

國立臺灣大學法律學院法律學系



碩士論文

Department of Law

College of Law

National Taiwan University

Master's Thesis

論虛擬角色之智慧財產保護界線—以商標權及不公平
競爭規範為核心

The Boundaries of Intellectual Property Protection for Fictional Characters: A
Study Centered on Trademark Law and the Regulation of Unfair Competition

陳佳凌

Chia-Ling Chen

指導教授：李素華 博士

Advisor: Su-Hua Lee, Ph. D.

中華民國 114 年 7 月

July, 2025

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

論虛擬角色之智慧財產保護界線—以商標權及不公平競爭
規範為核心

The Boundaries of Intellectual Property Protection for
Fictional Characters: A Study Centered on Trademark Law
and the Regulation of Unfair Competition

本論文係陳佳凌君（學號: R11A21081）在國立臺灣大學法
律學系完成之碩士學位論文，於民國114年7月1日承下列考試委
員審查通過及口試及格，特此證明

指導教授：李宗寧

口試委員：
李宗寧
陳培芸
陳鈞昇

謝辭

在燠熱的夏日時光裡，偶有微風陣陣，風起風止不知何處，而我在臺大的碩士生涯，便結束於此。



這本論文得以完成，首先要感謝素華老師一直以來的指導與鼓勵，老師總是給我很大的空間自由探索，並在我遭遇困難時，及時指正或提供不同的思考方向，而每次面談結束後，老師溫暖的「加油喔！」更是一次次讓我產生繼續前進的力量。也誠摯感謝皓芸老師及龍昇老師在口試時給予我的諸多建議，使我能更加精進論文的內容及格式，更獲得許多嶄新的思考角度。

其次想要感謝我的家人們。謝謝爸媽在我求學過程的資助，並且大力支持我所做的各個決定。此外，每當我寫論文壓力過大或身體不適時，你們往往會提醒我要放鬆心情、好好休息，或分享起自己的人生經歷，這些從小到大聽過無數次的話語，總是能令我感到安心。也謝謝姑姑一家多年來對我的照顧，每次去姑姑家都很開心，那些熱騰騰的飯菜、帶回宿舍的點心和水果、對論文和生涯規劃的討論，都深深鐫刻在我的臺北生活裡。

在臺大的這七年年歲，也有幸認識了許多好友，感謝有你們一路互相扶持。謝謝宛柔，各種生活或學業的大小事都能毫無顧慮地和妳分享，平常還會一起追桌球賽事、團購湊免運、出國旅遊，讓我的碩士生活增添不少元氣，也變得更加多采多姿；謝謝靖閔和宏儀，上研究所後我們漸漸熟識，不論是上課、律訓、逛展覽、吃飯聊天，都有妳們陪伴在我身邊，回想起來都是無比快樂的片段；謝謝翊筌和皓翔，見面時和你們分享近況、討論法律問題、一起慶生，總是讓我覺得有趣又放鬆；謝謝亘婷和竣能，我分別詢問了你們眾多關於口試及論文格式的問題，而你們總是不厭其煩又細心地回答我的疑惑。當然，還有好多想感謝的人，謝謝遲黼、于庭、姿雨、清晴、宜盈、秉諭、力齊、亭瑄、宛瑩、秀蓮、Chiara、性平會的同事們、華研所的同事們，你們給予的幫助、關心及信任，對我而言都很重要！

透過撰寫論文的過程，我似乎也更了解自己了，那時而脆弱、時而堅韌的自我，

願意妥協抑或持續堅持的界線，都是我過往未曾察覺的部分。所以，我也相當感激此次研究經驗帶來的成長及體悟，這段苦樂相參的回憶，我將會放在心中好好珍惜，伴我度過往後的四季更迭。



陳佳凌

2025.7.17

摘要

於角色經濟及科技創新時代，虛擬角色與人類真實生活之連結日益緊密。虛擬角色現身於日常用品中、成為心靈寄託，更可能承載特定文化意涵；人類亦能更直接地體驗虛擬角色之世界、與之互動，並以人工智慧技術開創創新角色型態，真實及虛擬之界線可謂日漸模糊。面對此發展趨勢，智慧財產權領域如何彈性因應，並於虛擬角色的法律保護範圍及公眾自由使用空間之間劃定適當界線，實須深入研析。

本文首先將介紹虛擬角色之定義及特性，並簡述我國相關產業現況及法律議題，以彰顯虛擬角色之特色，以及其在我國的研究價值與重要性。其次，將進一步比較美國與我國之智慧財產權法對虛擬角色保護界線之異同。於研究範圍設定上，由於美國法肯認得以著作權及商標個別保護虛擬角色，而我國法對虛擬角色則尚未明確肯認著作權保護，主要採取商標權為主，公平交易法為輔之保護模式，故本文以美國著作權及商標權之保護，對照我國之商標權及公平交易法保護，作為研究核心。

經由兩國法律制度、實務判決及學說見解分析，本文發現美國實務於著作權與商標權並行保護及商標權接續保護下，曾出現保護範圍過度擴張的現象，遂逐步透過強調言論自由保障及嚴格檢視商標權範圍，以調整偏移之保護界線。相較之下，我國實務於商標權適用上對虛擬角色概念尚欠認識，亦嚴格判斷商標使用與否，實質上權利範圍較為限縮；而公平交易法自 2015 年修正後，表徵仿冒規範之保護範圍大幅縮減，概括條款亦受限於高適用門檻及補充原則，實務運用似難以充分發揮補充功能。整體觀之，兩國於虛擬角色之智財保護範圍、實務發展趨勢，以及實務關注重心上均呈現顯著差異，故我國若欲強化虛擬角色領域發展，尚有調整空間。

最終，本文以美國之發展經驗為借鑑，反思我國未來可能之調整方向。於商標法及公平交易法面向，本文建議應加強對於虛擬角色概念及特性之認知，並適度調



整保護範圍，使智財法律適用得以切合產業實務所需。期能為虛擬角色建立更完善靈活之智財法保護，裨益未來相關產業蓬勃發展。



關鍵詞：虛擬角色、商標權、商標使用、公平交易法、蘭哈姆法、保護界線。

Abstract

In the era of character-driven economies and technological innovation, the connection between fictional characters and real human life has become increasingly intimate. Fictional characters now appear in everyday products, offer emotional companionship, and often embody specific cultural meanings. At the same time, advances in artificial intelligence allow people to interact with fictional worlds more directly and even create new characters, blurring the boundary between the real and the virtual. These developments raise important questions about how intellectual property law can flexibly adapt to protect fictional characters while safeguarding the public's freedom of use.

This thesis first introduces the definition and characteristics of fictional characters and provides an overview of the current state of relevant industries and legal issues in Taiwan, aiming to highlight the uniqueness of fictional characters and the importance of research in this area. It then compares the approaches of the United States and Taiwan regarding the scope of legal protection for fictional characters under intellectual property law. Given that U.S. law recognizes the protection of fictional characters under both copyright and trademark law, whereas Taiwan has not clearly affirmed copyright protection and instead relies primarily on trademark law and secondarily on the Fair Trade Act. Accordingly, this study focuses on analyzing the U.S. legal framework of copyright and trademark protection in comparison with Taiwan's use of trademark law and the Fair Trade Act.

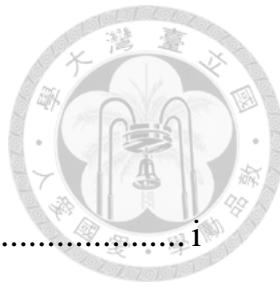
Through a comparative analysis of the two jurisdictions' legal systems, court decisions, and academic perspectives, this thesis finds that in the U.S., the concurrent protection of fictional characters under both copyright and trademark law, as well as the sequential assertion of trademark rights following copyright protection, has at times resulted in overprotection. In response, U.S. courts have increasingly emphasized freedom of expression and have applied stricter scrutiny to trademark claims. In contrast,

Taiwanese courts have shown limited recognition of fictional characters within trademark law and apply strict criteria to determine trademark use, leading to narrower protection in practice. Furthermore, since the 2015 amendment of the Fair Trade Act, protection against the imitation of distinctive symbols has been curtailed, and the general clause has remained difficult to apply effectively due to its high threshold and supplementary role. Given the significant differences between the two jurisdictions in terms of IP protection scope, practical trends, and legal priorities regarding fictional characters, Taiwan still has room to refine its legal framework to foster industry growth.

Drawing on the U.S. experience, this thesis concludes by proposing future directions for legal reform in Taiwan. From the perspectives of trademark law and the Fair Trade Act, it recommends enhancing the understanding of the concept and characteristics of fictional characters and appropriately adjusting the scope of protection to better align intellectual property laws with industry practices. Ultimately, this study aims to develop a more comprehensive and adaptable legal framework for fictional characters, thereby supporting the sustainable growth of related industries in the future.

Keywords: fictional characters, trademark right, trademark use, Fair Trade Act, Lanham Act, boundary of protection.

目次（簡目）

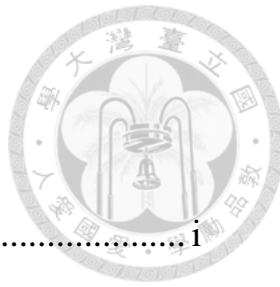


口試委員會審定書	1
謝辭	ii
摘要	iv
Abstract	vi
目次（簡目）	viii
目次（詳目）	xi
表次	xxii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機及目的	1
第一項 研究動機	1
第二項 研究目的	2
第二節 研究方法及範圍	3
第一項 研究方法	3
第二項 研究範圍	3
第三節 研究架構	4
第二章 虛擬角色簡介	6
第一節 虛擬角色之基礎概念	6
第一項 虛擬角色之定義	6
第二項 虛擬角色之特性	7
第三項 虛擬角色之類型及演進趨勢	10
第二節 虛擬角色於我國之發展現況與法制挑戰	22

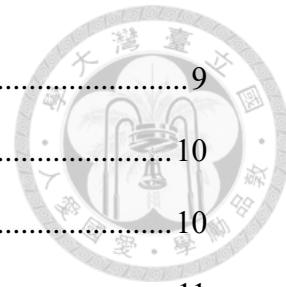
第一項	虛擬角色之發展基礎	22
第二項	虛擬角色之智財保護及挑戰	29
第三節	虛擬角色於我國之未來展望	36
第一項	良好發展契機	36
第二項	智財法保護之重要性	37
第三章	美國法對虛擬角色之保護	39
第一節	美國法下虛擬角色之保護範圍及界線	39
第一項	著作權及商標權之保護	39
第二項	智慧財產權及公共領域之衡平	41
第二節	美國法案例分析	44
第一項	著作權及商標權並行保護時期	45
第二項	商標權接續保護時期	80
第四章	我國法對虛擬角色之保護	109
第一節	我國法下虛擬角色之保護範圍及界線	109
第一項	註冊商標	109
第二項	未註冊商標	112
第三項	商標使用	119
第二節	我國法案例分析	128
第一項	虛擬角色之基礎保護範圍	128
第二項	虛擬角色商標之商標使用	165
第三項	小結	182
第五章	我國法與美國法之比較	184
第一節	虛擬角色商標之智財保護範圍	184
第一項	美國法：蘭哈姆法之廣泛保護	184
第二項	我國法：商標法及公平交易法共同保護	191

第三項 小結	206
第二節 虛擬角色實務判決之發展趨勢	207
第一項 美國法：案例多元而標準彈性	207
第二項 我國法：案例單純而標準嚴格	209
第三節 虛擬角色實務判決之關注重心	212
第一項 美國法：商標權及著作權之區分	212
第二項 我國法：商標使用之判斷	213
第三項 小結	215
第六章 結論與展望	217
第一節 虛擬角色之智財保護界線	217
第二節 未來調整方向建議	218
第一項 智財法調整方向	218
第二項 加強產業研究及推廣	221
第三節 未來研究方向建議	221
參考文獻	224

