

## 大品牌所有者的勝利：美國最高法院限制商標案件中的戲謔仿作保護

作者：Arsalan Safiullah

2023年6月8日，美國最高法院就 *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products, LLC* 一案作出裁決<sup>1</sup>，此案涉及《第一修正案》對商標侵權案中的戲謔仿作的言論自由辯護。在大法官 Kagan 撰寫的一致通過的判決中，法院作出了有利於 Jack Daniel's 公司的裁決，認為《美國憲法第一修正案》並不保護戲仿 Jack Daniel's 威士忌酒瓶的“Bad Spaniels（頑皮的西班牙獵犬）”犬用咀嚼玩具的製造商免受侵權主張。

VIP Products LLC (VIP) 製造了一款犬用玩具，其字體風格和黑色標籤與 Jack Daniel's 威士忌酒瓶雷同。然而，這款玩具上的標籤不是“Jack Daniel's”，而是“Bad Spaniels”，而且以“The Old No. 2 on your Tennessee Carpet（您的田納西地毯上的陳年2號）”取代了“Old No. 7（陳年7號）”和“Tennessee Sour Mash Whiskey（田納西酸麥芽威士忌）”。Jack Daniel's 公司要求 VIP 公司停止銷售這款玩具。

隨後，VIP 提起訴訟，請求聲明其玩具是對 Jack Daniel's 酒瓶的戲謔仿作；因此，這款玩具沒有侵害或淡化 Jack Daniel's 公司的商標。初審法院不同意這一觀點，支持 Jack Daniel's 公司的反訴，認為存在商標侵權和淡化。初審法院的理由是，即使這款玩具是“表達性作品”，其仍然是一種商業產品。因此，這款玩具並不能獲得《蘭哈姆法》規定的戲謔仿作可享有的商標侵權例外情況的優待。

然而，美國第九巡迴上訴法院通過一個被稱為“Rogers 測試”的對《蘭哈姆法》適用的例外推翻了這一判決。總體而言，Rogers 測試指出，《第一修正案》要求表明，被指控的商標戲謔仿作要麼（1）與背後的創造性作品無藝術關聯，要麼（2）在確實具有藝術關聯的情況下，會明顯地誤導消費者。第九巡迴法院認為，這款玩具是有權受到《第一修正案》的言論自由保護的一種幽默戲謔仿作。第九巡迴法院還認為，VIP 的使用屬於《蘭哈姆法》中將“商標的非商業性使用”排除在可能淡化的責任的條款之外，從而拒絕了 Jack Daniel's 公司的訴訟理由。Jack Daniel's 公司提出上訴，最高法院同意審理此案。

美國最高法院面臨兩個問題。第一個問題是，在商業產品上幽默化地使用他人的商標作為自己商標的行為是否要接受《蘭哈姆法》的混淆可能性分析，還是這樣使用反而會從《第一修正案》獲得免受侵權主張的言論自由強化保護？

最高法院推翻了第九巡迴法院的判決並限縮地裁定 VIP 公司的使用性質使該特定使用失去了 Rogers 測試所授予受到第一修正案保護的資格。最高法院解釋，VIP 公司使用了 Jack Daniel's 公司的商標來指定自己商品的來源，這“屬於《蘭哈姆法》所涉及的商

---

<sup>1</sup> *Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, 599 U.S. \_\_\_, 2023 WL 3872519 (2023)。

標法的核心領域”。由於 VIP 公司對其 “Bad Spaniels” 商標的使用不受《第一修正案》的保護，因此，應採用侵權的混淆可能性測試。

雖然承認 *Rogers* 測試在其他情況下可能具有實質價值，但最高法院提醒，當商標被用於識別或標記商品或服務的情況下，其並不能使被告免受普通商標審查。最高法院闡明了《第一修正案》在侵權調查中的作用，解釋稱：“當一件商標被用作商標時（可能在極少數情況下除外），混淆可能性調查足以衡量自由表達所蘊含的利益”。

