

企业商标权与言论自由的界限*

——以美国商标法上的戏仿为视角

李雨峰

内容提要:商标的历史非常久远,但把商标作为财产保护却迟至 19 世纪。美国宪法中的“知识产权条款”不是商标法的立法基础。但在美国,公民、法人享有的商标权和言论自由都有其宪法基础。在商业领域,商标戏仿指的是把他人的商标作为批评、调侃对象的行为。戏仿在商标权与言论自由之间制造了一种紧张关系。一方面,商标所有人希望借助现代商标制度防止他人对自己标志的擅自使用;另一方面,第三人又希望借助言论自由的保护,对他人的商标进行最大程度的利用。如何解决商标权与言论自由之间的冲突,构成了司法实践中的难题。商标不同于传统财产、应受一定程度的限制这一属性并不能为戏仿提供言论自由的保护。在实践中,美国法院探索了“可替代的其他充分的传播手段”、“非商业性言论”等进路来解决商标权与言论自由的冲突。“可替代的其他充分的传播手段”标准无法解决戏仿的对象是商标本身而引起的问题,“非商业性言论”标准面临的困扰是无法划分商业性/非商业性言论之间的界限,为此,美国的立法和司法实践引入了“合理使用”标准。

关键词:戏仿 商标权 言论自由 可替代的传播手段 合理使用

李雨峰,西南政法大学教授,重庆市沙坪坝区人民法院副院长。

美国宪法第一修正案规定,“国会不得立法……限制言论、出版自由……”。这一规定被认为是言论自由的基石,为美国公民的言论提供了一种基础性保障。依此条款,美国最高法院否决了诸多试图压制公民言论的政府措施。^[1]然而,美国法院对言论的保护并不是划一的,它针对不同类型的言论发展出了不同的审查基准。^[2]更重要的是,公民、法人在行使言论自由的时候,往往会涉及到他人的商标权,如对他人商标的戏仿。此时,言论自由是否当然地优于他人的商标权?如果真如理查德·爱泼斯坦(Richard Epstein)、詹姆士·伊利

* 本研究受耶鲁大学中国法研究中心“言论自由的一般理论”项目支持,同时本文是笔者主持的国家社科基金项目“侵害商标权判定标准研究”和重庆市教育委员会第二批高等学校优秀人才资助计划项目“网络环境下商标侵权问题研究”的阶段性成果。

[1] 参见[美]安东尼·刘易斯:《言论的边界》,徐爽译,法律出版社 2010 年版,第 4 页。

[2] 何永红:《基本权利限制的宪法审查》,法律出版社 2009 年版,第 84 页。

(James Ely)所主张的那样,“所有的权利,都应当是基础性的”,^[3]又该如何解决言论自由与商标权的冲突?与此相关的一个根本性问题是,商标权是一种宪法性权利吗?

一 商标权在美国宪法中的地位

商标是营业者表明自己身份的信任机制,^[4]是用来区分同类商品或服务的符号。按照本杰明·卡多佐(Benjamin Cardozo)的思路,这一概念之所以有它现在的形式,几乎完全应归功于历史,除了将它视为历史的产物外,我们便无法理解它们。^[5]正是在这个意义上,波斯纳指出,法律是最“依赖于往昔”的、尊崇传统、先例、谱系、古老文本、古代术语的学科。^[6]

历史学者把商标的起源诉至人类知识产生的时代。^[7]商标在西方的雏形是那些烙在羊群或者牛群身上的烙印,据此,主人们可以识别出自己的动物。因此,有学者指出,英文中的“牌子”一词来自盎格鲁/萨克逊词汇中的“烫烧”。^[8]小亚细亚和古埃及时期,人们就在砖块上雕刻标记。之后共和时期与帝国时期,罗马、古希腊、意大利、英国、德国、法国等国的人们已开始陶器、铅管、铜器等器物上使用一些标记,甚至有的客栈和商店也使用这类符号。^[9]这些标记要么是负责的自由人、奴隶、艺人或者工匠的姓名、姓名简称,要么是一些有装饰作用的纹章。很多时候,在这些姓名和纹章之后还刻有图片或者照片。这意味着,这些姓名和纹章除了作为商标外,还履行着政府或者官方监管的职能。^[10]在谈到古罗马对商标的使用时,有位学者告诉我们:“所有这一切都向我们展示了被法律史学者忽略的罗马的商业生活。就其结果看,罗马的商业关系,尽管其依据的原则与我们普遍想象的大相径庭,但帝国时期的罗马同样充斥着类似我们今天的商业热潮。制造商的标记并不少见,他们与现代贸易中所熟知的营销制度密切相关。”^[11]中世纪的西方还出现了一些管理性的生产标记,法律、行政命令或者行会条例强制使用这种标记,这样就可以查到那些可归责的艺人并对其进行处罚;或者发现那些本国行会垄断的走私品,并对其进行没收。^[12]那个时期的中国和日本,也出现了类似标志。^[13]