目次（詳目）



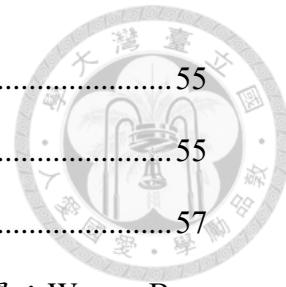
口試委員會審定書	1
謝辭	ii
摘要	iv
Abstract	vi
目次（簡目）	viii
目次（詳目）	xi
表次	xxii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機及目的	1
第一項 研究動機	1
第二項 研究目的	2
第二節 研究方法及範圍	3
第一項 研究方法	3
第二項 研究範圍	3
第三節 研究架構	4
第二章 虛擬角色簡介	6
第一節 虛擬角色之基礎概念	6
第一項 虛擬角色之定義	6
第二項 虛擬角色之特性	7
第一款 高度變動性	7
第二款 具備心理影響力	8



第三款 產業應用潛能多元	9
第三項 虛擬角色之類型及演進趨勢	10
第一款 文字角色 (Literary Characters)	10
第二款 圖像角色 (Pictorial Characters)	11
第三款 視聽角色 (Audio-Visual Characters)	12
第一目 傳統視聽角色	12
第二目 新興視聽角色	14
1. VTuber	15
2. 虛擬網紅	17
第四款 角色經濟繁盛	19
第二節 虛擬角色於我國之發展現況與法制挑戰	22
第一項 虛擬角色之發展基礎	22
第一款 產業面向分析	22
第二款 閱聽者面向分析	24
第一目 虛擬角色認知情形	24
第二目 跨領域閱聽情形	25
第三款 文化與文創面向分析	25
第一目 文化與文創發展沿革	25
第二目 應用實例舉隅	27
第二項 虛擬角色之智財保護及挑戰	29
第一款 著作權	29
第二款 商標權及不公平競爭	34
第三節 虛擬角色於我國之未來展望	36
第一項 良好發展契機	36
第二項 智財法保護之重要性	37



第三章 美國法對虛擬角色之保護	39
第一節 美國法下虛擬角色之保護範圍及界線	39
第一項 著作權及商標權之保護	39
第二項 智慧財產權及公共領域之衡平	41
第一款 公共領域之概念及發展	41
第二款 虛擬角色與公共領域	43
第二節 美國法案例分析	44
第一項 著作權及商標權並行保護時期	45
第一款 虛擬角色之商標註冊爭議	45
第一目 著名角色商標異議他商標註冊：Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co. 案	45
1. 案例事實	45
2. 法院判決	46
3. 判決簡析	47
(1) 角色商標權應用	47
(2) 著名角色商標之力量	48
第二款 著作權及商標權侵權：混用標準至分別獨立判斷	51
第一目 混用侵權標準：Walt Disney Productions v. Air Pirates 案及 DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc. 案	51
1. Walt Disney Productions v. Air Pirates 案	51
(1) 案例事實	51
(2) 法院判決	52
2. DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc. 案	54
(1) 案例事實	54
(2) 法院判決	54



3. 判決簡析	55
(1) 侵權判斷標準混用	55
(2) 公眾自由利用空間限縮	57
第二目 遷行連結著作權及商標權之判斷結果：Warner Bros., Inc. v. ABC 案	57
1. 案例事實	57
2. 法院判決	58
3. 判決簡析	60
第三目 區分著作權及商標權各自獨立判斷：Bach v. Forever Living Prods. U.S., Inc. 案	61
1. 案例事實	61
2. 法院判決	62
(1) 商標權及著作權個別獨立	62
(2) 商標權爭議	62
3. 判決簡析	64
(1) 著作權及商標權應個別判斷	64
(2) 虛擬角色與商業外觀	64
第三款 淡化、合理使用及戲謔仿作	66
第一目 著名角色商標淡化之影響力：Pillsbury Co. v. Milky Way Prods. 案	66
1. 案例事實	66
2. 法院判決	66
(1) 著作權爭議	66
(2) 商標權爭議	68
3. 判決簡析	68
(1) 著作權及商標權之相互影響	68



(2) 商標淡化之保護	69
第二目 漸趨重視言論自由保障：Mattel, Inc. v. MCA Records 案及 Mattel, Inc. v. Walking Mt. Prods. 案	70
1. Mattel, Inc. v. MCA Records 案	70
(1) 案例事實	70
(2) 法院判決	71
A. 地方法院判決	71
B. 聯邦第九巡迴上訴法院判決	73
2. Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods. 案	74
(1) 案例事實	74
(2) 法院判決	74
3. 判決簡析	75
(1) 戲謔仿作之認定	75
(2) 憲法第一修正案與戲謔仿作	76
第四款 小結	78
第一目 著作權及商標權並行保護時期案例分析	78
第二目 學者見解	78
第三目 本文見解	80
第二項 商標權接續保護時期	80
第一款 肯認虛擬角色仍可受商標權保護	80
第一目 角色商標要件之重要性及發展：Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc. 案	80
1. 案例事實	81
2. 法院判決	81
3. 判決簡析	83
(1) 第二層意義作為關鍵商標要件	83

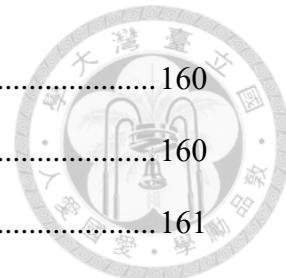
(2) 嚴格化及細緻化識別性判斷	83
第二款 嚴格檢視虛擬角色商標權之行使	86
第一目 區分著作權及商標權：Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema 案	86
1. 案例事實	86
2. 法院判決	87
3. 判決簡析	88
第二目 商標權不應成為著作權的變體：Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 案	89
1. 案例事實	89
2. 法院判決	90
3. 判決簡析	92
第三目 對 Dastar Corp. 案見解之解讀：Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods. 案	94
1. 案例事實	94
2. 法院判決	95
3. 判決簡析	96
第四目 角色商標與美學功能性：Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc. 案	98
1. 案例事實	98
2. 法院判決	99
3. 判決簡析	102
第三款 小結	104
第一目 商標權接續保護時期案例分析	104
第二目 學者見解	105
第三目 本文見解	107



第四章 我國法對虛擬角色之保護	109
第一節 我國法下虛擬角色之保護範圍及界線	109
第一項 註冊商標	109
第一款 商標之註冊及審查	109
第二款 虛擬角色之註冊商標議題	111
第二項 未註冊商標	112
第一款 商標之不得註冊事由	112
第一目 商標法第30條第1項第11款	112
第二目 商標法第30條第1項第12款	113
第二款 公平交易法之表徵仿冒及概括條款	115
第一目 公平交易法第22條	115
第二目 公平交易法第25條	117
第三款 虛擬角色之未註冊商標議題	118
第三項 商標使用	119
第一款 維權使用	121
第二款 侵權使用	124
第三款 虛擬角色之商標使用議題	127
第二節 我國法案例分析	128
第一項 虛擬角色之基礎保護範圍	128
第一款 註冊商標	129
第一目 小叮噹案	129
1. 案例事實	129
2. 法院判決	132
第二目 OPEN小將案	133
1. 案例事實	133



2. 法院判決	136
第三目 判決簡析	137
1. 重視角色商標之識別功能	137
2. 虛擬角色與商標之連結	138
3. 虛擬角色商標之調整方向	140
第二款 未註冊商標	141
第一目 商標法	141
1. Hello Kitty 變身系列 v. 松古柏案	141
(1) 案例事實	141
(2) 法院判決	144
2. 小8案	145
(1) 案例事實	145
(2) 法院判決	147
3. 花太郎案	148
(1) 案例事實	148
(2) 法院判決	150
4. 判決簡析	150
(1) 虛擬角色之原版造型與延伸造型之連結 ..	150
(2) 虛擬角色商標之先使用	152
(3) 未註冊之虛擬角色適用公平法之可能性 ..	154
第二目 公平交易法	155
1. Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案	155
(1) 案例事實	155
(2) 法院判決	156
2. Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案	158
(1) 案例事實	158



(2) 法院判決	160
A. 地方法院判決	160
B. 高等法院判決	161
C. 最高法院判決	162
3. 判決簡析	163
(1) 公平法第 22 條表徵識別性之要求	163
(2) 公平法第 25 條補遺功能之發揮	164
第二項 虛擬角色商標之商標使用	165
第一款 虛擬角色商標之維權使用	165
第一目 焦糖哥哥商標廢止案	165
1. 案例事實	165
2. 法院判決	167
第二目 判決簡析	167
1. 真人演繹虛擬角色之商標維權使用	167
2. 維權使用之商品或服務範圍	168
第二款 虛擬角色商標之侵權使用	169
第一目 焦糖哥哥商標侵權案	169
1. 案例事實	169
2. 法院判決	171
第二目 多角色玩偶案	171
1. 案例事實	171
2. 法院判決	172
第三目 寶可夢玩偶案	173
1. 案例事實	173
2. 法院判決	173
第四目 判決簡析	174



1. 真人演繹虛擬角色之商標侵權使用及合理使用	174
2. 姓名權與角色商標權之區辨	176
3. 角色商標商品化與商標侵權使用	178
第三項 小結	182
第五章 我國法與美國法之比較	184
第一節 虛擬角色商標之智財保護範圍	184
第一項 美國法：蘭哈姆法之廣泛保護	184
第一款 使用主義	184
第一目 商標權之取得	184
第二目 商標使用	186
第二款 不公平競爭精神之融入	189
第三款 美國蘭哈姆法對虛擬角色之保護分析	190
第二項 我國法：商標法及公平交易法共同保護	191
第一款 商標法	191
第二款 公平交易法	193
第一目 公平法第 22 條與商標法之分工與連結	194
1. 以「著名」連結公平法第 22 條及商標法？	196
2. 限縮公平法第 22 條保護範圍	198
第二目 公平法第 22 條與同法第 25 條之適用關係	199
1. 公平法第 22 條保護不及之廣義混淆	200
2. 公平法第 22 條不予保護之未著名表徵	201
第三目 我國商標法及公平法對虛擬角色之保護分析	204
第三項 小結	206
第二節 虛擬角色實務判決之發展趨勢	207
第一項 美國法：案例多元而標準彈性	207



第一款 發展背景	207
第二款 案例多元	208
第二項 我國法：案例單純而標準嚴格	209
第一款 發展背景	209
第二款 案例單純	211
第三節 虛擬角色實務判決之關注重心	212
第一項 美國法：商標權及著作權之區分	212
第二項 我國法：商標使用之判斷	213
第一款 維權使用及先使用：論證虛擬角色「足使相關消費者認識 為商標」之困難	213
第二款 侵權使用：虛擬角色商標商品化之侵權與否	214
第三項 小結	215
第六章 結論與展望	217
第一節 虛擬角色之智財保護界線	217
第二節 未來調整方向建議	218
第一項 智財法調整方向	218
第一款 商標法：從識別性認定到角色整體性保護	218
第二款 公平交易法：調整保護範圍及競爭倫理之判斷重心	219
第二項 加強產業研究及推廣	221
第三節 未來研究方向建議	221
參考文獻	224

表次



表一：小叮噹商標	131
表二：哆啦 A 夢商標	132
表三：OPENCHAIN 商標	135
表四：OPEN 小將商標	136
表五：松古柏商標	143
表六：HELLO KITTY 商標	144
表七：小 8 文字商標	147
表八：小 8 圖形商標	147
表九：焦糖哥哥商標	166



