

## 商標戲謔仿作—兼評智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號判決

編目 | 商標法

主筆人 | 伊台大 ( 陳琮勛 )

### 一、問題意識

商標戲謔仿作，即將他人商標設計經過一些戲謔性的模仿、變化後，用在自己商品或服務上，而進一步此種戲謔性模仿，可能具有諷刺性、批判性的內涵，而產生獨特而值得保護的藝術價值或言論自由，因此探討戲謔仿作問題，事實上也離不開言論價值問題；而在創意當道的年代，模仿他人表徵的行為，到底是致敬、翻玩、搞笑或是抄襲、剽竊、搭便車，界線極為模糊，在法律人或一般鄉民眼中，判斷標準與切入點亦大不相同，建立一個相對明確的標準對我們所處「惡搞創意」興盛的年代，有其重要性；此問題將來也有機會出現在研究所考試或國家考試中，爰以此問題供大家探討「創意」與「侵權」在商標法上的界線。

本問題在商標法上所涉及的條文為第 30 條第 1 項的第 10、第 11 款不得註冊事由，及第 68 條商標侵權與第 70 條著名商標擬制侵權規定<sup>1</sup>，尤其具有翻玩、致敬價值的商標，通常會是著名商標，然而著名商標經過他人翻玩、致敬、諷刺、批判之後，常常不可避免地減損其識別性或信譽，而將構成著名商標擬制侵權。又，商標法並無著作權法第 65 條第 2 項之概括性合理使用規定，因此，若無從適用商標法第 36 條之商標權效力限制規定，則如何透過法理在現行法的架構下創造出一個合法戲謔仿作空間，亦有待商榷。

### 二、商標戲謔仿作過往學說實務見解整理

(一) 陳昭華教授：戲謔仿作商標需具備下列情形始受保護<sup>2</sup>

1. 戲謔仿作之商標必須具備詼諧、諷刺或批判等娛樂性，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. 二商標間具有相當距離，消費者可明確區別二者，不致使相關公眾混淆誤認之虞。
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必要性。
5. 無不當利用著名商標，或有致減損著名商標識別性或信譽之虞。

<sup>1</sup> 其他尚有公平交易法問題，本文先予擱置。

<sup>2</sup> 陳昭華，著名商標之戲謔仿作，月旦法學教室，2016 年 9 月，頁 32。

(二) 陳匡正教授：商標戲謔仿作合法性判斷要件為：<sup>3</sup>

1. 戲謔仿作應呈現出簡單娛樂、與原商標不相干之形式，乃是具備原創之設計。
2. 戲謔仿作行為不應違背社會善良風俗。
3. 大眾能否理解戲謔仿作欲表達之意涵。
4. 當仿作之創意已經表達其原始之意圖。
5. 當仿作創意已經成為公眾之話語，且對文化有明顯進步者。

(三) 智慧財產法院 100 年度行商訴字第 104 號判決

1. 案例事實：嬌蕉包與愛馬仕 (Hermès) 著名商標

嬌蕉包是台灣自創品牌 BANANE TAIPEI 推出的帆布包商品，外觀以酷似愛馬仕柏金包造型圖案翻印而成，經名人加持及媒體報導後造成流行，因而遭法國愛馬仕公司以侵害商標權及著作權為由提起刑事告訴，同時嬌蕉公司所申請註冊之嬌蕉包商標，遭智慧財產局認為與前案商標(並非愛馬仕公司之商標)近似而遭核駁，經訴願及行政訴訟，最終經最高法院裁定駁回。



2. 法院判決

本件原告 (即嬌蕉包商標聲請人) 雖主張「蓋為鼓勵文藝創作發展，商標仿作本無須獲得原始商標者之同意，因著作權保護制度的設計係為鼓勵文化藝術的進步，以提升公眾智慧產出。由於著作權法賦予著作權人對其創作的獨占權，透過提供創作人專屬權利 (exclusiverights) 之保護以提高創作人從事創作之誘因；但創作人為增加原創作的價值或市場利潤而過度運用這些專屬權利來保護卻可能反而阻礙創作的散佈。是以，商標仿作係利用原始作品的元素來批評或嘲弄該原始作品，應可受「合理使用」保護。據以核駁商標權利人對於本件商標及商品，恐難期待同一般大眾般立於藝術文化創新角度加以欣賞。為

<sup>3</sup> 陳匡正，商標戲謔仿作之合理使用判斷，月旦法學雜誌，2015 年 8 月，頁 239。

鼓勵創造力發揮以助於文藝進步提升，避免扼殺新世紀風格之文創精神，實應對於本件商標及商品秉持大膽幽默、詼諧揶揄之藝術風格角度予以欣賞。」<sup>4</sup>

惟本件法院僅以兩商標外觀近似、使用之商品服務類似，而有混淆誤認之虞，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。如前所述，本件商標之設計均係以據以核駁商標具極強識別力之主要部分為之，正顯示其仿效參加人所有自創商標之企圖，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。

