即品牌商難以尋求銷毀 NFT,最好的方式是將該等代幣送到「燒毀」位址,雖然這樣仍舊沒有真正銷毀代幣,而是使之無法再進行任何移轉與流通。商標權人亦可考慮要求相關 NFT 交易平台停止促成侵權 NFT 之交易。

三 Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.

創造受歡迎的無聊猿遊艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club, BAYC)代幣的 Yuga 實驗室,在2022年6月24日向加州中區聯邦法院控告藝術家 Ryder Ripps、Jeremy Cahen 與一票相關被告。原告宣稱被告挑釁 Yuga 實驗室,並藉由盜用 Yuga 實驗室的商標,以欺騙消費者購買 RR/BAYC NFT,因此主張被告從事商標 侵權、錯誤指示來源、網路蟑螂,以及未經授權創造並銷售附有與 Yuga 實驗室 用來行銷 BAYC NFT 真品之商標完全相同標識的 NFT。

⁶ Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al., No. 2:22-cv-04355 (C.D.Cal.).

原告宣稱其自 2021 年 4 月開始使用包括 BAYC 名稱與各種圖形之各種商標。該計畫由 1 萬個 NFT 所構成,連結到一臉無聊樣的猿猴插圖,其總價值已經暴漲為數十億美金,而數以千計的人,包括諸多名人,都買了這些名聲響亮的數位代幣,且經常在他們的社群帳號展示這些影像。

被告 Ryder Ripps 自 2022 年 5 月起開始製造與原告的無聊猿 NFT 一模一樣的複製品,並於原告銷售無聊猿 NFT 相同的 NFT 市集上,例如 OpenSea,行銷 RR/BAYC NFT 並使用 BAYC 商標,如此構成最基本的商標侵權:被告以相同商標,於相同場所,銷售同一或類似產品。

原告主張 Ripps 及其共犯反覆地對 RR/BAYC NFT 的性質提供不實陳述,包括宣稱購買 RR/BAYC NFT 相當於購買官方的 BAYC NFT。兩造的 NFT 看起來可能一樣,但原告宣稱無聊猿 NFT 真品的持有者,擁有相關數位藝術品的商業權利,且原告提供加入 BAYC 專屬權利與其他服務,而 RR/BAYC NFT 的購買者沒有取得這些權利,二者 NFT 也沒有帶有相同價值。

原告主張,被告藉由讓 NFT 市場上充斥著自己使用 BAYC 影像、並稱之為 RR/BAYC 的仿冒 NFT 系列,貶低無聊猿 NFT 的價值,已經從其銷售中賺取數百 萬美金的不法所得,同時使用其商標來行銷即將啟用稱為「猿猴市場」的 NFT 市集,該市集僅用於將 RR/BAYC NFT 與原告的 NFT 真品一起銷售。被告也使用其現有的社群媒體帳號,針對 Yuga 實驗室進行騷擾宣傳活動,不實宣稱原告種族 歧視,而成功地促進 RR/BAYC 仿冒 NFT 的銷售。

原告主張被告未經授權使用 BAYC 商標,有致消費者混淆誤認其行銷之服務之來源、性質與品質,其行為是針對原告的長期騷擾宣傳活動的一部分,意圖貶低無聊猿 NFT 真品的價值,然而關鍵在於抄襲並非諷刺,而是偷竊。對消費者說謊並非概念藝術,而是詐欺。

原告聲請核發禁制令,以永久禁止被告以任何方式使用 BAYC 商標,或完全 包含 BAYC 商標的任何名稱、商標或網域名稱,或與該等商標混淆性近似或有顏 色的模仿情形,並要求金錢損害賠償。 被告依據「反針對公眾參與的策略性訴訟⁷(Anti-Strategic Lawsuits Against Public Participation,下稱反 SLAPP)法」,在 2022 年 8 月 15 日向法院提出駁回訴訟動議,主張原告意圖純粹是為了霸凌被告,使其噤聲,因為被告自行創作「Ryder Ripps 的 BAYC」,作為諷刺性的 NFT 系列,以大聲說出價值數十億美金的公司建立在種族歧視與新納粹狗哨⁸之上。

加州的反 SLAPP 法⁹於 1992 年頒布,以避免有人以訴訟恫嚇有效執行言論 自由憲法權利的人,並可於主要為了阻礙公共重要性議題言論而提起之訴訟案件 中,提出特別動議以反擊訴訟主張之全部或一部。

被告辯稱,為了大肆宣揚原告那1萬個與猿猴影像連結的NFT系列的中心思想是「種族歧視」,被告創造RR/BAYC計畫,連結其為揭露原告與新納粹與另類右派之關係所作的努力,意即原告系統性地在BAYCNFT系列、相關行銷活動與企業識別中,嵌入新納粹、另類右派團體的種族歧視訊息狗哨的作為。被告主張系爭RR/BAYCNFT是表演與挪用藝術,被告因處理公共議題之特定目的而著手創造,原告因為被告曝光其不當行為而提出控告,因此被告受反SLAPP法的豁免保護。