第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

第一項 研究動機

虛擬角色（fictional character）¹之於你我，是什麼樣的存在？傳統上，虛擬角色係創作者於故事中藉由背景及事件鋪陳、內外在特質描繪，乃至行為舉止所蘊含之意義所構築而成，故亦有論者稱之為「故事角色」（story character）²。然則，虛擬角色發展至今，其形塑方式及應用途徑皆已產生突破性進展，並於產業蓬勃發展及科技創新輔助之基礎上，持續擴張其參與領域；與此同時，虛擬角色亦挑戰著虛擬（virtual）及真實（real）之界線。其既能實體化構成人類物質生活之一部分，亦能對人類精神層次之價值觀認知及抽象思想產生影響，於當今在人工智慧之應用下，其更已具備即時互動、提供專屬陪伴等能力，與真實日常生活密不可分。從而，個人如何表述一虛擬角色之內涵、是否意識到虛擬角色於日常生活各領域之影響力？放眼未來，人類與虛擬角色之互動關係將如何變化？諸此平日觀察之所思所想，皆引發本文對虛擬角色的初始興趣。

再進一步思考，於各異之事實脈絡、虛擬角色發展程度、法律主張基礎等多重因素堆疊下，法律係如何解釋適用虛擬角色相關爭議？尤以本文深感興趣之智慧財產權法（下稱智財法）領域而言，其無體性（intangible）所衍生之定性及界限議題³，以及如何達致權利人權利範圍及公眾自由利用空間之衡平，長久以來為實務及學說所關切。則虛擬角色之智財法律保護範圍及該範圍以外的空間，此二者間之

¹ 美國實務判決及學說討論係以「fictional character」作為論述用詞，該詞直譯應為「虛構角色」始為精確，惟我國相關文獻主要以「虛擬角色」稱之，故本文採用「虛擬角色」一詞開展全文論述，合先敘明。

² 王怡蘋（2020），〈故事角色之著作權保護〉，邱太三（召集）、唐淑美（策畫），《施茂林教授七秩華誕祝壽論文集(下冊)》，頁459-486，初版，五南圖書；李治安（2013），〈故事角色的第二人生：論著作權法對故事角色之保護〉，《智慧財產權月刊》，169期，頁104-127。

³ 蔡明誠（2023），《智慧權法原理》，頁60-61，初版，元照。



界線劃定及偏移情形，是否將隨著予以保護之法律核心理念差異、虛擬角色之特性、不同權益產生衝突等因素介入而產生變化？進步言之，智財法應如何實質界定，並適時調整此界線，以助益整體社會正向發展，乃本文欲探究「虛擬角色智財保護界線」之核心動機所在。

第二項 研究目的

經初步研究虛擬角色相關資料後，本文發現美國及我國之虛擬角色產業規模差距甚大，且美國法及我國法對虛擬角色提供之法律保護範圍亦有所差異。易言之，美國已肯認虛擬角色各自獨立之著作權保護及商標權保護；我國則尚未明確肯認虛擬角色之獨立著作權保護，故權利人在著作權法領域，係主要以虛擬角色所處之整體作品，或虛擬角色之視覺外觀等可歸類於著作權法第 5 條之著作類型者，作為權利主張之基礎。而此尚屬模糊之著作權保護狀態，亦促使商標法及公平交易法成為保護虛擬角色之另一重要途徑，其所能提供之保護範圍及實際法律適用情形，因而位處關鍵地位。

立基於前述對於虛擬角色產業規模及法律保護基礎之認識，本文進一步延伸出以下三面向之疑問：

一、美國對虛擬角色之智財保護範圍是否有過度擴張之風險？該國係如何劃定虛擬角色保護之邊界，以維持公私利益均衡？

二、我國現行對虛擬角色之智財保護範圍是否足以回應市場需求？我國法實務應用上存在哪些爭議？

三、若我國欲強化虛擬角色相關產業，應如何調整法律適用，並於促進產業發展之際，同時兼顧權利人權益與公共利益？

為深入剖析並嘗試回答上述問題，本文擬以虛擬角色本質及產業發展概況作為起始點，次藉由美國及我國之智財法規範、實務判決、學說理論等，深入分析及比較兩國對於虛擬角色之保護情形，並進而反思我國相關產業需求，以及其相對應



之既存與潛在的法律問題。期待本文之研究能突顯當今我國虛擬角色智財保護議題之重要性，並因應未來虛擬角色產業發展，提供智財法領域可能之調整方向。

第二節 研究方法及範圍

第一項 研究方法

本文採取文獻分析法 (document analysis) 及比較研究法 (comparative research) 進行研究，係以虛擬角色之智財保護範圍及界線為主題，就相關法律規範、學術研究文章及書籍、實務案例等進行歸納、統整及分析。比較法上選擇美國作為最主要之研究對象，係因該國之虛擬角色產業發展上領先群倫，從而本文欲探究法律保護於產業發展上所扮演之角色，且我國法院及經濟部智慧財產局亦經常以美國實務判決作為法律解釋適用之參考對象，故美國法相關研究亦將具備為我國實務採納之優勢。

關於文獻資料取得上，美國法部分乃廣泛取材自原文教科書及學術研究專書，以及 HeinOnline、Justia、Lexis 等線上資料庫，以進行虛擬角色智財領域相關之法律研究、產業報告，以及重要實務判決之整理。我國法部分，則係參考教科書及學者論著、以及月旦知識庫、臺灣碩博士論文知識加值系統等資料庫之文獻資料，並透過司法院裁判書查詢系統，設定「虛擬角色」、「角色」、「商標」、「公平交易法」等關鍵字進行實務判決查找，擇取以虛擬角色之商標權範圍或不公平競爭規範適用為核心之判決，並予以整合及分析。

第二項 研究範圍

由於「虛擬角色之智財保護界線」所涉之議題繁多，其討論範疇可包含智財權之保護主客體、取得、運用空間、不法侵害等，不一而足；其次，考量美國及我國之制度基礎及發展現況差異甚大，便是此差距造就如此寬廣且多面向之討論空間。是以，本文決定將研究重心置於兩國因法律保護基礎不同，而對虛擬角色保護界線所採取之各異應對或調整方式，亦即美國法賦予虛擬角色獨立之著作權及商標權保護，故其對保護界線之重視呈現於二權利並行保護之狀態下，整體權利範圍是否

過度擴張，以及著作權保護期屆滿、接續商標權保護之狀態下，商標權是否實質上延續著作權保護。相對的，現行我國法主要透過商標權及公平交易法保護虛擬角色，故我國對保護界線之劃定將具體呈現於商標權之解釋適用，以及公平交易法之補充保護功能發揮情形。具體言之，美國法部分會著重於著作權法 (Copyright Act)、蘭哈姆法 (Lanham Act) 範疇，我國法部分則側重於商標法、公平交易法範疇，著作權法部分則僅進行簡略介紹，整體係以商標權及不公平競爭規範作為研究核心。

補充論之，本文雖選擇以美國法作為比較對象，惟近年來日本、韓國等鄰近國家於虛擬角色領域皆表現優異，其與我國之產業合作及文化交流亦漸趨熱絡。然而，本文囿於自身語言能力限制，無法就前揭國家法律保護及發展狀況進行詳實研究，實深感遺憾，亦期待未來能有更多相關比較法研究產生，以作為我國虛擬角色發展之參酌及成長養分。

第三節 研究架構

本論文共由六章節組成，首章為緒論，說明研究動機及目的、界定研究方法及範圍，以及介紹研究架構，以奠定全文框架。第二章為虛擬角色簡介，講述虛擬角色之基礎概念、虛擬角色於我國之發展現況與法治挑戰，以及虛擬角色於我國之未來展望，以勾勒虛擬角色本身輪廓，並簡介其於我國產業面及法律面之發展及展望，突顯出本文研究主題之重要性。

第三章為美國法對虛擬角色之保護，分為美國法下虛擬角色之保護範圍及界線、美國法案例分析兩大部分，前者就美國法虛擬角色法律議題進行介紹；後者則依智財法保護狀態區分為著作權及商標權並行保護時期、商標權接續保護時期，分別就二時期之經典判決及學說討論進行分析。第四章為我國法對虛擬角色之保護，分為我國法下虛擬角色之保護範圍及界線、我國法案例分析兩大部分，前者就商標法及公平交易法相關規範進行簡介，區隔為註冊商標、未註冊商標、商標使用三種情形，以呼應於後者之案例類型集中於商標異議、商標使用等爭議之現象。

第五章為我國法與美國法之比較，共分為虛擬角色商標之智財保護範圍、虛擬



角色實務判決之發展趨勢、虛擬角色實務判決之關注重心三大部分，統整及深化前揭第二章至第四章內容，既比較兩國異同之處，亦省思我國法律適用上之問題點。末章則為結論與展望，以虛擬角色之智財保護界線、未來調整方向建議、未來研究方向建議三面向之討論，總結並收束全文內容。



第二章 虛擬角色簡介

第一節 虛擬角色之基礎概念

虛擬角色係本文討論之重心，故而了解其內涵及特色，便為首要之務。以下將針對虛擬角色之定義、特性、類型及發展概況進行分析，以建構對其基礎認知，並利於後續探討與其相關之法律規範及法律適用之際，得以更精確檢視智財法保護現況是否回應虛擬角色之本質，並提出適切之調整建議。

第一項 虛擬角色之定義

虛擬角色尚無一明確或統一之法律定義，有學者將之界定為由以下三要素之一或多個所構成：一、它可以是一個想法（idea）——即一個一般性的概念；二、它可以是對一個想法的「表達」（expression）或詳細發展——即透過不同形式創造出的「人物」（person），係藉由文字（textually）（透過言語描述，以及／或超越單純描述的故事敘述）、視覺（visually）（透過二維藝術，如繪畫，或三維藝術，如雕像、玩偶等），甚至是透過真人演繹（living portrayal）來呈現；三、它可以是一個名字（name）。其中，前述第一個「想法」要素，乃最為基礎且始終存在的⁴。亦有學者認為，虛擬角色應具備以下三個元素：一、名稱（name）；二、外觀或視覺特徵（physical or visual appearance）；三、具體特性及人格特質，或角色塑造（physical attributes and personality traits or “characterization”）⁵。更有學者表示，虛擬角色係指「於小說或者是漫畫等登場的虛構人物或是動物的姿態、容貌、名稱、角色類型的總稱，為從小說或者是漫畫等的具體表現昇華而成的抽象形象」⁶。而本文則嘗試將虛擬角色界定為「誕生於虛構敘事中，具備特定名稱，並擁有可持續充實或變

⁴ Leon Kellman, *The Legal Protection of Fictional Characters*, 25 BROOK. L. REV. 3, 6 (1958).

⁵ D. B. Feldman, *Finding a Home for Fictional Characters: A Proposal for Change in Copyright Protection*, 78 CAL. L. REV. 687, 690 (1990).