針對戲謔模仿，最高法院提供了在類似案件中進行調查的指導。最高法院解釋，戲謔仿作必須讓人聯想到原作中足夠多的東西，使其惡搞的對象能夠被認出；但是，成功的戲謔仿作必須與原告自己的商標形成充分的對比，“這樣其所傳達的嘲笑或尖銳的幽默訊息才會清晰可見”。最高法院還闡明，使用一個商標來戲仿另一個商標的行為會與混淆分析相關，“因為消費者不太可能認為是被模仿產品的製造商本身在模仿”。這意味著戲謔仿作只有在不會造成混淆可能性的情況下才會成功。

最高法院面臨的第二個問題是，在商業產品上幽默化地使用他人的商標作為自己商標的行為是否屬於“非商業性”，從而在法律上阻擋根據《商標淡化修訂法（the Trademark Dilution Revision Act）》提出的因醜化而造成淡化的主張。

VIP 公司辯稱，其使用屬於合理使用的排除情況，因為其是對知名的 Jack Daniel’s 公司的商標進行戲仿、惡搞或評論。與上述裁決類似，最高法院不同意這一觀點，認為合理使用排除情況不涵蓋為個人自己的商品或服務指定來源的使用。最高法院的理由是：“鑒於合理使用條款的規定，戲謔仿作（以及以幽默或其他形式惡搞和評論）如果不是用於指定來源，則可免於承擔責任”。

針對排除情況的文義和目的，最高法院認為，第九巡迴法院的論證是有問題的，因為其推翻了下級法院依法判決的結果。最高法院還指責第九巡迴法院對“非商業使用”排除情況的擴張性觀點，因為其實際上否定了國會限制合理使用的排除情況以及“關於戲謔仿作（以及惡搞和評論）何時被以及何時不被排除在淡化責任之外”的明確判斷。換句話說，第九巡迴上訴法院因以自身對該問題的觀點取代國會在法律中明確表達的觀點而受到責備。

最高法院提供了進一步的指導，即地區法院“正確地得出結論，由於 VIP 公司將被挑戰的商標作為來源標識進行使用，因此其不能受益於對戲謔仿作的合理使用排除情況”。應該指出的是，最高法院並未就 VIP 公司是否侵犯了 Jack Daniel’s 公司的商標權作出裁決。因此，最高法院將此案發回以便進行進一步的審理，並且由一審決定 VIP 公司的 “Bad Spaniels” 商標是否有可能與 Jack Daniel’s 公司的商標造成混淆。

有兩份協同意見書被提出。大法官 Sotomayor 和 Alito 對在涉及戲謔仿作的案件中使用調查來評估消費者混淆的問題發表了評論。他們提出警告說，調查應被理解為僅僅是多方面混淆可能性分析的一個部分，對調查給予過多的重視可能會壓制傑出的戲謔仿作，從而進一步增強本已十分強大的品牌的力量。大法官 Gorsuch 連同大法官 Thomas

和 Barrett 一起參與的協同意見提醒下級法院，他們應該謹慎對待 *Rogers* 測試，因為“*Rogers* 並不是明顯地在所有細節情況上都是正確的”。

這一案件引起了極大關注，因為美國司法部在該糾紛中站在了 Jack Daniel's 公司這一邊，Biden 政府敦促最高法院審理並判決這一案件。此外，Nike 等一些知名品牌所有者提交了支持 Jack Daniel's 公司的法庭之友意見陳述。因此，最高法院對 Jack Daniel's 公司有利的裁決將被視為也是其他強大品牌所有者的勝利。

因此，如果戲仿使用者忽視 *Jack Daniel's* 案判決的明確教訓，知名品牌所有者對戲仿其商標者提起的訴訟可能會增加；或者，由於現在裁判的結果已知，這些戲仿使用者就停止潛在的侵權使用，而不等待被訴，那麼這種情況下訴訟可能會減少。商標從業者必須謹慎地告知客戶，在尋求以戲仿他人任何商標的方式來對商品或服務進行商標標注時可能存在風險。另外，現在的基本問題是受到挑戰的標識使用行為是否構成商標使用。VIP 公司關於其沒有使用戲仿的犬用玩具設計作為來源識別商標的論點很容易被駁回，因為最高法院指出，VIP 公司實際上已經為其被控侵權的設計申請了商標註冊。

在未來幾個月裡，有關各方將密切關注本案的發回重審，並分析雙方在地區法院提出的證據和論點。最後，商標從業者應該記住，最高法院並沒有完全否決 *Rogers* 測試，因此其很可能被適用於非來源識別的使用。