另就原告引用之美國戲謔仿作實務見解，法院僅表示：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<sup>5</sup>。

#### (四) 智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決

##### 1. 本案事實

本案被告使用之商標，相似於著名「香奈兒雙 C」商標（參下左圖），係以雙 C 商標改成掉漆形式，用於手提袋鎖扣上（法院判決稱掉漆實心鎖扣），遭瑞士商香奈兒提起刑事告訴，惟被告主張，扣案手提袋係以合法申請註冊授權使用之「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」作為其銷售商品之表彰圖樣，且於商品或通路上均積極標示該「HALLOWEEN 及南瓜圖樣」商標，並無意圖仿冒商標致相關消費者混淆誤認之意，且該手提袋及購物紙袋上使用之掉漆形式雙 C 商標圖樣，係以詼諧手法裝飾之用。



<sup>4</sup> 智慧財產法院 100 年度行商訴字第 104 號行政判決參照。

<sup>5</sup> 同前註。

## 2. 法院判決

法院認為戲謔仿作之內涵：「至學理上所謂『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。」<sup>6</sup>

然而法院認為被告「掉漆實心鎖扣」之使用尚未符合商標戲謔仿作標準：「被告雖辯稱：消費者看到『掉漆實心鎖扣』圖樣理應會會心一笑，明白清楚扣案提包之『掉漆實心鎖扣』圖樣係為戲謔圖樣（世界品牌知名商標怎會掉漆）云云，縱可認屬「諷諧之娛樂性質」，然其所欲表達與如附表 1 所示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。」<sup>7</sup>

### (五) 小結

目前我國實務並無成功主張商標戲謔仿作之案例，然而智財法院也注意到戲謔仿作案例所要保障的一些價值：言論自由、表達自由及藝術自由之尊重，而在「避免消費者混淆」價值與「表達自由價值」之衡平下，法院並不否認戲謔仿作法理於我國法架構下成立之可能性。

然而對照學說見解，可以發現標準有些許落差，且在不同案例類型下所需考量的標準也不同。例如：如果仿作者並未將仿作之商標用於商品或服務時，而係基於嘲諷或藝術目的而進行仿作，則構成諷諧仿作的可能性就會增加，只要該仿作作品具備藝術相關性 (artistic relevance)、且不會明顯地就其來源或內容產生誤導之效果，就能構成商標諷諧仿作免責<sup>8</sup>，在我國法上可能也不會構成商標使用。相對地，如果仿作者係將商標用於商品或服務中，甚至其所使用之商品服務類型類似於商標權人，則法院則需回歸混淆誤認之虞的

版權所有，重製必究！

<sup>6</sup> 智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 63 號刑事判決參照。

<sup>7</sup> 同前註。

<sup>8</sup> See Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989)，有將此判斷標準稱為「Roger test」，此標準亦用於 Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods., 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003) 一案中。

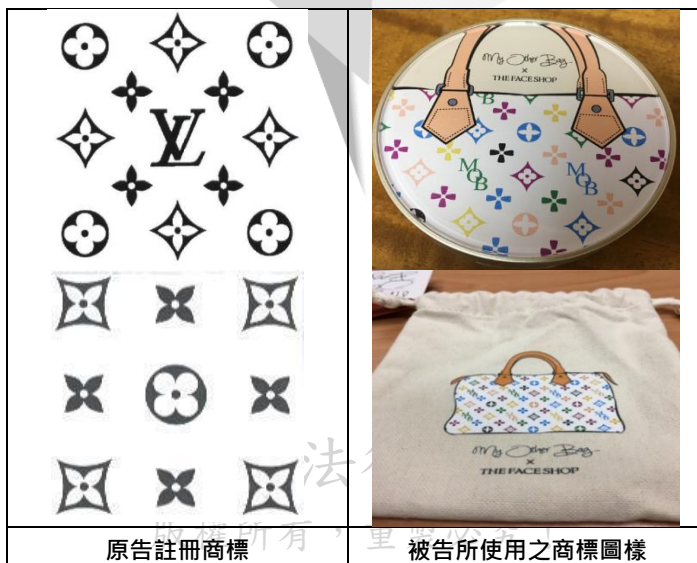
判斷因素，如商標識別性強弱、被告之惡意或使用目的、實際混淆誤認情事、相關消費者得否區隔二者分屬不同來源而不致混淆等等事由予以判斷。

又倘若，戲謔仿作之目的在於嘲諷商標權人之商標，則商標權人之商標越有名，仿作者之嘲諷反而會讓消費者不構成混淆，亦即，仿作者之戲謔仿作行為能夠讓相關消費者聯想到被嘲諷的商標，又能基於其嘲諷行為而使兩者（仿作商標、被嘲諷之著名商標）產生明顯區隔，就是最成功的商標戲謔仿作<sup>9</sup>。反之，若仿作者嘲諷之對象並非商標權人之商標，而是第三人或是嘲諷其他議題，則仿作者需要更多地與該商標有所區隔，方能不致於使消費者混淆誤認。