⁶ 中田祥二郎（2011），《關於次文化於著作權法上的問題：以日本判例之發展與特徵為中心》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文，頁 5。轉引自：中山信弘（2007），《著作權法》，頁 147，初版，有斐閣。



動之形象與特質描繪，須透過語言、影像等媒介呈現，始得為人類所感知之虛構個體」。

綜觀上述諸多定義方式，可見虛擬角色本質上具有抽象且模糊之特徵，而此一特徵不僅體現於其發展過程中，更將深刻影響虛擬角色之法律適用、產業應用等各類議題之研究。故而，為使其抽象概念得以具體呈現，本文接續將自虛擬角色之特性面向切入，進一步深化對其本質之認識。

第二項 虛擬角色之特性

第一款 高度變動性

虛擬角色與常見的書本、畫作、攝影等創作有別，其誕生後並非固定不變，而是能夠擁有自己的生命 (the ability to take on a life of its own)⁷，亦即其得以原版設計為基礎，藉由創作者一再描繪而充實、拓展，或更動其內涵，並隨著時代潮流變遷而以不同樣貌呈現於閱聽者面前。另一方面，憑藉著虛擬角色開放性概念設定及擬人化 (anthropomorphism)⁸之形象設計，閱聽者亦可對虛擬角色增添自己的延伸想像，或猜測虛擬角色後續冒險旅程、或幻想自身跟隨著虛擬角色一同歷險，進而盡情徜徉於虛擬角色融合虛幻與真實的世界之中，自由探索無限可能。

由此可見，虛擬角色之高變動性將致使其整體形象因時空背景轉變，或詮釋者之觀點差異，而以多樣不定之樣貌呈現，亦容易產生具體範圍及邊界難以明確界定之現象。以華特迪士尼公司 (The Walt Disney Company) 之知名角色「米奇」(Mickey Mouse) 為例，創作初期米奇與今日所見之米奇相較，其整體視覺外觀及個性特質已產生明顯差別，而米奇所處之世界亦從七分多鐘的黑白短片《汽船威利號》(Steamboat Willie) 拓展至各個該角色所活躍之卡通節目、電影或音樂劇之中，從而欲完整地界定「米奇」之實質內涵，並非易事。

⁷ Michael Todd Helfand, *When Mickey Mouse Is as Strong as Superman: The Convergence of Intellectual Property Laws to Protect Fictional Literary and Pictorial Characters*, 44 STAN. L. REV. 623, 628 (1992).

⁸ 把非人類的事物加以人格化，賦予人類特有的語言能力、思想、感情與動作等。參考自：方彩欣 (2024)，〈虛擬角色療癒力—從角色中尋找舒緩情緒的力量〉，《美育雙月刊》，246 期，頁 11。



第二款 具備心理影響力

自虛擬角色與人類之心理連結觀察，多數虛擬角色採用之擬人化設定易使人對其產生同理心移情作用 (empathy)，因而能夠理解並感同身受於虛擬角色的種種經歷，或將虛擬角色化作自身心理需求、情感體驗，或身分認同的投射對象，並對之建立起堅實的情感聯繫及情感認同⁹，甚而將進一步成為該虛擬角色之忠實粉絲 (fans)；即便人類與虛擬角色之關係看似單向而缺乏互惠性 (reciprocity)，然此種準社會交互關係 (parasocial interaction) 對閱聽者而言，仍可能具有真實之感，並會產生類似於真實社會互動所帶來的心理效應。根據學者研究指出，個體與虛擬角色之關係可納入「自我拓展模型」(The self-expansion model)¹⁰中檢視，當一虛擬角色愈能反映出個體的「現實自我導向」(actual self-guide) 時，個體與角色的認知重疊程度將會增加；而當該角色愈近似於個體的「理想自我導向」(ideal self-guide) 時，個體所主觀感受到的自我擴展程度亦會上升；且過程中「心理傳輸」(psychological transportation)，亦即閱聽者在心理與情感上對敘事事件的接近程度，不僅會促進個體與角色的認知重疊，亦會提升其所感知到的自我擴展程度¹¹。從而，人類與虛構角色的互動關係實亦可作為自我擴展之來源之一，助益個人提升自身之潛在效能。

虛擬角色具備心理影響力之特性，促使其與人類真實生活之連結更加緊密，亦可能會促進個人之價值觀或行為模式改變，諸如：藉由購買或使用虛擬角色周邊商品，以彰顯對該角色之認同及喜愛、以特定虛擬角色作為具有該角色個性特質者之代稱、將所崇拜之虛擬角色作為人生參考典範等，以上現象長期刺激虛擬角色相關

⁹ 方彩欣 (2024)，〈虛擬角色療癒力—從角色中尋找舒緩情緒的力量〉，《美育雙月刊》，第 246 期，頁 10-11；游易霖、方彩欣 (2014)，〈由情感模式探究消費者對虛擬角色認同感的重要性〉，《設計研究學報》，7 期，頁 97-111。

¹⁰ 此模型認為，人們有一種根本性的欲望去擴展自我，亦即提升自我效能、觀點、能力與資源，而此種擴展經常是透過人際關係來實現。自我擴展的重要途徑之一為親密關係，伴侶的身份、觀點、技能與資源，在某種程度上將被「納入自我」，成為自己的一部分。參考自：Arthur Aron et al., *Self-Expansion Motivation and Inclusion of Others in Self: An Updated Review*, 39 J. SOC. & PERS. REL. 3821, 3822-3823 (2022).

¹¹ Randi Shedlosky-Shoemaker et al., *Self-Expansion Through Fictional Characters*, 13 SELF & IDENTITY 556 (2014).

產品之市場需求，並持續擴張其商業應用潛能及場域。

第三款 產業應用潛能多元

虛擬角色擁有不受時空限制，可遊走於不同媒介之能力，因而得以跨越資訊接收者之年齡、社會階層、所處地域等現實藩籬，透過各類傳播途徑觸及世界各地之閱聽者。此一特性為產業發展奠定充分根基及優勢，舉凡將其視覺外觀轉印於文具、手機殼、手提袋等生活用品等，皆係其常見應用實例，而更為進階之創意運用方式，諸如：將虛擬角色從平面圖樣改編為影劇作品、使虛擬角色化身在地吉祥物推廣當地特產、藉助虛擬角色之影響力，對時事或社會議題發聲等，更是具備無限發展潛力及變化可能。

進步論之，於人工智慧（artificial intelligence，AI）發展迅速之當代，科技技術之輔助使得虛擬角色於原創設計、延伸改編、異業合作等成本皆大幅下降，而社群平台廣泛運用演算法進行精準推播，亦增進虛擬角色與喜愛該角色之潛在受眾相遇之可能性，替虛擬角色發展奠定良好基石。除此之外，科技創新更有助於新興型態虛擬角色之開發，例如：當今「網紅行銷」（influencer marketing）¹²盛行，全球網紅行銷市場價值於 2019 年至 2022 年間，已從 80 億美元上升至超過 150 億美元¹³，成長幅度相當可觀；立基於此市場趨勢及技術革新下，新興虛擬角色「虛擬網紅」（virtual influencer），便於焉誕生。虛擬網紅所具備之公共形象及工作效率高度穩定性、周邊商品之龐大利潤等特色，皆吸引各大企業與知名虛擬網紅進行商業合作，或自行創建專屬之虛擬網紅，具體呈現出科技加值下，虛擬角色愈加豐沛之產業應用潛能。

綜上所述，虛擬角色之本質雖為虛構，卻經常予人真實之感；其靈活多變之特質，亦使得日常生活裡處處可見其身影，並於人類心理層面中長據一席之地。隨著



¹² 一種企業藉由在社群媒體上尋找知名人士或具高度影響力者，請他們代言品牌或產品的行銷現象，可視為傳統「口碑行銷」策略的延伸。參考自：Mauro Conti et al., *Virtual Influencers in Online Social Media*, 60 IEEE COMM'NS MAG. 86, 88 (2022).

¹³ Sean Sands et al., *False Idols: Unpacking the Opportunities and Challenges of Falsity in the Context of Virtual Influencers*, 65 BUS. HORIZONS 777, 778 (2022).



科技持續創新，以及社會大眾對虛擬角色的熱愛不減，其應用方式與新興樣態益趨多元，實有深入探究之必要。是以，為再加深對於虛擬角色多元呈現樣態及發展狀況之認知，本文接續將以類型化的方式，進一步分析及說明之。

第三項 虛擬角色之類型及演進趨勢

觀察當今虛擬角色之發展情形，為數甚多已具備多元呈現樣態，而不侷限於單一面貌，例如：廣為人知的虛擬角色「哈利波特」(Harry Potter) 最初係文學作品中的文字角色，其外貌被描述為「戴著圓框眼鏡的瘦小男孩，有著亂翹的烏黑頭髮和一雙明亮的綠色眼睛，額頭上有一道細細的閃電形狀疤痕」¹⁴，後續隨著故事開展，哈利波特亦發展出更加豐富的個性特質及具體的視覺形象，並進而改編為系列電影及影集。於今日檢視其多年發展歷程，該角色係已從初期抽象之文字描述，進展為具備特定視覺特徵及聽覺設定之視聽角色。

然而，虛擬角色之呈現樣態在虛擬角色研究中仍存在重要意義，其有助於定位處於不同發展階段，或選擇以特定方式呈現之虛擬角色，甚或是用以界定係以該虛擬角色之何種呈現狀態作為討論核心。從而，為使後續討論之虛擬角色樣態得以更加精準，並助益相關議題之探討，本文以下將依虛擬角色之呈現樣態進行分類¹⁵，以分析不同虛擬角色類型所具備之特性及演進趨勢。

第一款 文字角色 (Literary Characters)

文字角色係以文字描繪而成之虛擬角色，此類角色尤其經常出現於文學作品、劇本之中。例如：《臺灣漫遊錄》一書中的遊歷臺灣的「青山千鶴子」女士、JK 羅琳 (J.K. Rowling) 撰寫之《哈利波特》(Harry Potter) 小說系列主角「哈利波特」(Harry Potter)、《你想活出怎樣的人生？》(君たちはどう生きるか)之書中主角「小哥白尼」、莎士比亞 (William Shakespeare) 之經典劇作《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream) 中的精靈「帕克」(Puck) 等。

¹⁴ J.K. ROWLING, HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER'S STONE 21 (2014).

¹⁵ 本文對虛擬角色之分類方式參考自：Leslie A. Kurtz, *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*, 1986 WIS. L. REV. 429, 429-526.

文字角色之發展歷史久遠，美國虛擬角色之獨立著作權保護亦濫觴於此，例如：1930 年 Nichols v. Universal Pictures Corp.¹⁶ 一案便係涉及劇本中角色之可著作性（Copyrightability）與否，以及其判斷標準¹⁷。惟此類型虛擬角色若未再進一步發展出具體視覺外觀，其高度抽象之特性將致使其範圍界定相較其他角色類型更為困難，蓋相同之文字描述，於不同閱聽者心目中可能產生截然不同之形象¹⁸；閱聽者往往會自行補足作者未明確說明的部分（the gaps left by the author），並依據個人價值觀對該角色進行評斷及推測¹⁹。是以，當角色創作者所提供之具體資訊愈少，閱聽者主觀想像所佔之比例便愈高，進而可能導致在溝通交流、大眾傳播，乃至法律論證上，產生程度不一之障礙。而創作者所遺留的空白空間，亦使得文字角色成為傳統上二次創作或粉絲創作（Fanart／Fanfiction）之主要對象，惟此創作型態多數未經權利人授權，便於原始角色基礎上進行延伸描寫或改編故事情節，因而易涉侵權及合理使用（fair use）間之界線爭議。

第二款 圖像角色（Pictorial Characters）

圖像角色乃指二維且具有視覺外觀之虛擬角色，此類型角色常見於漫畫或繪本之中。例如：《你很特別》（You are Special）繪本中的微美克人（Wemmick）「胖哥」（Punchinello）、《火影忍者》（NARUTO -ナルト-）漫畫中的主角「漩渦鳴人」（うずまきナルト）、《Day Off》漫畫裡的部長「石冬雲」和部下「花小飛」等。近年來，受益於數位創作模式普及化及網路平台之興盛，各社群平台上的原創角色更是百花齊放，例如：Instagram 上創作家吳采儒創作的「咻咻熊」和「阿泥」²⁰、創作家畫龜畫的「小學課本的逆襲」系列中，逗趣的「春桃」和「志明」²¹、創作

¹⁶ Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2nd Cir. 1930).