尽管如此,对商标的保护却远晚于对一般财产的保护。到1803年,埃尔顿(Elton)勋爵才明确提出“不正当竞争”这一概念。^[14]之后,英美普通法开始通过假冒之诉解决商标纠纷案件。在立法层面,美国国会于1870年通过了第一部联邦《商标法》,该法一般性地规定了商

[3] [美]G. S. 亚历山大:“财产权是基础性的吗?”郑磊译,载胡建森主编:《公法研究》第5辑,浙江大学出版社2007年版。

[4] 卢曼指出人们在面对复杂性的社会交往时,必须对其进行简单化,从而将复杂的关系简化为可信任的和不可信任的。在这个意义上,商标就是经营者向他人提供信任的一种机制。参见卢曼:《信任:一个社会复杂性的简化机制》,翟铁鹏、李强译,上海人民出版社2005年版,第62页。

[5] [美]本杰明·卡多佐:《司法过程的性质》,苏力译,商务印书馆1998年版,第31页。

[6] 当然,波斯纳对历史研究的方法带有一定的批判性,在他看来,很多情况下人们对古老知识、古老文本的膜拜仅是一个面具,他们真正的目的是为当下制造一个合理的理由。参见:[美]理查德·A. 波斯纳,《法律理论的前沿》,武欣、凌斌译,中国政法大学出版社2003年版,第149页。

[7] Samuel Birch, *History of Ancient Pottery: Egyptian, Assyrian, and Greek, Etruscan, and Roman*, Genenal Books UC, 1858, pp. 12, 17.

[8] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, Thomson Reuters, 2008, § 5:1.

[9] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:1.

[10] Edward S. Rogers, Some Historical Matter Concerning Trade-Marks, 9 *Michigan Law Review* 32 (1910).

[11] Edward S. Rogers, Some Historical Matter Concerning Trade-Marks.

[12] Frank I. Schechter, The Rational Basis of the Trademark Protection, 40 *Harvard Law Review* 814 (1927).

[13] Teruo Doi, *The Intellectual Property Law of Japan*, Oceana Publications, Inc., 1980, p. 6.

[14] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:2.

标的注册,而不问商标是用于州际贸易中,还是用于与外国的贸易中。但最高法院于1879年判决,1870年《商标法》违宪。在联邦范围内,商标权并没有宪法基础。^[15] 尽管美国《宪法》第1条第8款(8)规定,“为促进科学和艺术的进步,国会有权保障作者和发明人对其作品和发明在有限时间内的排他性权利”,但这一“知识产权条款”仅限于著作权和专利权,与商标权无关。商标权建立在先占权的基础上,与发明或者原创性作品并无关系。国会调整商标事宜制定规则的基础是贸易条款,即《宪法》第1条第8款(3)——“国会有权制定对外贸易、州际之间、与印地安人贸易的规则。” 按此,国会制定规则的权力只限于对外贸易、州际之间以及与印第安人的贸易,而1870年《商标法》既欲调整州际之间的商标使用,又欲调整一州之内的商标使用事宜,这超越了宪法对国会的授权,因此是无效的。^[16]