### 三、智慧財產法院 108 年度民商上字第 5 號判決簡介

#### (一) 本案事實

原告為世界知名 LOUIS VUITTON 商標權人法商路易威登馬爾悌耶公司，控告被告使用於近似其著名商標（下左圖）圖案於帆布袋、粉餅等商品上。被告台灣樂金公司主張該圖案之使用係向消費者傳達不同於原告品牌的高價奢華，流行時尚也可以平價又環保等戲謔玩笑又具有社會省思意識之訊息，而為戲謔仿作之表達，並援引原告 LV 公司在美國就相同商標圖樣與另一家美國 MOB 公司之訴訟結果（美國法院判決確定被告成功主張戲謔仿作而不構成侵權）<sup>10</sup>。



<sup>9</sup> See Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak 836 F.2d 397 (8th Cir. 1970).

<sup>10</sup> 本案被告台灣樂金公司所使用之系爭圖樣，係源於其與美商 MOB 公司出的聯名款圖樣，因此 LV 公司在美國提告對象為 MOB 公司、在我國提告對象為台灣樂金公司，係有不同。

## (二) 法院見解

### 1. 法院先整理出原告與美國 MOB 公司訴訟案件之判斷重點：

美國 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。」

### 2. 在此標準運用於我國法下，法院整理出商標戲謔仿作的兩個抗辯路徑：

「在我國商標法之規範下，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。如上開二項抗辯均無法成立，使用人使用他人之商標，已破壞商標最重要之辨識商品或服務來源之功能，自己構成侵害商標權之行為，無法藉口商標戲謔仿作而免責。上述美國 MOB 案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用，所須具備之兩項要件，在我國商標法的規範下，亦應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為，或不致造成相關消費者的混淆誤認，而不構成侵害商標權之行為。」

### 3. 法院也考量到，雖然相同圖樣使用在美國可以成立商標戲謔仿作，但也許考量到我國相關消費者之觀點：

「按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，本國人對於外國人常見之笑話，就算能了解其字面上的意思，也未必能領略其中的幽默意涵，且戲謔或玩笑中所含之幽默成分，有時必須由聽者經過一定之推論、思考的過程，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。」

### 4. 因而最終，二審法院認為，被告圖樣使用方式係源於一個美國笑話梗，但在我國不足以使相關消費者領略、會心一笑，進而不足以對原告商標產生幽默詼諧的區隔，且使用的商品與美國 MOB-案被告使用的商品也不同，不足以產生連結，因而判斷二者有混淆誤認之虞。

### (三) 小結

不同於本案一審判決認為構成詼諧仿作，二審判決從該詼諧使用產生的意涵與被告實際使用的商品是否足以產生使消費者區隔二者的連結切入，並同時考量商標屬地性，也就是必須以「我國相關消費者」角度來判斷之因素，認為我國消費者應該是抓不到被告要表達的笑點，如此一來就無從產生區隔原告商標的作用，而有混淆誤認之可能，此見解實質贊同。

### 四、結論

商標戲謔仿作案例，在現行法的操作下，並不構成第 36 條的商標合理使用之事由，因此，若欲使戲謔仿作案例合法，法院需論證系爭商標不構成混淆誤認或並無減損著名商標識別性或信譽之虞，則自然需從混淆誤認之虞的判斷要素切入論證，或是引用學說、外國實務建立的標準去論述系爭商標基於戲謔仿作，而無減損據爭商標識別性或信譽之虞，本文認為至少可以整理出三個判斷標準：

1. 戲謔仿作之商標必須具備詼諧、諷刺或批判等娛樂性，且該娛樂性得為我國相關消費者所認知。
2. 我國相關消費者一見戲謔仿作商標即可聯想到被仿作商標，但仍可明確區別二者。(如仿作商標戲謔的對象是被仿作商標，則此區隔能力更強)
3. 戲謔仿作商標所表達之言論價值或藝術性具有犧牲商標權而保護自由表達之公共利益必要性。

未來是否就戲謔仿作的合理使用另行立法？其構成要件如何設計？是否需因應我國國情而有不同要件設計，尚有許多討論空間。

考試上針對戲謔仿作案例，在進入戲謔仿作的探討之前，仍須先將商標使用、商標法第 68 條混淆誤認之虞、或第 70 條著名商標及減損識別性或信譽之虞的內涵先說明完畢後（即仍回歸傳統答題架構），在傳統答題的架構下說明商標戲謔仿作判斷標準，如此則應可獲取大致分數，問題在於學說、實務給出的判斷標準並未一致，所以大致上簡單地從上述標準中整理出三到五個你認為較為合理的判斷標準即可，且論述時記得緊扣這些標準於「商標使用」、「混淆誤認之虞」、「減損識別性或信譽之虞」的內涵。至於涵攝內容與結論採侵權或不侵權，需視題目事實是否有給出對應線索。