¹⁷ 於 Nichols v. Universal Pictures Corp. 案，聯邦第二巡迴法院首次肯認虛擬角色可獨立受著作權保護（Nor need we hold that the same may not be true as to the characters, quite in- dependently of the “plot” proper, ...），並提出廣為後人所知的「清晰描繪標準」（The Distinct Delineation Standard）。

¹⁸ See, e.g. Gaiman v. McFarlane, 360 F.3d 644, 660-661 (7th Cir. 2004).

¹⁹ Jasmina Zecevic, *Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute the Story Being Told: Who Are They and Do They Deserve Independent Copyright Protection?*, 8 VAND. J. ENT. & TECH. L. 365, 368-369 (2006).

²⁰ Instagram 帳號網址：<https://www.instagram.com/xiuxiubear/>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

²¹ Instagram 帳號網址：<https://www.instagram.com/turtledrawturtle/>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

家羅賓筆下的「黃鼠狼」²²等，皆屬此一範疇。

現今社群媒體（social media）之使用者眾多而黏著度（stickiness）高，加以社群平台中，圖像創作者發布作品之創作平台（Creative outlets）²³如：Instagram、Pinterest 等蓬勃發展，不僅大幅提升圖像型作品的傳播力及創作的便利性，亦促使圖像角色成為時下相當普遍之角色類型，許多創作者更是擁有大量而忠誠的粉絲。其次，此類型角色具備視覺外觀之優勢，亦使得其商業應用方式較文字角色更為簡便而多樣化，諸如：出版圖文作品、販售社群軟體貼圖、與服飾或文具品牌聯名等商業經營模式，皆係其應用範疇。

在法律保護層面，圖像角色受智財法保護之可能性相較純粹文字角色高出許多，蓋視覺外觀係其最不抽象的「抽象概念」之一，其能夠提供一個具體、明確且可供客觀比較的對象²⁴。於美國法著作權保護範疇中，Walt Disney Productions v. Air Pirates²⁵案亦曾表示圖像角色同時具備物理外觀與概念特質，因而更可能包含某些獨特的表達元素，從而應可降低其可著作性之審查標準，虛擬角色之視覺外觀在法律保護中扮演的特殊地位，由此可見一斑。

第三款 視聽角色（Audio-Visual Characters）

第一目 傳統視聽角色

視聽角色係指出現於視聽作品中的角色，其可能結合了視覺、聽覺以及文字等多重要素，傳統上，此類型角色多出現於電影、動畫、電玩遊戲等視聽作品之中。例如：吉卜力工作室製作的電影《天空之城》（天空の城ラピュタ）裡的主角希達

²² Instagram 帳號網址：<https://www.instagram.com/ningloart/>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

²³ 此處社群媒體之分類法（typology）係以社群媒體的兩個重要特徵：「連結的性質」（以個人檔案為基礎，或以內容為基礎）、「訊息的客製化程度」（廣播式，或客製化式），作為區分基礎，建立二乘二矩陣，並將多樣的社群媒體分為四種類型，亦即一、關係型（Relationship）：連結以個人檔案為基礎，訊息客製化式；二、自媒體型（Self-media）：連結以個人檔案為基礎，訊息廣播式；三、創意平台型（Creative outlets）：連結以內容為基礎，訊息廣播式；四、合作型（Collaboration）：連結以內容為基礎，訊息客製化式。參考自：Yu-Qian Zhu & Houn-Gee Chen, *Social Media and Human Need Satisfaction: Implications for Social Media Marketing*, 58 BUS. HORIZONS 335, 336-338 (2015).

²⁴ Leslie A. Kurtz, *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*, 1986 WIS. L. REV. 444, 450-451 (1986).

²⁵ Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).

（シータ）及巴魯（パズー）、改編自《小婦人》的電影《她們》（Little Women）裡，由演員 Saoirse Una Ronan 所飾演的喬（Jo March）、兒童動畫《汪汪隊立大功》（PAW Patrol）裡的隊長萊德（Ryder）和小狗阿奇（Chase）、任天堂開發之瑪利歐系列遊戲角色，如瑪利歐（マリオ）、路易吉（ルイージ）、奇諾比奧（キノピオ）等。

相較於前述角色具備完整故事劇情及場景設定，「純粹角色」（Pure Characters）則係由街頭藝術家、脫口秀演員、舞台表演者（stage performers）等真人出演的角色型態，其創作者通常在將該角色放入任何「基礎作品」（underlying work）之前，便已先行構思並表演角色²⁶，其亦可歸類於傳統視聽角色範疇之中。例如：Pee Wee Herman、Ernest P. Worrell，以及我國知名連鎖量販店推出的「全聯先生」等。

視聽角色除具備圖像角色之多樣商業利用方式之優勢外，藉由聲音及畫面的同步呈現，其更能滿足當代科技進步及現代人生活習慣改變下，人們追求多感官綜合體驗之需求。舉例而言，當視聽角色結合其完整之虛擬世界架構、周邊場景等設計，便可延伸規劃為主題樂園（theme park），如國際間享譽盛名之迪士尼樂園、吉卜力公園等，皆為顯例。藉由此實體化之場景佈置，閱聽者得以化身為虛擬角色親自體驗其所身處之奇幻世界，並與真人扮演之其他角色或數位感應裝置相互動。

在視聽角色之法律議題層面，部分此類型角色之呈現係由角色設定、真人表演者及幕後團隊所共同塑造，例如：於真人電影中，一視聽角色係先由編劇構思並撰寫角色背景設定及臺詞，再由真人演員以特定妝髮造型、肢體動作、情緒表達、聲線變化等予以詮釋及演出。拍攝過程中，導演與動作指導人員亦會調整演員之演繹方式，而作品完成後尚需歷經後製與剪輯等程序，方能形成最終呈現於閱聽者眼前之角色樣貌。從而，智財法上應如何界定視聽角色之權利範圍及界線，包含是否應區分表演者之個人詮釋及視聽角色本身之特徵，以及應如何進行區辨等議題，判斷上實屬困難。

²⁶ Feldman, *supra* note 5, at 701-703.

進步論之，相較於將虛擬世界實體化之作法，近年來「沉浸式體驗」(immersive experience) 及「虛擬科技」²⁷相關技術之迅速進展，更為此類型虛擬角色開創嶄新體驗模式。舉例而言，藉由運用擴增實境 (augmented reality, AR)、混合實境 (mixed reality, MR)、虛擬實境 (virtual reality, VR)²⁸等技術，可直接賦予參與者身歷其境之感受，甚至是進一步運用多重感官模擬技術，例如：藉由精準之傳香系統模擬嗅覺感受、以嗅覺回饋裝置轉變味覺感知等，可使參與者如同跨越虛實界線般，感同身受於數位分身之視、聽、味、觸、嗅覺體驗²⁹。受益於諸此科技技術之輔助下，視聽角色可應用之領域寬廣許多，亦與人類的真實生活更為貼近，其未來發展盛況指日可待，其法律爭議更將複雜難辨。

第二目 新興視聽角色

於科技及創意之激盪之下，視聽角色類別更進一步發展出以真人形象及數據為基礎製作之數位分身，其相關實務應用諸如：瑞典音樂天團 ABBA 之虛擬演唱會「ABBA Voyage」，係利用虛擬分身重現團員巔峰時期之樣貌及舞蹈動作，自 2022 年首演以來便備受讚譽³⁰、2020 年出道之韓國演藝團體 Aespa，四位成員皆擁有具備超能力設定之虛擬角色分身。而在 Aespa 之演藝活動中，其不僅將其世界觀及分身概念融入團體名稱及歌曲編排中，亦曾發布真人藝人及虛擬分身合影之影像

²⁷ 虛擬科技範疇包含擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、混合實境 (MR)、延展實境 (XR)、數位雙生、虛擬人、虛擬網紅及全息投影等技術。參考自：財團法人資訊工業策進會 (2024)，《113 臺灣數位內容產業報告》，頁 66，數位發展部數位產業署。

²⁸ Paul Milgram 等人提出「現實—虛擬連續系統」(Reality-Virtuality Continuum) 之概念，亦即擴增實境及虛擬實境分別列於一連續軸線之光譜兩端，其中虛擬物的比例從擴增實境 (augmented reality,)、混合實境 (mixed reality)、擴增虛境 (augmented virtuality) 至虛擬實境 (virtual reality)，逐漸遞增。參考自：Paul Milgram et al., *Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum*, in 2351 PROC. SPIE, Telemanipulator and Telepresence Technologies 282, 282-292 (1994).；何怡潔 (無日期)，《Augmented Reality》，<https://ai.iias.sinica.edu.tw/glossary/augmented-reality/> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

²⁹ 陳玉鳳 (2022)，《打造身歷其境的沉浸感 「感同身受」你的數位分身》，https://www.charmingscitech.nat.gov.tw/post/%e6%89%93%e9%80%a0%e8%ba%ab%e6%ad%b7%e5%85%b6%e5%a2%83%e7%9a%84%e6%b2%89%e6%b5%b8%e6%84%9f-%e3%80%8c%e6%84%9f%e5%90%8c%e8%ba%ab%e5%8f%97%e3%80%8d%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%88%86%e8%ba%ab?utm_campaign=pansci (最後瀏覽日：17/7/2025)。

³⁰ Mark Savage (2022), Abba Voyage: The band's virtual concert needs to be seen to be believed, <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61592104> (last visited: 17/7/2025).

³¹。除此之外，近年更陸續出現幕後真人及虛擬角色展演程度不一之 VTuber (virtual YouTuber)，以及全然以人工智慧技術打造之虛擬網紅 (virtual influencer) 或虛擬偶像 (virtual idol) 等應用方式。由於前述虛擬角色屬於近年來甫發展之視聽角色樣態，且相較傳統視聽角色多於特定時段展演、具備劇情或場景設定，其主要採取真人般即時互動、日常生活分享，以及提供陪伴感等應用模式，此種虛實交融之特色使其與人類真實生活更為貼近，亦挑戰著大眾對「真實」及「虛擬」之認知及接受程度。有鑑於此，本文將此類角色另歸類為「新興視聽角色」類別，以與傳統視聽角色相區別。

有別於傳統視聽角色，新興視聽角色之權利主體界定、責任歸屬等議題，所涉層面更為複雜。例如：相關權利究應歸屬於進行程式開發之工程師、作為角色設計參考之特定真人、進行幕後演出之真人表演者、該虛擬角色本身，抑或形成多人共有之狀態，均尚待釐清。又其製作過程所大量使用之資料及技術，以及後續實際應用情形中，若侵害他人之法律權益，或涉及散播重大錯誤資訊等情事，則相關責任歸屬等議題，亦有進一步探討之需求。本文考量新興視聽角色之組成及應用尚處發展階段，目前實務案例亦未臻成熟，為避免討論過於抽象或發散，故而不將該類角色作為後續分析之重心，主要仍以文字角色、圖像角色、傳統視聽角色作為討論對象。然而，為對此別具特色之虛擬角色類型建立基本認識，並初步探討其潛在法律發展方向，本文以下將簡要介紹當今備受關注之兩種新興視聽角色型態：「VTuber」及「虛擬網紅」。

1. VTuber

VTuber 產業發源於日本，其中「VTuber」一詞源自 2016 年 Kizuna AI (絆愛) 於首支自我介紹影片中的自稱，她亦因而普遍被視為史上首位 VTuber。該產業發展至今，已引發全球性風潮，2023 年間全球直播平台之 VTuber 觀眾累計收看時長

³¹ Eachen Lee and Sunny Tsai (2024)，解碼 Aespa 新潮概念的 10 件事！龐大元宇宙世界觀、成員身陷爭議浴火重生，實際上竟是 8 人女團？<https://www.harpersbazaar.com/tw/celebrity/celebritynews/g61770149/aespa-fun-facts/> (最後瀏覽日：17/7/2025)。