鉴于上述教训,1881年,美国国会通过的新《联邦商标法》限定了调整对象,它只调整对外贸易、与印第安人贸易中的商标注册事宜,而不包括州际贸易。直到1905年,美国国会才通过了第一部现代联邦商标注册法。有学者评价说,按照今天的水准,1905年的美国联邦商标法是非常有限的,其仅为臆造商标和任意商标提供保护。^[17] 虽然1920年国会对1905年商标法进行了修改,但其仍然不能有效应对20世纪的贸易现实,为此美国制定了著名的1946年《蓝哈姆法》。为防止1946年《蓝哈姆法》重蹈1870年法的覆辙,参议员委员会挖掘了商标权的基础。参议员委员会指出,商标保护的只是商誉,它旨在通过制止盗用来防止他人不当抢夺商标所有人的客户,商标保护的是防止公众误认的权利。国会有权创设这样的实体权利,明智的公共政策要求商标在全国范围内得到保护。^[18] 对商标权理论基础的挖掘使最高法院认可了商标权在宪法中的地位。^[19]

二 商标权与言论自由的冲突

商标权的宪法地位加剧了法官在解决商标权与言论自由之间的冲突时的难度。一方面,财产权是否应如言论自由那样在司法实践中获得同等保护还存在着诸多分歧;^[20] 另一方面,那些与商标权形成冲突的言论更多的是商业言论而非政治言论,商业言论在司法实践中受到保护的力度明显低于政治言论。这样,当他人擅自使用另一个人享有商标权的标志时,法院就不能笼统地以言论自由优先为由支持被告的行为。那么,这种冲突是如何形成的呢?

商标权是对文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合以及上述要素之组合等识别性标志的法定垄断权。藉此,商标所有人排除了他人对这些符号利用的可能性。如果他人未经许可,擅自将与注册商标相同或近似的标志用于与商标所有人之经营领域相同或类似的范围,并给消费者造成了混淆的可能性,行为人就构成了商标侵权(简称“混淆标准”)。现代传媒兴起之后,众多企业经常在媒介上经由商标推销自己的商品,以使自己的商标众所周

[15] 在各州享有的商标权,可通过普通法来保护。

[16] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:3.

[17] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:3.

[18] S. Res. No. 1333, 79th Cong. 2d Sess. (1946).

[19] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 5:4.

[20] James W. Ely, Jr., *The Guardian of Every Other Right: A Constitutional History of Property Rights*, Oxford University Press, 1998, p. 11.

知,并培植忠实的消费者。这样的广告推销与商品销售共同作用,产生了大量的驰名商标。在知名度、价值等方面,驰名商标远超一般商标。对驰名商标的保护当然可以使用混淆标准。然而,吊诡的是,相比一般商标,由于驰名商标更为一般消费者所熟悉,在他人未经许可擅自使用时,反而不会造成混淆的后果。驰名商标价值大,却无法获得与一般商标同样的保护,这显然背离了驰名商标制度的初衷。由此产生了对驰名商标的反淡化保护(简称“淡化标准”)。淡化是驰名商标识别和区分商品或服务的能力的降低,无论是否存在:(1)驰名商标所有人与其他人之间的竞争关系;(2)混淆、错误或者欺诈的可能性。淡化引起的损害在于“通过将商标用于非竞争性商品上,逐步蚕食和分散识别力,并使公众在心中淡忘该标志或者名称”。^[21]就对象而言,仅有驰名商标(无论是否注册)可通过淡化标准获得保护。淡化标准是在混淆标准之外给予驰名商标的一种特别保护。当然,如果被告对他人驰名商标的使用给消费者造成了混淆,商标所有人完全可以通过混淆标准获得保护。只有在无法适用混淆标准获得保护的前提下,驰名商标所有人才会考虑被告的行为是否构成了淡化。“传统的商标侵权以混淆为前提,主要适用存在竞争关系的商业主体之间;而淡化并不适用这些领域。在具有竞争关系的当事人之间适用反淡化法,必然打破自由和公平的竞争的平衡,扭曲反商标淡化原理。”^[22]尽管在美国商标法上,淡化和混淆基础上的商标侵权标准是并列的,但在法律经济学者看来,二者的经济学基础是一样的,都增加了消费者的搜索成本。“如果[因为淡化]商标具有了其他联系,一个人看待它必须想一会儿才能确认它是某产品或服务的标志,那就不怎么经济了。”^[23]

