

大品牌所有者的胜利：美国最高法院限制商标案件中的戏谑仿作保护

作者：Arsalan Safiullah

2023年6月8日，美国最高法院就 *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC* 一案作出裁决¹，此案涉及《第一修正案》对商标侵权案中的戏谑仿作的言论自由辩护。在大法官 Kagan 撰写的一致通过的判决中，法院作出了有利于 Jack Daniel's 公司的裁决，认为《美国宪法第一修正案》并不保护戏仿 Jack Daniel's 威士忌酒瓶的“Bad Spaniels（顽皮的西班牙猎犬）”犬用咀嚼玩具的制造商免受侵权主张。

VIP Products LLC (VIP) 制造了一款犬用玩具，其字体风格和黑色标签与 Jack Daniel's 威士忌酒瓶雷同。然而，这款玩具上的标签不是“Jack Daniel's”，而是“Bad Spaniels”，而且以“The Old No. 2 on your Tennessee Carpet（您的田纳西地毯上的陈年2号）”取代了“Old No. 7（陈年7号）”和“Tennessee Sour Mash Whiskey（田纳西酸麦芽威士忌）”。Jack Daniel's 公司要求 VIP 公司停止销售这款玩具。

随后，VIP 提起诉讼，请求声明其玩具是对 Jack Daniel's 酒瓶的戏谑仿作；因此，这款玩具没有侵害或淡化 Jack Daniel's 公司的商标。初审法院不同意这一观点，支持 Jack Daniel's 公司的反诉，认为存在商标侵权和淡化。初审法院的理由是，即使这款玩具是“表达性作品”，其仍然是一种商业产品。因此，这款玩具并不能获得《兰哈姆法》规定的戏谑仿作可享有的商标侵权例外情况的优待。

然而，美国第九巡回上诉法院通过一个被称为“Rogers 测试”的对《兰哈姆法》适用的例外推翻了这一判决。总体而言，Rogers 测试指出，《第一修正案》要求表明，被指控的商标戏谑仿作要么（1）与背后的创造性作品无艺术关联，要么（2）在确实具有艺术关联的情况下，会明显地误导消费者。第九巡回法院认为，这款玩具是有权受到《第一修正案》的言论自由保护的一种幽默戏谑仿作。第九巡回法院还认为，VIP 的使用属于《兰哈姆法》中将“商标的非商业性使用”排除在可能淡化的责任的条款之外，从而拒绝了 Jack Daniel's 公司的诉讼理由。Jack Daniel's 公司提出上诉，最高法院同意审理此案。

美国最高法院面临两个问题。第一个问题是，在商业产品上幽默化地使用他人的商标作为自己商标的行为是否要接受《兰哈姆法》的混淆可能性分析，还是这样使用反而会从《第一修正案》获得免受侵权主张的言论自由强化保护？

最高法院推翻了第九巡回法院的判决并限缩地裁定，VIP 公司的使用性质使该特定使用失去了 Rogers 测试所授予受到第一修正案保护的资格。最高法院解释，VIP 公司使用了 Jack Daniel's 公司的商标来指定自己商品的来源，这“属于《兰哈姆法》所涉及的商标法的核心领域”。由于 VIP 公司对其“Bad Spaniels”商标的使用不受《第一修正案》的保护，因此，应采用侵权的混淆可能性测试。虽然承认 Rogers 测试在其他情况下可能

¹ *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. ___, 2023 WL 3872519 (2023).

具有实质价值，但最高法院提醒，当商标被用于识别或标记商品或服务的情况下，其并不能使被告免受普通商标审查。最高法院阐明了《第一修正案》在侵权调查中的作用，解释称：“当一件商标被用作商标时（可能在极少数情况下除外），混淆可能性调查足以衡量自由表达所蕴含的利益”。

针对戏谑模仿，最高法院提供了在类似案件中进行调查的指导。最高法院解释，戏谑仿作必须让人联想到原作中足够多的东西，使其恶搞的对象能够被认出；但是，成功的戏谑仿作必须与原告自己的商标形成充分的对比，“这样其所传达的嘲笑或尖锐的幽默讯息才会清晰可见”。最高法院还阐明，使用一个商标来戏仿另一个商标的行为会与混淆分析相关，“因为消费者不太可能认为是被模仿产品的制造商本身在模仿”。这意味着戏谑仿作只有在不会造成混淆可能性的情况下才会成功。