被告辯稱,即使有許多人在創造沒有藝術性或批判性評論的仿冒猿猴NFT,原告卻從未對該等人提出訴訟,而只對被告提出訴訟,以霸凌他們、使其噤聲。此係原告更大規模的宣傳活動,意圖將原告與新納粹和另類右派文化有關的藝術表達與相關批判消音。

被告並辯稱其行為受到 Rogers 案之原則保護,適用於 RR/BAYC 計畫而使被告免於負擔責任,因為原告已經在訴狀中承認,BAYC 商標與 RR/BAYC NFT 有藝術相關性,且原告無法主張被告明確誤導 RR/BAYC NFT 來源。被告主張其行銷 RR/BAYC NFT 時,將之與原告的 NFT 區別並對立,包括在 RR/BAYC 網站

針對公眾參與的策略性訴訟,維基百科,https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E5%B0%8D%E5%85%AC%E7%9C%BE%E5%8F%83%E8%88%87%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%95%A5%E6%80%A7%E8%A8%B4%E8%A8%9F(最後瀏覽日:2022/08/30)。

^{*} 狗哨政治,維基百科,https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%8B%97%E5%93%A8%E6%94%BF%E6%B2%BB(最後瀏覽日:2022/08/30)。

⁹ California Anti-SLAPP, The Reporters Committee for Freedom of the Press, 1, https://www.rcfp.org/anti-slapp-guide/california/ (last visited Oct. 28, 2022).

上,以及每個購買者皆須簽署的免責聲明中,讓使用者知道 RR/BAYC NFT 是用 BAYC 影像新鑄造的,為了教育目的而為之,以作為抗議與諷刺之評論。

被告另辯稱在第三方網站上,原告的主張也反覆地證明兩造之產品具有區別,例如原告訴狀中的 OpenSea 市集圖片顯示,被告的 NFT 標示著「RR/BAYC」,與原告的「Bored Ape Yacht Club」不同。

被告並提出備位主張,辯稱原告的商標侵權主張無效,因為被告使用原告商標之行為屬指示性合理使用,在沒有使用原告商標以使人想到被告所批判之 BAYC系列的情況下,將無法讓人輕易地看出被告的意圖,被告對BAYC商標的 使用只到合理必要的程度,且未暗示已經原告贊助或背書。

觀察本案時,可看出以下幾個重點:

- (一)本案與前述兩個 NFT 案件情況又不相同,本案兩造商標或標識皆用於 NFT,完全未涉及實體商品。本案顯示 NFT 的稀有性很重要,其獨特性及 隨之而來的投機活動吸引力與價值,是原告成功的核心,卻因被告及其他 人的複製品出現在市場上而可能造成減損。
- (二)本案的混淆誤認之虞其實很容易判斷,相同商品搭配高度近似商標,可說 是典型的仿冒。因此,關鍵在於被告之批判主張能否免除其侵權責任。不 論是詼諧仿作之批判訊息,或是特定之藝術目的,都應該要讓受眾(該等 NFT之潛在購買者)可以明確感受,然而除了被告對原告的公開聲明與系 爭NFT的免責聲明之外,很難感受其批判評論,又兩造NFT在外觀上完 全相同而無法辨認,高度近似的名稱也難以讓人意識到其批判主張。此外, 被告既反對原告以無聊猿NFT散布種族歧視訊息與納粹狗哨,卻以完全複 製成系爭NFT之方式,協助散布其所厭惡之訊息,顯見其言行不一,邏輯 不通,恐難據此免除商標侵權責任。
- (三)有關以免責聲明作為抗辯之方式,前述 MetaBirkins 案即有相同情形,該 案問題在於免責聲明僅存在於少數場合,本案亦復如是,即便 RR/BAYC 網站要求使用者同意免責聲明,但可能轉售 RR/BAYC NFT 的其他平台則 沒有相同要求,難稱買家皆可接觸該等聲明。

(四)本案對於原告而言,更大的問題恐怕是在於如何處理被告宣傳其種族歧視之訊息,提出訴訟是否會進一步幫助被告宣傳其主張。這雖然不是商標法相關之問題,然而在品牌商面對外界有意或無意地以正確或捏造的訊息攻擊時,衡量如何處理以降低對品牌形象、消費者忠誠度與信任感等之衝擊,恐怕比一味地主張商標侵權來得重要。

肆、結語

由於元宇宙尚在建構中,目前國內外相關案件判決不多,應持續關注相關議題發展,及時因應。在元宇宙環境下,如疑似侵權人使用他人註冊商標,是否係其藝術創作、言論表達所必要,例如描繪該等遊戲場景、強調其真實性或批判對象所不可或缺,或僅在表示其所轉售品牌真品之商標,均可能屬於該等註冊商標之指示性合理使用,尚不受註冊商標權效力所拘束。惟可預測的是,在新穎產品不斷推陳出新,尤其是虛擬實境世界新興技術之催促下,元宇宙衍生的商業及經營模式,已成為品牌商必爭之地,此項合理使用抗辯成立與否的判斷,將成為未來元宇宙中商標執行權利所面臨最具挑戰性的爭議。