已達 11 億小時，2022 年日本 VTuber 之市場收益亦已達 520 億日元，且預估 2028 年 VTuber 之全球市場規模將可能達 174 億美元之高³²。

具體而言，VTuber 係利用動態捕捉程式判讀真人表情及動作，再將之與虛擬角色形象相結合，最終以虛擬角色之外觀呈現於閱聽者眼前的展演型態。其幕後團隊可由單人或團隊組成，其中穿戴動作捕捉裝置，或是被臉部追蹤系統等技術所捕捉的真人表演者，稱為「中之人」(中の人)，而呈現於外之二維或三維角色視覺外觀則稱為「替身」(avatar)、「虛擬角色」(virtual character)，或「V 皮」³³。當一位 VTuber 正式「出道」之際，通常會向觀眾介紹自己的角色設定，後續則會透過網路平台發布影片、直播遊戲實況、與觀眾日常閒聊等方式經營頻道，而隨著追蹤人數逐漸累積，許多 VTuber 亦會投入商業活動，例如：為企業進行產品代言、販售其角色形象之周邊產品等。隨著 VTuber 文化逐步擴散及興盛，世界各地皆出現 VTuber 相關大型活動，例如：2023 年我國於電競娛樂年度盛會「WirForce 2023」中，集結了多達五十位的 VTuber 進行脫口秀演出、演唱動漫歌曲、與觀眾即時互動等表演、2023 年底出現國際首屆 VTuber 專屬之頒獎典禮「The VTuber Awards 2023」，其頒發獎項涵蓋年度最佳 VTuber、年度最佳串流遊戲，以及幕後技術類別，展露出 VTuber 社群之多樣性及凝聚力³⁴。

次觀察 VTuber 產業之實務運作情形，即使 VTuber 具有原始角色設定，然實際上各個 VTuber 「幕後真人」及「虛擬角色」之呈現程度仍有個別差異。舉例而言，有全然不提供中之人真實資訊者、有部分以虛擬角色型態出現，部分以真人型態演出者，亦有從真人表演者轉變為以虛擬角色型態演出，故閱聽者實已知悉中之人身分者。其中，以虛擬角色形態呈現為主，並提供部分中之人的真實資訊，如：興趣、居住區域等，甚至是露出部分真實身體部位，乃是當今 VTuber 產業最普遍

³² 財團法人資訊工業策進會 (2024)，《113 臺灣數位內容產業報告》，頁 107，數位發展部數位產業署。

³³ 白祐誠 (2024)，《重探 VTuber 的本體：中之人與 VTuber 的關係》，國立陽明交通大學社會與文化研究所碩士學位論文，頁 1。

³⁴ 財團法人資訊工業策進會，前揭註 32，頁 108-109。



的情況³⁵。對於此現象，學者紛紛針對中之人及 VTuber 之關係提出詮釋方式，包含：學者難波優輝之「三個身體」(三つの身体)理論、學者山野弘樹之「三個認同」(identity)理論、以光譜概念詮釋之「多元本體」論³⁶等。是以，自 VTuber 產業發展可見，虛擬角色及真人的界線非全然清晰可辨，並可能處於隨時變動之狀態，則智財法將如何因應此一發展特色，值得持續關注。

2. 虛擬網紅

完全以人工智慧及電腦合成影像 (computer-generated imagery, CGI) 技術所打造的「虛擬網紅」，可被定義為「一種透過軟體所創造出來、能夠影響他人的人或物，主要透過行銷合作或參與社會運動等形式來展現其影響力，且其存在及被消費的方式完全基於數位媒介」³⁷。查虛擬網紅係自虛擬偶像及 VTuber 進一步演變而來，其約於 2016 年發跡自社群平台 Instagram，至今該平台仍係最重要的網紅行銷媒介之一。當前知名虛擬網紅如：巴西裔美國虛擬網紅 Lil Miquela³⁸、日本新創公司 Aww Inc. 開發之虛擬網紅 Imma³⁹、韓國首位虛擬網紅 Rozy、樂天家庭購物 (Lotte Home Shopping Inc.) 的虛擬模特兒 Lucy⁴⁰等，他們皆具備如真人般的互動能力，不僅可推銷產品、演唱歌曲，更能針對社會議題表達觀點，該些擁有數萬甚至數百萬追蹤人數之虛擬網紅，儼然已能對社會輿論產生影響。舉例而言，Lil Miquela 曾與美國音樂製作人 Baauer 合作推出專輯《Hate Me》，而她亦積極關注社會議題，提倡包含「Black Lives Matter」(黑人的命也是命)、跨性別者之權利、「NMDP Partner」骨髓捐贈計畫等。於 2018 年，Lil Miquela 更被《時代雜誌》(Times) 評選為「網路上最具影響力之二十五人之一」，與現任美國總統 Donald Trump 齊名。

³⁵ 白祐誠，前揭註 33，頁 27。

³⁶ 白祐誠，前揭註 33，頁 19-25、31。

³⁷ Mauro Conti et al., *Virtual Influencers in Online Social Media*, 60 IEEE COMM'NS MAG. 86, 86 (2022).

³⁸ Instagram 帳號網址：<https://www.instagram.com/lilmiquela/> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

³⁹ Instagram 帳號網址：<https://www.instagram.com/imma.gram/> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁴⁰ 吳致良 (2023)，《IP 角色授權・韓國 OOSSO 執行長金鐘世、CRZONE 創辦人兼角色設計師金宰信：韓國角色開發市場大攻略》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-68098> (最後瀏覽日：17/7/2025)。



於網紅行銷領域，真人網紅及虛擬網紅之異同及比較分析亦經常為學者之研究重心。相較於真人網紅，虛擬網紅具備諸多行銷優勢⁴²，包含：(一)高工作彈性及效率：虛擬網紅能夠全天候進行行銷活動，並可輕易地跨平台運作，甚至即時回覆潛在消費者之訊息，並與之互動；(二)原生廣告功能：虛擬網紅通常會被視為明確的商業實體 (commercial entity)，從而消費者自願追蹤並與其互動時，對於其贊助內容、產品推薦與品牌代言之接受度較高，更易產生廣告覺察性 (salience)，且較不容易感到驚訝或惱怒，故其相較於真人網紅，更能發揮原生廣告 (native advertising) 之功能；(三)品牌形象及專屬性：透過開發品牌專屬虛擬網紅，企業主便能確保其背景故事、用語風格、個性及信念等皆與品牌理念一致，從而促使消費者對品牌及虛擬網紅間建立更深層的情感連結，而使用或開發虛擬網紅亦可傳遞品牌持續創新且科技化之形象；(四)品牌安全性：虛擬網紅原則上無形象失控，或出現負面事件致損害品牌形象之風險。

另一方面，虛擬網紅亦有其需要克服之挑戰⁴³，包含：(一)消費者疑慮：根據「恐怖谷理論」(Uncanny Valley Theory) 當虛擬網紅與真實人類高度相似時，部分消費者會感到不安或產生排斥感，而由於虛擬角色之虛擬性質及營利動機設定，亦可能會導致其與粉絲間欠缺真實連結，從而消費者難以信任其所作所為之真實性 (authenticity)；(二)負面社會影響：為吸引群眾關注，虛擬網紅多以大眾理想審美標準之形象呈現，尤其係以年輕貌美之女性角色為主。此種過於理想化的美、風格與文化觀可能會加劇日益扭曲之社會期待；(三)製作及經營成本：虛擬網紅需要科技技術及專業團隊操作，故需充足經費及人才支持；(四)須防範惡意操弄：虛擬網紅之運作系統可能會被有心人士駭入或惡意操控，致使其出現違反原始設定之回應，甚至對特定族群出現冒犯言論。

⁴¹ Conti et al., *supra* note 37, at 87.

⁴² Conti et al., *supra* note 37, at 89；Sands et al., *supra* note 13, at 780-782.

⁴³ Conti et al., *supra* note 37, at 89；Sands et al., *supra* note 13, at 782-784.

近年來，Calvin Klein、Prada、IKEA 等諸多品牌，以及世界衛生組織（World Health Organization, WHO）皆陸續與虛擬網紅合作，不少品牌亦開始發展專屬虛擬網紅；以全球發展數據觀之，2023 年全球虛擬網紅市場規模為 45.82 億美元，2023 至 2030 年間預計年均增長率更高達 38.9%⁴⁴。虛擬網紅產業為虛擬角色領域開啟全面 AI 化的一頁，則相關法規範應如何應對其對人類社會各層面之影響，未來發展仍有待持續追蹤。

第四款 角色經濟繁盛

藉由虛擬角色圖像或肖像之著作權或商標權授權，進而應用至相關產品、服務中，創造出龐大經濟效益之「角色經濟」⁴⁵風潮正襲捲全世界，國際著名之虛擬角色如：精靈寶可夢（Pokémon）、凱蒂貓（Hello Kitty）等，透過長年開發周邊商品、進行聯名授權等眾多行銷途徑，已創造超過 800 億美元之龐大收益⁴⁶，更助其母公司成為全球授權榜之常勝軍。於 2023 年間，全球授權排行榜之各品牌授權消費品零售總額已超過 2812 億美元，相較 2022 年成長了 32 億美元，其中前十大授權品牌約佔整體總額之 68%，共計 1923 億美元。而於連續兩年皆進入排行榜之品牌中，共有 43 個品牌呈現百萬或十億美元量級的成長，相較於 2022 年成長 156 億美元⁴⁷。其中，著名虛擬角色授權商迪士尼公司（The Walt Disney Company）位居排行榜首位，授權金額達 620 億美元、獲頒 Circana「2023 年全球最佳玩具品牌」殊榮之寶可夢公司（The Pokémon Company International）位居第七位，授權金額達 108 億美元，2024 年迎來旗下角色 Hello Kitty 誕生五十週年紀念之三麗鷗（SANRIO）則排名第十四位，授權金額亦達 51 億美元⁴⁸。

分析角色產業之未來發展趨勢，2024 至 2025 年間，被預測最有發展機會之前

⁴⁴ 財團法人資訊工業策進會，前揭註 32，頁 72。

⁴⁵ 楊偉革（2017），《角色經濟新世代！網路插畫家的創作鍊金術》，國立政治大學傳播學院碩士在職專班碩士學位論文，頁 24。

⁴⁶ Katie Jones, TECHNOLOGY: The World's 25 Most Successful Media Franchises, and How They Stay Relevant, Visual Capitalist, <https://www.visualcapitalist.com/successful-media-franchises/> (last visited: 17/7/2025).

⁴⁷ License Global, *The Top Global Licensors Report 2024*, at 10-11 (2024).

⁴⁸ *Id.* at 14-20.