最高法院面临的第二个问题是，在商业产品上幽默化地使用他人的商标作为自己商标的行为是否属于“非商业性”，从而在法律上阻挡根据《商标淡化修订法（the Trademark Dilution Revision Act）》提出的因丑化而造成淡化的主张。

VIP 公司辩称，其使用属于合理使用的排除情况，因为其是对知名的 Jack Daniel's 公司的商标进行戏仿、恶搞或评论。与上述裁决类似，最高法院不同意这一观点，认为合理使用排除情况不涵盖为个人自己的商品或服务指定来源的使用。最高法院的理由是：“鉴于合理使用条款的规定，戏谑仿作（以及以幽默或其他形式恶搞和评论）如果不是用于指定来源，则可免于承担责任”。

针对排除情况的文义和目的，最高法院认为，第九巡回法院的论证是有问题的，因为其推翻了下级法院依法判决的结果。最高法院还指责第九巡回法院对“非商业使用”排除情况的扩张性观点，因为其实际上否定了国会限制合理使用的排除情况以及“关于戏谑仿作（以及恶搞和评论）何时被以及何时不被排除在淡化责任之外”的明确判断。换句话说，第九巡回上诉法院因以自身对该问题的观点取代国会在法律中明确表达的观点而受到责备。

最高法院提供了进一步的指导，即地区法院“正确地得出结论，由于 VIP 公司将被挑战的商标作为来源标识进行使用，因此其不能受益于对戏谑仿作的合理使用排除情况”。应该指出的是，最高法院并未就 VIP 公司是否侵犯了 Jack Daniel's 公司的商标权作出裁决。因此，最高法院将此案发回以便进行进一步的审理，并且由一审决定 VIP 公司的“Bad Spaniels”商标是否有可能与 Jack Daniel's 公司的商标造成混淆。

有两份协同意见书被提出。大法官 Sotomayor 和 Alito 对在涉及戏谑仿作的案件中使用调查来评估消费者混淆的问题发表了评论。他们提出警告说，调查应被理解为仅仅是多方面混淆可能性分析的一个部分，对调查给予过多的重视可能会压制杰出的戏谑仿作，从而进一步增强本已十分强大的品牌的力量。大法官 Gorsuch 连同大法官 Thomas 和 Barrett 一起参与的协同意见提醒下级法院，他们应该谨慎对待 Rogers 测试，因为“Rogers 并不是明显地在所有细节情况上都是正确的”。

这一案件引起了极大关注，因为美国司法部在该纠纷中站在了 Jack Daniel's 公司这一边，Biden 政府敦促最高法院审理并判决这一案件。此外，Nike 等一些知名品牌所有者提交了支持 Jack Daniel's 公司的法庭之友意见陈述。因此，最高法院对 Jack Daniel's 公司有利的裁决将被视为也是其他强大品牌所有者的胜利。

因此，如果戏仿使用者忽视 *Jack Daniel's* 案判决的明确教训，知名品牌所有者对戏仿其商标者提起的诉讼可能会增加；或者，由于现在裁判的结果已知，这些戏仿使用者就停止潜在的侵权使用，而不等待被诉，那么这种情况下诉讼可能会减少。商标从业者必须谨慎地告知客户，在寻求以戏仿他人任何商标的方式来对商品或服务进行商标标注时可能存在风险。另外，现在的基本问题是受到挑战的标识使用行为是否构成商标使用。VIP 公司关于其没有使用戏仿的犬用玩具设计作为来源识别商标的论点很容易被驳回，因为最高法院指出，VIP 公司实际上已经为其被控侵权的设计申请了商标注册。在未来几个月里，有关各方将密切关注本案的发回重审，并分析双方在地区法院提出的证据和论点。最后，商标从业者应该记住，最高法院并没有完全否决 *Rogers* 测试，因此其很可能被适用于非来源辨识的使用。