另一方面,现代社会又是一个消费文化主导的符号消费社会。^[24]其间,商标在大众心目中充当着至关重要的营销性媒介之角色。各大企业争相注入巨资以扩大其商标的识别作用。在这个过程中,诸多的驰名商标变成了戏仿的对象。^[25]“戏仿是一种演绎和创作表达形式,其特点是在整合被戏仿对象的一些显著特征的同时,改变它的一些特点;目的是嘲弄该对象,以达到幽默或者致人怨恨与不安的后果。”^[26]在商标领域,作为一种简单的娱乐形式,戏仿把商标所有人创立的理想形象与对该商标的不敬表现并列对照。“它必须传达两个矛盾的信息:戏仿是原创性的;但它也不是原创性的,它是戏仿。”^[27]这不仅要求戏仿与原创有所区别,它还必须传达清晰的讽刺、戏弄、玩笑或娱乐之意蕴。诚然,戏仿具有强烈的文艺批评和社会批评的功能,受美国第一宪法修正案的保护。在某些情况下,戏仿还会制造出公共善品。^[28]但是,戏仿在一定程度上还有可能贬损驰名商标的声望,构成对驰名商标的淡化。这样,戏仿就在商标权与言论自由之间制造了一种紧张关系。一方面,商标所有人希望借助现代商标制度防止他人对自己标志的擅自使用;另一方面,第三人又希望借助言论自由的保护,对他人的商标进行最大程度的利用。如何平衡二者之间的关系,既能充分保障公民的私有财产权,又能维持构成自治之核心的言论自由,就成了法院面临的难题。

[21] Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 *Harv. L. Rev.* 813, 825 (1927).

[22] 孔祥俊:《商标与反不正当竞争法》,法律出版社2009年版,第382页。

[23] Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?* 21 *J. Legal Stud.* 75 (1992).

[24] [法]波德里亚:《消费社会》,南京大学出版社2000年版,第120页。

[25] Keren Levy, *Trademark Parody: A Conflict Between Constitutional and Intellectual Property Interests*, 69 *Geo. Wash. L. Rev.* 425 (2001).

[26] Robert J. Shaughnessy, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 *Va. L. Rev.* 1079 (1986).

[27] *People for the Ethical Treatment of Animals v. Doughney*, 263 F.3d 359 (4th Cir. 2001).

[28] 苏力:《戏仿的法律保护和限制》,载《中国法学》2006年第3期。

三 商标权与言论自由之冲突的解决路径

(一)“可替代的传播手段”标准

现代商标理论认为,商标不是普通意义上的财产,它只是一个指示商品来源的语词或者符号,其控制范围远不可与传统财产同日而语。格泽尔(Gesell)法官强调说,商标所有人的权利仅限于他人未经授权的损害性的对标志的使用。^[29] 商标权并不允许所有人压制他人交流思想、表达看法的非授权性使用。正如霍姆斯法官在马萨诸塞州最高法院任职时所说的:“当普通法形成了关于商标和商业名称的理论时,它在商业广告中所创设的权利,并不比《失乐园》的作者享有的权利更绝对。”^[30]

然而,这些笼统的观点并没有给法院判案提供充分的实证标准。相反,美国法院在审理涉及商标戏仿的案件时,发展出了“可替代的传播手段”这一进路。这一进路最早由美国最高法院在劳埃德有限公司案^[31]中所创造。劳埃德有限公司拥有一个大型的零售购物中心。除极少例外,该中心不许用于民间或者政治用途,并有严格的不许在该中心散发传单的规定。一些抗议者试图在该中心散发传单,被保安阻止,保安建议他们到零售中心之外的公共街道或者人行道上散放。这些抗议者认为其基于美国第一宪法修正案中的言论自由之利益受到侵害,遂提起诉讼,请求法院颁发禁令,并给予宣告性的救济。地区法院强调,该中心“对一般公众开放”,“与公共的商业区功能相似”,被告禁止原告散发传单的行为构成了对其宪法第一修正案之权利的伤害。第九巡回上诉法院支持了地区法院的判决。最高法院推翻了上诉法院的判决,指出劳埃德公司的私有财产并没有捐献给公用,以确保被告的言论自由。劳埃德公司的零售中心并没有丧失私有性质,也没有丧失宪法第十四修正案的保护,一般公众使用该中心的目的只是与中心的租赁者从事交易活动。在本案中,散发传单与销售中心的活动没有任何关系,散发传单者有可替代的(其他)充分的传播手段,意即其可以到隔壁的街道等处散发传单,也可以在购物中心门口之外行使其言论自由。也就是说,原告若实现自己的言论自由,并不一定必须进入被告的私有领地范围,他们有其他的选择。