四大授權產品類別依序為：時尚（服飾）(55.6%)、食品與飲料 (39.5%)、玩具與遊戲 (38.3%)、地點型娛樂（主題樂園及實體活動）(34.6%)⁴⁹，此重點授權產品類別趨勢顯示出授權商品及日常生活之緊密連結，品牌方不再僅以外觀設計吸引消費者目光，而是透過跨域合作延伸至消費者之日常用品中。另一方面，隨著人工智慧崛起、數位化快速發展，以及生活節奏加快，消費者對於往日時光之「懷舊」(nostalgia)潮流漸起，從而亦開啟諸多長青角色復興之契機，尤其以角色為主題之實體活動如：周年展覽、限定周邊快閃店等，可充分滿足消費者對於真實感之需求，故而成為近年常見之行銷模式。

進一步觀察虛擬角色領域之培養及擴散方式，於美國眾多娛樂產業公司中，以華特迪士尼公司為例，其於 1928 年製作出第一部有聲卡通短片《汽船威利號》，而世界上最受歡迎的卡通角色之一——米奇 (Mickey Mouse) 亦隨之問世⁵⁰，米奇所獲得的熱烈迴響亦引領後續諸多角色如：布魯托 (Pluto)、唐老鴨 (Donald Duck) 之發展，更助迪士尼成功以經典童話故事改編或原創動畫電影之事業廣為眾人所知。然而，對迪士尼團隊而言，動畫電影僅係內容的傳播途徑之一，其更進一步透過靈活的商業策略進行擴張，諸如：於 1950 年代開拓主題樂園體驗模式、改編音樂劇、推行周邊商品、開發自身 Disney+ 線上串流平台 (over-the-top media services) 等，建立起符合時代潮流之多元產業體系。另於內容設計上，迪士尼之創作內容及虛擬角色設定亦貼近時下議題趨勢，例如：《腦筋急轉彎》系列 (Inside Out, Inside Out 2) 以樂樂 (Joy)、憂憂 (Sadness)、阿焦 (Anxiety)、阿廢 (Ennui) 等角色具象化人類情緒，探討自我情緒覺察及心理成長，於票房及口碑皆獲得佳績。而 2016 年起上映之《海洋奇緣》系列 (Moana, Moana 2) 則嘗試以太平洋島嶼文化及傳奇作為故事舞臺，講述奇幻冒險故事。電影中所涉及之文化轉譯 (cultural translation) 及文化符碼運用之議題，亦引發各方討論⁵¹。是以，迪士尼跨足多元娛樂產業領域、

⁴⁹ *Id.* at 2.

⁵⁰ CHRISTOPHER FINCH, THE ART OF WALT DISNEY: FROM MICKEY MOUSE TO THE MAGIC KINGDOMS 37-46 (Rev. & expanded ed. 2004).

⁵¹ 蔡馨儀 (2025)，〈看《海洋奇緣 2》(Moana 2) 引發的產業海波浪：動畫外包、文化轉譯與內容 IP 強化體驗的商業挑戰〉，<https://research.taicca.tw/article/60f113e6-661d-452c-a7d7-10e123bc4da2>

符合時代脈動之經營模式，促使虛擬角色及作品可深入閱聽者的日常生活，進而成功創造品牌知名度及情感連結，成就持續壯大之迪士尼商業集團。

其次，以虛擬角色輸出大國日本為例，該國之 ACG 產業(Anime, Comics, Games)具有充沛而頂尖之人才、技術及創作能量，並且發展出獨特的製作委員會制度⁵² (Production Committee System)，以及底蘊深厚之同人文化（どうじん）、御宅族文化（おたく）、Cosplay 文化（コスプレ，角色扮演）等次文化，進而成為虛擬角色之活躍領域。近年來，改編自漫畫、動畫或遊戲，以舞台劇或音樂劇呈現之「2.5 次元」表演、前往作品背景地之「聖地巡禮」潮流，以及 Covid-19 疫情促進串流平台興盛等因素，皆持續推動虛擬角色相關產業茁壯⁵³。舉例而言，精靈寶可夢（Pokémon）從電玩遊戲起步，接續搭配智慧型手機與擴增實境技術（AR）打造 Pokémon GO 手機遊戲，吸引全球「訓練師」（ポケモントレーナー；Pokémon Trainer）參與社群活動、於世界各地舉辦錦標賽，進而亦持續推出卡通動畫、電影、收藏公仔等產品，創造源源不絕之品牌收益⁵⁴；另一蔚為風潮的虛擬角色吉伊卡哇（ちいかわ）系列，則係自社群平台 X（前身為 Twitter）發跡，描繪療癒人心的角色們既可愛卻又現實的日常。除故事基調令人耳目一新外，其又憑藉社群平台之迅速擴散力、積極與日本觀光景點及各大企業合作，推出各類「期間限定」或「地區限定」周邊商品等行銷策略，終而深深擄獲國內外粉絲的心⁵⁵。

綜合上述，虛擬角色因其虛擬性本質而具備高度應用彈性，而閱聽者及消費者對虛擬角色之心理連結，更進一步促進其延伸創作及周邊商品之需求，再結合當代

（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁵² 製作委員會（production committee）是為了製作、宣傳和發行娛樂產業中的電影、動畫、戲劇和音樂劇等作品而成立的共同事業體。它由出版社、玩具公司、影音光碟製造商和廣告公司等多家公司組成，該等公司有義務投資共同事業，並有權依據投資比例獲得作品發行產生的收入。參考自：安藤和宏（著）、林佳瑩（譯）（2023），《日本娛樂產業與法律—兼論台灣娛樂法》，頁 277，初版，元照。

⁵³ 曾香慈（2020），《日本 IP 跨域經營術 3 不只是動漫，跨媒體的強大獲利術：二創、2.5 次元、聖地巡禮、線上串流》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-63543>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁵⁴ 田孟心（2023），《全球最吸金 IP：寶可夢 讓資產破千億美元的戰術解析》，<https://www.cw.com.tw/article/5128589>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁵⁵ 曾資涵（2024），《吉伊卡哇如何走入各國粉絲的日常生活？》，<https://research.taicca.tw/article/fb3e996b-8f7f-49f1-8ca6-b4ea14903027>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

科技及商業行銷策略之推動，今日虛擬角色相關產業已於全球多地創造風潮，並且往復刺激創作動能，逐漸形成可長期發展之生態系統。展望未來，虛擬角色之影響力有機會持續擴展，進而成為社會文化與日常生活互動中的重要存在。



第二節 虛擬角色於我國之發展現況與法制挑戰

於釐清虛擬角色之本質、類別，以及發展狀況後，本文將回歸我國脈絡，檢視虛擬角色於我國之發展情形，區分為「虛擬角色之發展基礎」及「虛擬角色之智財保護及挑戰」兩大面向，從產業層次至智財法層次進行分析，以勾勒虛擬角色的整體輪廓及未來潛力。

首先，奠基自前述全球性之角色經濟時代背景，本文將回望我國虛擬角色於產業應用、閱聽者特色、文化與文創實踐等面向之狀況及成長空間；其次，則將以虛擬角色本身特性，以及各產業應用之龐大潛力為基礎，思索其於智慧財產權領域所引發之各類法律議題。申論之，如何明確界定虛擬角色權利範圍之界線，以免其過度侵蝕公眾得自由利用角色之空間，甚而扼殺未來創新之機會、如何在人工智慧介入角色創作及運用之際，判斷其權利歸屬、是否構成侵權，以及降低其被不當取用之風險、當虛擬角色參與新興商業模式，應如何進行數位平台分潤等議題，皆已引發廣泛討論、出現制定新規範之呼籲，並逐漸為各國所重視。

於前揭繁多議題中，本文選擇以虛擬角色特性作為起始點，於我國現行法律框架下，分別自著作權、商標權及不公平競爭之角度切入，探討虛擬角色可能面臨之議題，希冀透過產業實務及法律規範之對照，可窺見我國虛擬角色之現況及挑戰，進而構思該領域未來展望及制度調整方向。

第一項 虛擬角色之發展基礎

第一款 產業面向分析

觀察我國虛擬角色相關產業之發展，目前似未有以虛擬角色為中心之產業研究報告，惟根據文化內容策進院（Taiwan Creative Content Agency, TAICCA，下稱文策院）之文化內容產業調查報告顯示，與虛擬角色關聯度高，範疇涵蓋原創圖像

創作者、原創圖像開發業者、原創圖像經紀業者之「原創圖像產業」於 2022 年產業規模推估為新臺幣 12.14 億元，其中從事原創圖像終端應用（包含圖書／漫畫出版、插畫／貼圖等）之業者占比最高（62.81%），而終端應用之類別中，又以插畫／貼圖類別最多（45.60%），其次為玩具（10.40%），以及遊戲（8.00%）、文創服務（8.00%），原創圖像的終端應用業者主要業務包含原創圖像創作及多樣化的文創服務，例如提供策展空間、參與社區營造計畫、文創產品雲端印刷平台等⁵⁶。

其次檢視該產業業者經營型態，其係以設立年資不滿 10 年者最多，佔整體之 66.33%，且其僱用（含全職、兼職人員）或投入人力不及 10 人者占 92.65%；發展規模以中小企業經營為主，多為創作者自行成立之獨資公司、工作室等，其資本額分布以未滿新臺幣 1 百萬元者占比最高（41.21%），並有超過六成業者資本額未滿 3 百萬元，少數資本額逾新臺幣 1 億元者，占約 2.01%，組成來源為大型出版集團、跨媒體整合行銷、遊戲、音樂製作與演藝經紀領域之業者。

再者，於營收結構分布方面，以「圖像／角色授權商品、銷售分潤」收入最高，占 26.51%，而「經營通路相關收入」（包含線上開店直接售賣）則於疫情期間持續成長，以 24.18% 位居第二。營收之市場空間分布則向來以國內市場為主，國外市場逐年微幅上升，在 2022 年，國內、外市場佔營收比例分別為 85.55%、15.45%。進一步分析授權收入來源區域，源自中國國內者以 83.03% 居首，其次依序為日本（6.63%）、中國（不含港澳，3.44%）、香港／澳門（3.10%），以及韓國（南韓，1.79%）⁵⁷。

由上述產業資料可知，我國虛擬角色相關產業之市場規模、資本、經營型態等尚處於初期發展階段。相較之下，美國作為全球最大授權市場，其 2023 年授權市場規模為 1,995.3 億美元，其中角色／娛樂產業⁵⁸佔 31.93%，達 637.23 億美元（約

⁵⁶ 文化內容策進院（2023），《2022-2023 年臺灣文化內容產業調查報告第 1 冊：圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業類》，頁 101、104。

⁵⁷ 文化內容策進院，前揭註 56，頁 105-106、108-109、112-113。

⁵⁸ 此類授權主要涵蓋來自電影、劇情類與非劇情類電視節目、電子遊戲、線上娛樂以及社群媒體人物的內容。透過書籍創作的角色和系列作品若僅應用於印刷媒體（雜誌、書籍、報紙等），而並未擴展至電影、電視、應用程式或電子遊戲等其他媒體，則於該報告將被歸類為「出版」（Publishing）



2兆709億新臺幣)⁵⁹；日本2023年角色商業市場（商品化權、版權）⁶⁰規模達2兆6969億日圓（約5663億新臺幣），2024年則預估可達2兆7464億日圓（約5767億新臺幣）⁶¹，可見我國與美日二國之虛擬角色市場規模仍存有甚大差距。

第二款 閱聽者面向分析

第一目 虛擬角色認知情形

剖析我國民眾對虛擬角色之認知及接觸情形，根據文策院「文化內容消費趨勢調查報告」比較2022年及2023年之消費趨勢變化，可發現2023年國人對原創角色⁶²之整體認知／熟悉度及願意付費購買率皆已過半（分別為53%及56%），而國人對角色認識來源以社群網絡（FB、IG、X等）最高，通訊軟體（Line、WhatsApp等）則自48%下降至40%，兩者間的差距日益擴大。

在消費行為上，民眾購買通訊軟體貼圖及主題之比例下降21%，購買角色週邊商品者維持在39%，參加角色相關活動，包含展覽、快閃店等則微幅上升至22%；另外，不論是購買原創角色貼圖／主題或購買原創角色週邊／活動，兩種消費行為之整體付費額中位數皆較往年提升，顯示購買者支出金額提高。再進一步分析原創角色商品之購買影響因素，可發現認識／熟悉原創角色者或不認識／熟悉原創角色者皆重視「角色本身的設計（類型、設定等）」，且就認識／熟悉原創角色者而言，「支持臺灣本土創作／臺灣製造商品」於2023年新進入為十大因素之一，顯示具備角色認知者之價值取向；就不認識／熟悉原創角色者而言，該年度新躍為十大因素之一者為「電視節目／廣告宣傳」及「是熱門討論的原創角色／角色商品」，「常見於聊天室貼圖訊息」此一因素則不再是十大因素之列，是以，此變動亦體現出，

類型。

⁵⁹ Licensing Int'l, 2024 *Global Licensing Industry Study* 39, 42 (2024).

