

版權口的商標：第九巡迴法院闡明了表達性作品中的商標權

法院通常採用 *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 案（以下簡稱“Rogers 案”）中提出的一種審查標準，來確定美國憲法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。對於受第一修正案保護的作品，如果商標的使用不能增加其表達價值，則有可能存在商標侵權。特別是，只有當被告對商標的使用（1）和作品沒有藝術關聯，或者（2）在作品的來源和內容上明顯誤導消費者，Rogers 審查標準才將《蘭哈姆法》（Lanham Act）適用於原創表達作品。如果滿足 Rogers 審查標準的任何一方面，商標的使用將在各種商標侵權審查標準下進行進一步分析。然而，大多數商標權人在以往的嘗試中都未滿足 Rogers 審查標準的要求。過去，法院認定書籍標題、歌曲名稱、電視節目標題，電子遊戲以及模仿照片包含了超越《蘭哈姆法》商標保護的藝術表達。

然而，最近美國聯邦第九巡迴上訴法院在 *Gordon v. Drape Creative Inc.*, No. 16-56715 (9th Cir. July 30, 2018) 案（以下簡稱“Gordon 案”）中對一個可能滿足 Rogers 審查標準的事實問題作出了認定。在 Gordon 案中，商標權人創作了各種與蜜獾有關的標語，這些標語通過 YouTube 視頻在互聯網上流行起來。於是，商標權人針對包括有聲書籍、賀卡、杯子和衣服在內的商品分類將標語“蜜獾不在乎（Honey Badger Don't Care）”註冊了商標。Gordon 案的被告推廣了一系列賀卡，這些賀卡使用了商標權人的標語，僅作了很小的改變。

在地方法院駁迴訴訟之後，第九巡迴上訴法院認定這些賀卡是滿足 Rogers 審查標準的表達性作品。與過往法院的判決不同的是，第九巡迴法院認為，根據 Rogers 審查標準的第一點，存在一個事實問題，即賀卡中對註冊了商標標語的使用是否具有藝術關聯。Gordon 案判決書特別指出，“藝術關聯”問題考察的是“商標是否與被告自身的藝術相關”，還是說商標的使用只是被告為了盜用商標中固有的商譽或毫無理由地使用商標。

總結而言，知識產權權利人必須意識到，在創造性和表達性作品中使用商標是有限制的。例如，對僅具有少量藝術表達的版權作品來說，作者應該注意避免在該作品的商業化使用中包含他人在該作品涉及的產品或者服務上註冊的商標。僅具有少量藝術表達的版權作品的例子可包括基礎攝影作品或某些軟件應用。同樣，在對待著名商標時應該尤其小心，因為即使版權作品的性質和市場不同於著名商標的商品和服務，也可能發生對著名商標的稀釋或醜化。

對於具有足夠多藝術表達的原創作品，作品中使用的商標仍然需要與藝術表達有關聯，例如通過模仿商標的方式。否則，版權所有者在將版權作品商業化時可能會冒商標侵權的風險。