按照“可替代的(其他)充分的传播手段”这一标准,如果第三人在表达自己的意见时,并不必然要使用他人的财产才能达成目的,则第三人的擅自使用就无法依赖言论自由获得保护。这一进路暗示,言论自由不能成为擅自侵害他人财产的借口。该进路与版权法上的思想/表达二分法有殊途同归之妙。按照思想/表达二分法,如果一个思想仅有一种或者几种有限的表达方式,第三人使用的哪怕是表达,也不构成对版权侵权。其目的也正在于保护美国公民基于宪法第一修正案中的权利。^[32]

之后,“可替代的(其他)充分的传播手段”这一进路就为法官审理商标权与言论自由的冲突案件所沿用。在达拉斯牛仔啦啦队案^[33]中,主审法官指出,“原告的商标具有财产权的属性……就其本身而言,如果存在可替代的充分的传播途径,就无须依赖于第一修正案。”

[29] Lucasfilm Ltd. v. High Frontier, 622 F. Supp. 931 (D. D. C. 1985).

[30] Chadwick v. Covell, 151 Mass. 190, 193, 23 N. E. 1068, 1069 (1890).

[31] Lloyd Corp., Ltd. v. Tanner, 407 U. S. 551 (1971).

[32] 李雨峰:《思想/表达二分法的检讨》,载《北大法律评论》(第8卷第2辑),北京大学出版社2007年版。

[33] Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd., 604 F. 2d 200(2d Cir. 1979).

(二)“非商业言论”标准

“可替代的传播手段”这一标准意在保护公民言论自由的同时,为法院提供一个确保他人财产权的判案指南。但在理论界,有人指出,该标准仍会损害美国宪法第一修正案中的权利。因为这种进路会限制对他人的标志、名称、作品等进行批评、评论的方式,而这些方式恰恰可能是评论者认为最为有效的。^[34]

更重要的是,如果第三人意图戏仿的对象是商标本身时,“可替代的传播手段”这一标准就无法使用。因为,第三人若要戏仿他人的商标,必然要使用该商标,此时并没有其他的可替代的手段。这一矛盾在著名的宾永公司案^[35]中就凸显出来。原告宾永公司(L. L. Bean Inc.)是一家销售运动器材和服装的公司,对 Bean、Bean's、L. L. Bean 标志享有商标权,其在邮购订单目录中,使用上述三个注册商标。被告德雷克出版公司出版的《上流社会》(*High Society*)是一种面向成人的色情杂志,在1984年10月出版的那期杂志的第36和第37页,出现了带有 L. L. Bean's Sex Catalog 的内容,还同时刊登了一些裸体模特的图片,这些裸体模特的露骨性感部位正在使用一些以粗俗滑稽方式描写的“产品”。该文章在杂志的目录栏被标为“幽默”和“模仿”栏目。宾永公司认为被告淡化了其商标,地区法院支持了原告的主张,美国第一上诉法院推翻了地区法院的判决。上诉法院认为,《上流社会》戏仿的是宾永公司的商标本身,其没有可供选择的充分的途径,因此,必须重新思考商标权与言论自由之间的冲突。由此,上诉法院采用了商业言论/非商业言论二分法的进路。

在早期判例中,受美国宪法第一修正案保护的言论基本限于政治方面。直至1942年,美国最高法院才开始在一则判例中,将商业交易言论置于美国第一宪法修正案的保护之下。^[36]但它并没有忽略商业言论与非商业言论之间的区别。相反,它认为,将传统上属于政府规制的商业言论与其他言论不做区分是不合常识的。^[37]最高法院指出,“对商业言论与非商业言论要求同等的宪法保护,会通过简单的拉平过程,淡化第一修正案对非商业言论的保障。”^[38]我们对商业言论仅提供有限的保护,使其与商业言论在第一修正案价值中的次要地位相一致;而使非商业领域的言论免受政府的规制。^[39]

《上流社会》刊登宾永公司的商标,并没有借用此商标推销自己的产品或服务。它只是将该标志与模特的裸体图片置于一处;而且,这些裸体模特的露骨性感部位正在使用一些以粗俗滑稽方式描写的“产品”。这种戏仿行为尽管在一定程度上贬损了宾永公司的声望、丑化了宾永商标,因其属于非商业性言论,同样受到保护。一如霍姆斯所说,“那些为我们所痛恨的思想,同样自由”。在美国这样以言论自由为基本民权的国家,当非商业性言论与财产权发生冲突时,财产权经常让位于言论自由。著名的商标专家麦卡锡指出,如果反淡化法授权商标所有人禁止他人将该标志用于非商业领域,以防止造成否定性或者令人不安的后果,那么,一个公司就可以通过禁止他人使用其名称而使其行为免受批评。^[40]这显然对社会大众是不利的,也不利于自由竞争市场的维护。

[34] Keren Levy, Trademark Parody: A Conflict Between Constitutional and Intellectual Property Interests, 69 *Geo. Wash. L. Rev.* 443 (2001).

[35] L. L. Bean Inc. v. Drake Publishers, Inc., Et al, 811 F.2d 26 (1987).

[36] Valentine v. Chrestensen, 316 U.S. 52 (1942).

[37] Virginia Pharmacy Bd. v. Virginia Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976).

[38] Albert Ohralik v. Ohio State Bar Association, 436 U.S. 447 (1978).

[39] Albert Ohralik v. Ohio State Bar Association, 436 U.S. 447 (1978).

[40] J. Thomas McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, § 24:128.

商业性言论/非商业性言论的进路影响了很多法院的判决,也为 1996 年 1 月 16 日通过意在统一各州立法的《联邦反商标淡化法》(Federal Trademark Dilution Act, FTDA)所隐含。《联邦反商标淡化法》除规定了淡化的概念、驰名商标的认定条件外,还规定了抗辩措施。按照《联邦反商标淡化法》,比较广告、非商业性使用、任何新闻报道及评论都可构成对原告淡化之主张的抗辩。该法并没有明确戏仿的合法性,但该法的立法报告指出,“该法并不禁止或者损害非商业性言论,诸如戏仿、讽刺、评论或其他表达形式,它们不属商业交易的范畴”^[41]。这似乎又承认了戏仿对于淡化之主张的抗辩属性。《联邦反商标淡化法》通过之后,美国第九上诉法院审理的马特尔公司案(Mattel Inc.)就采纳了这种立场。第九巡回上诉法院指出,“歌曲及名称是表达性言论,属于 1996 年反淡化法规定的非商业性言论,受宪法第一修正案保护,可以免责。歌曲唱片的销售及营利并不影响戏仿的非商业性质,因为被告并没有把 BARBIE 这个标志作为自己的商标推销自己的产品。”^[42]

(三)“合理使用”标准

在 2006 年之前,戏仿若要免责,必须在非商业言论的框架下进行解释。但 2006 年 10 月 6 日后,这种情况发生了变化。在这一天,美国国会通过了对《联邦反商标淡化法》的修正(Trademark Dilution Revision Act of 2006, TDRA)。《联邦反商标淡化法修正案》的一个重要内容就是对造成淡化的两种形态,即模糊和贬损,进行了界定。“因模糊造成的淡化”是指,因一项标志或商号与某驰名商标近似而产生了联系,该联系损害了驰名商标的识别性/显著性。在认定模糊造成的淡化时,法院可以考量下列因素:(1)标志或商号与驰名商标的近似度;(2)驰名商标固有的或获得的显著性的程度;(3)商标所有人实质上对标志进行排他性使用的范围;(4)驰名商标的被认可程度;(5)标志或商号的使用人是否打算与驰名商标之间创造一种联系;(6)标志或商号与驰名商标之间的任何实际联系。“因贬损造成的淡化”是指,因一项标志或商号与某驰名商标近似而产生了联系,该联系损害了驰名商标的声誉。但该法并没有列举认定贬损时的考量要素。显然,认定驰名商标的模糊时,强调的是其识别性的降低;在认定驰名商标的贬损时,强调的是其声誉的降低。除此之外,《联邦反商标淡化法修正案》还规定了淡化的抗辩措施:(1)任何合理使用。包括对某驰名商标的指示性或描述性使用,或者对这种使用的促进,只要不是将驰名商标作为某人商品或服务的来源指示;还包括允许消费者对商品或服务进行比较的广告^[43]或促销活动;以及对某驰名商标所有人或其商品/服务的鉴别、戏仿、批评或评论。(2)任何形式的新闻报道和新闻评论。(3)任何非商业性使用。就戏仿而言,《联邦反商标淡化法修正案》与《联邦反商标淡化法》的最大区别在于,除了将其明确为一种独立的抗辩理由外,不再将其置于非商业性使用的框架之下,而是置于合理使用的范围之内,称为合理使用标准。然而,该法并没有明确,是否所有的戏仿行为都属于合理使用,都可免责。按照《联邦反商标淡化法修正案》,合理使用包括三种行为,即指示性使用或描述性使用,比较广告或促销行为,戏仿、批评、评论等行为。在语义上,《联邦反商标淡化法修正案》把“不将他人的驰名商标作为商品或服务的来源指示”仅限于指示性使用或描述性使用,而没有将之作为戏仿的条件。因此,在解释上就存在

[41] 141 Cong. Rec. 38,559 (1995) 转引自 Keren Levy, Trademark Parody: A Conflict Between Constitutional and Intellectual Property Interests, 69 Geo. Wash. L. Rev. 443 (2001)。

[42] Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002)。

[43] 参见 Deere & Company v. MTD Products, Inc., 41 F.3d 39(2d Cir. 1994)。

着三种可能性:第一,仅“不将他人的驰名商标作为商品或服务的来源指示”的戏仿行为才是《联邦反商标淡化法修正案》意义上的戏仿,这似乎与通常的语言习惯不符。第二,所有的戏仿,无论是否“将他人的驰名商标作为商品或服务的来源指示”,都属于合理使用,这似乎与之前的判例不符。第三,扩大解释,仅那些“不将他人的驰名商标作为商品或服务的来源指示”的戏仿属于合理使用,但那些可以获得免责的戏仿并不限于构成合理使用的戏仿,而应当结合认定“模糊”或“贬损”的要素具体把握。2007年第四上诉法院审理的路易·威登案^[44]采纳的是第三种进路。

路易·威登公司(LVM)是闻名世界的豪华手提箱、手提包、皮制品及配件制造商,其拥有的商标包括“LOUIS VUITTON”、“LV”、“Monogram Canvas mark”、“Multicolor design”、“Cherry design”等。高贵狗狗公司(Haute Diggity Dog, LLC)是一家主要经营宠物狗的咀嚼玩具、睡床的小公司,该公司产品的名称戏仿了很多高端品牌,如,Chanel No. 5(香奈儿)被戏仿为 Chewnel No. 5、Dior(迪奥)被戏仿为 Dogior。高贵狗狗公司经营的咀嚼玩具取名为“Chewy Vuiton”,外观很像小手提包,使用的标志为“CV”,其无疑会让人联想起路易威登同样形状、设计、色彩的手提包。路易·威登公司向设在弗吉尼亚东区的地区法院起诉,认为高贵狗狗公司的行为构成了模糊和贬损,造成了对其标志的淡化。地区法院判决被告胜诉,第四上诉法院基于不同的理由维持了原判。上诉法院认为,按照《联邦反商标淡化法修正案》,任何合理使用都不能把他人的驰名商标用于指示自己商品/服务的来源。在本案中,高贵狗狗公司把戏仿的标志用于指示自己的商品当属无疑,因此,其戏仿行为不构成合理使用。但上诉法院并没就此判决被告的行为构成淡化,而是依照《联邦反商标淡化法修正案》列举的六要素讨论高贵狗狗公司的戏仿行为是否构成了对LV的“模糊”。上诉法院认为,按照《联邦反商标淡化法修正案》列举的认定“模糊”的第(2)(3)(4)项因素,原告的标志非常驰名、具备很强的识别性并无疑问。不过,尽管高贵狗狗公司模仿了原告的驰名商标,但其行为同时也表明,“CV”本身不是驰名商标,只是对“LV”商标的戏弄,因为该驰名商标的识别性太强,戏仿反而不宜损害其识别性。相反,此番行为把路易·威登的标志偶像化,还提高了其识别性。据此,法院驳回了原告关于被告的行为对其驰名商标“模糊”的主张。但这一判断以被告自己使用的标志与驰名商标存在差别为前提。如果被告原封不动地使用原告的驰名商标,就可能会造成“模糊”,无论这种使用是否造成混淆、二者之间是否存在竞争关系,以及原告是否遭受了实际的损害。上诉法院例举说,将DUPONT(杜邦)用于鞋子、BUICK(别克)用于阿司匹林、KODAK(柯达)用于钢琴上,就将构成模糊引起的淡化,因为这些驰名商标标志本身未经授权被用在了不相关的商品上,降低了它们指示唯一来源的识别性。本案中,尽管被告的标志与原告的标志近似,但也存在明显的区别,这些区别足以说明,它不可能损害原告标志的识别性。另外,上诉法院还讨论了被告的行为是否造成“贬损”。原告主张,一只狗可能会因“Chewy Vuiton”玩具而窒息,这使原告遭受了损害;而且,一个价值10美元的玩具与1190美元的LV手提包相比,显然价值低廉。法院指出,原告提出的证据并不充分,纯属自己的一种想象,无法说明自己的商标遭受贬损。“没有任何证据表明,任何一只狗,因诸如Chewy Vuiton这样的咀嚼玩具而窒息,也没有任何基础可以断定,一只狗可能会因这样的玩具而窒息。”^[45]为此,上诉法院驳回了原告的上诉。

[44] Louis Vuitton Maletier S. A. v. Huate Diggity Dog, LLC. Et al., 507 F. 3d 252(2007).

[45] Louis Vuitton Maletier S. A. v. Huate Diggity Dog, LLC. Et al., 507 F. 3d 252(2007).

四 结 语

波斯纳法官曾将商标戏仿分为三类:第一类是对竞争对手的商标进行戏仿的比较广告,这是一种提供产品信息的有效率的方法,可以免责;第二类是对竞争对手的商标进行戏仿但有造成混淆可能性的行为,该类行为因为增加了消费者的搜索成本而应当承担责任;第三类是非竞争对手对他人商标进行戏仿但不会造成混淆的情形。^[46] 本文主要探讨的是因第三类戏仿而引起的商标权与言论自由之间的冲突。在长期的发展中,美国法院分别发展出了“可替代的其他充分的传播手段”、“非商业性言论”、“合理使用”等标准。“可替代的其他充分的传播手段”标准无法解决戏仿的对象是商标本身而引起的问题,“非商业性言论”标准面临的困扰是无法划分商业性/非商业性言论之间的界限。为此,《联邦反商标淡化法修正案》将戏仿纳入了“合理使用”的范畴。然而,这一标准最终诉诸的是驰名商标本身显著性的减低或声望的损害。倘若如此,戏仿和一般的商标淡化行为还有区别吗?特别是,美国第四上诉法院在路易·威登案明确表示,戏仿获得免责以其使用的标志和驰名商标存在差异为前提。果真如此,是否还存在对驰名商标的戏仿空间?而戏仿所依托的美国宪法第一修正案还能得到保障吗?

[Abstract] Compared with protection of properties, trademark was given the protection as late as the 19th century, though it had a long history. The intellectual property clause contained in the US Constitution has not established a legislative basis for trademark law. In America, however, both freedom of speech and trademark right enjoyed by citizens and legal persons are based on the constitutional mandate. In business field, trademark parody refers to criticism and ridicules of others' trademarks, thus creating a tension between trademark right and freedom of speech. On one hand, a trademark owner wants to prevent others from using his/her own trademark without authorization with the help of modern trademark system; on the other hand, a third party hopes to make use of others' trademarks to the maximum under the protection of freedom of speech. How to solve the conflict between trademark right and freedom of speech poses a thorny problem in judicial practice. The fact that trademark is different from real estate and the attribute that it should be limited to some extent can not provide parody with protection of the First Amendment to the US Constitution. In practice, three approaches, namely, sufficient alternative communication means, non-commercial speech and fair use, have been explored by court to solve the conflict between trademark right and freedom of speech. However, the test of sufficient alternative communication means can not resolve the problem that the target of parody is trademark itself. The test of non-commercial speech is facing the difficulty of defining the line between commercial and non-commercial speeches. As a result, the test of fair use has been introduced in judicial practice in the US.

(责任编辑:姚 佳)

[46] [美]理查德·波斯纳:《知识产权法经济分析》,北京大学出版社 2005 年版,第 203-204 页。