⁶⁰ 該報告之「商品權」是以授權後所製成的商品，依零售價為基準計算得出；「版權」則是授權後作為出版、廣告宣傳使用，依授權契約金額為基準計算得出。

⁶¹ キャラクタービジネスに関する調査を実施（2024），https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3569 (last visited: 17/7/2025).

⁶² 該報告之原創角色係以「圖像角色」為主，報告所例示說明者如：白爛貓、Duncan 當肯、ㄇㄚˊ幾兔等角色。



原創角色開拓新消費者群之途徑應適時進行調整⁶³。

第二目 跨領域閱聽情形

國人於虛擬角色所應用之領域之閱聽情形，尤其是角色所擅場之跨領域閱聽狀況，亦實值觀察。根據文策院發布之「跨域文化內容閱聽調查報告」，國人在出版、影視、音樂、遊戲此四文化內容領域中，近一年四領域皆有閱聽者接近五成（49%），且民眾於接觸某作品後，平均會再延伸接觸 1.5 個相關領域，例如：閱讀某漫畫後，會再觀賞該漫畫相關之動畫／卡通、嘗試該漫畫改編之電玩遊戲等。申論之，影視領域的「電影及劇集」最具有開發優勢，蓋其為最多人接觸之文化領域，當作品具有不同形式時，觀賞電影及劇集亦為各年齡層之首選，並且改編電影及電視劇在各年齡層皆有 30% 以上的接觸率，更有超過 40% 之文學作品讀者期待自身喜愛的作品能改編為電影或劇集，或是電影、劇集相互改編⁶⁴。

此外，「漫畫」之跨域閱聽帶動力量亦不容小覷，查漫畫讀者進一步觀賞相關動畫之比率高達 90%、遊玩相關電玩遊戲者亦大於 80%，又漫畫、動畫、電玩遊戲此三類別之閱聽者年齡層皆以 15 至 29 歲為主力，近一年有接觸漫畫或動畫經驗者，未來皆對嘗試「奇幻、冒險」題材感興趣；近一年有接觸電玩遊戲之玩家對「冒險遊戲」類型之興趣比率對比目前遊玩率，亦為各遊戲類型之首⁶⁵。從而，針對年輕族群及奇幻冒險題材進行聯合開發可謂未來漫畫、動畫、電玩遊戲領域之共同機會點，若能妥善培植相關產業，跨域改編之影響力之發揮頗具潛能。

第三款 文化與文創面向分析

第一目 文化與文創發展沿革

文化乃人類生活之累積，有學者指出，廣義的文化乃「具有複合性、中介性、

⁶³ 文化內容策進院（2024），《2023 年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，頁 6、113-117；文化內容策進院（2023），《2022 年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，頁 72-76。

⁶⁴ 文化內容策進院（2023），《跨域文化內容閱聽調查報告（上）整體概況、出版、影視》，頁 8-10、74-75。

⁶⁵ 文化內容策進院（2023），前揭註 64，頁 27、30-31、38；文化內容策進院（2023），《跨域文化內容閱聽調查報告（下）音樂、遊戲、綜合跨域》，頁 27、32。



有機性之有機名詞」，此三特性之意涵分別係——複合性：文化的概念是由多重元素結合而成；中介性：文化的內涵可以透過解釋，而含括其他領域；有機性：文化的意義會隨著人類社會的演變而變化⁶⁶。亦有學者將文化定義為「於人類漫長發展史中，大家努力所得的成績，表現於各方面如：科學、藝術、宗教、道德、法律、風俗、習慣等，其綜合體即為文化。廣義而言，其指涉現代文明社會、現代人的憶念、地方的生產方式及產物、地方流傳的慶典活動、少數民族之文化、現代生活中之通俗文化」⁶⁷。

立基於文化而生之「文化創意產業」(Cultural and Creative Industries，下稱文創產業)之概念則可溯源自聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) 1970 年代末期之研究，英國並於 1990 年代末期開始積極推動創意產業 (Creative Industries) 相關政策，逐步成為今日文創產業大國⁶⁸。觀察我國文創相關法制發展，2002 年起文建會（文化部前身）開始推動文化創意產業之發展計畫⁶⁹，並於 2010 年促成《文化創意產業發展法》(下稱文創法) 及相關子法通過施行，以「促進文化創意產業之發展，建構具有豐富文化及創意內涵之社會環境，運用科技與創新研發，健全文化創意產業人才培育，並積極開發國內外市場」⁷⁰為立法宗旨，並將文創產業定義為「源自創意或文化積累，透過智慧財產之形成及運用，具有創造財富與就業機會之潛力，並促進全民美學素養，使國民生活環境提升之產業」⁷¹；另亦有學者將文創產業解釋為「一、產業活動會在其生產過程中運用到某種形式的創意；二、產業活動被視為與象徵意義的產生及溝通有關；三、其製程的產品是，或至少有可能是，某種形式的智慧財產權」⁷²。

⁶⁶ 許育典 (2017)，〈從憲法文化國原則檢討中央文化組織與規範問題〉，氏著，《公民文化權、文化法制與古蹟保存》，頁 54-55，初版，元照。

⁶⁷ 漢寶德 (2014)，《文化與文創》，頁 18-31，初版，聯經。

⁶⁸ 張硯涵 (2014)，〈文化創意產業溯源—研究取徑與概貌〉，《南藝學報》，九期，頁 85-91。

⁶⁹ 文化部成立沿革，<https://www.moc.gov.tw/cp.aspx?n=102> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁷⁰ 參照：文化創意產業發展法第一條 (2023/5/31 修正)。

⁷¹ 參照：文化創意產業發展法第三條 (2023/5/31 修正)。該條第 1 項列舉我國文創產業之 15+1 項次產業，亦即列舉之 15 項次產業，以及其他經中央主管機關指定之產業。

⁷² 黃光男 (2011)，《詠物成金——文化創意產業析論》，頁 52，初版，典藏。

時序推移至於 2019 年，依據文創法第 7 條，行政法人「文化內容策進院」成立，該院作為政府和民間業者之間的橋梁，串連公私部門資源，推行多元人才培育、內容前期開發、資金投資、市場性內容製作、推動造星、全球市場拓展等文創扶植工作⁷³。檢視我國文創產業發展現狀，根據文策院文化創意產業發展年報，我國 2023 年文創產業整體營業額為新臺幣 11281.37 億元，較 2022 年成長 3.45%，產業總家數約 73000 家，其中資本規模 500 萬以下之廠商家數占比 86.31%，未滿五年之廠商家數占比 31.70%，係以年輕、微型企業為主；銷售市場則多集中於國內市場需求，2023 年外銷收入受總體經濟環境不穩定影響，於全球終端消費市場趨緩下，微幅下滑為整體廠商營業額之 9.99%⁷⁴。是以，我國文創產業尚處方興未艾之際，其中文化價值及經濟利益間之平衡及共生已然為重要議題，期許未來於法制及政策上可加強對文化內涵之思考⁷⁵，以建構可永續發展之文化經濟生態體系為目標⁷⁶，進而豐富我國文化及人民生活。

第二目 應用實例舉隅

近年來，虛擬角色於全球創造之經濟價值引人注目，我國角色相關產業雖以小型為主，然其與我國文化及文創產業具有深刻的連結，憑藉角色的故事性及可擬人化的特質，抽象的文化內涵可以被演示出來、具體的呈現於公眾眼前，並進而再形塑為文化之一部分，兩者相輔相成之下，實深具發展潛力。舉例而言，近年結合文化及歷史之「文史臺漫」⁷⁷漸趨成熟，讀者們隨著漫畫中角色的歷險、探索與成長，亦一同經歷了我國文化的洗禮。該領域知名作品如：臺北植物園及漫畫家英張合作的漫畫作品《採集人的野帳》，描繪日治時期職人們於野外採集植物，並製作為標本保存的點滴滴。為求內容合乎史實，同時又保有漫畫之創意及趣味，作品中每一

⁷³ 文化內容策進院使命及推動工作，<https://taicca.tw/about/mission>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁷⁴ 文化內容策進院（2023），《2023 年臺灣文化創意產業發展年報》，頁 14-40。

⁷⁵ 許育典（2017/7），〈文化創意產業法制的質疑與反思〉，氏著，《公民文化權、文化法制與古蹟保存》，頁 247-257，初版，元照。

⁷⁶ 劉俊裕（2018），《再東方化：文化政策與文化治理的東亞取徑》，頁 190-198，初版，巨流。

⁷⁷ 劉定綱（2023），《2022 台漫回顧：台漫品牌形象成熟的一年》，https://www.creative-comic.tw/zh/special_topics/418（最後瀏覽日：17/7/2025）。



頁場景、植物、人物衣著皆須經歷繁複之考證及充分溝通，係漫畫家、植物學家、歷史學家、出版團隊等共同努力之成果⁷⁸；而《玦：孿生》則係臺灣史前文化博物館與蓋亞文化有限公司合作，由漫畫家曾耀慶創作的故事。該書之漫畫家從卑南文化遺址現況進行發想——眼前的罕見的單人獸形玉玦，以及安置於瞭望台之石板棺代表著什麼意義、三千年前此處的居民經歷了怎麼樣的人生、又可能面臨著什麼樣的課題？諸此疑問化作筆下角色之追尋旅程，穿越時空藩籬，將文化長河及歷史絮語帶到觀眾眼前，亦引發當代之共鳴及反思⁷⁹。

其次，警政機關或大眾運輸單位透過角色向民眾宣導特定議題、搭乘禮儀等，更係虛擬角色直接參與現代文化建構之日常生活的實例。例如：「麻吉貓」角色與臺北捷運合作，透過文宣、彩繪列車等方式，營造捷運友善及安心之氛圍⁸⁰、「柴語錄」亦與臺北捷運合作，以淺顯易懂的可愛圖文，說明地震注意事項⁸¹等，前揭臺灣原創角色點綴生活，已然形成臺灣在地特色之一。

除了國內的長期耕耘，我國原創角色亦透過國際展覽會或商業合作走向國際，例如：臺灣的迷母豐盛公司打造的角色「酷樂樂」(Kuroro)⁸²曾與臺灣 ARRC 前瞻火箭研究中心及聯經出版公司，共同合作繪本《動手作，跟 ARRC 一起打造火箭上太空》，以深化我國科普教育⁸³，更進一步與日本廠商進行聯名合作或開設快閃店，成功跨越國界發光發熱；由 H.H.先生創作，跳脫社會對女性甜美纖瘦之傳

⁷⁸ 吳致良 (2021),《當漫畫遇見博物館 上》不同目標，共同的藝術：台漫鍛造術 ft.雲之獸、畫電影的人、採集人的野帳、無價之畫》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-64985>；洪啟軒 (2021),《採集人的野帳 I》重返台灣植物調查的黃金時代 ft. 漫畫家英張、植物學家董景生、CCC 編輯任客》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-64588> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁷⁹ 葉長庚 (2021),〈說故事遊戲—從《玦：孿生》談考古轉譯的真實與想像〉，《史前館電子報》，439 期，https://beta.nmp.gov.tw/enews/no439/page_01.html；曾耀慶 (2021),〈這個土地上曾經發生過怎樣的故事？—《玦：孿生》〉，《史前館電子報》，439 期，https://beta.nmp.gov.tw/enews/no439/page_02.html (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁸⁰ 吳致良 (2024),《原創角色國際授權 II》國家隊集合！前進日韓授權展難點與突破 ft. 麻吉貓黃志平、godpod.李芹羽》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-69611> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁸¹ 臺北大眾捷運股份有限公司 (2024),《「柴語錄」現身臺北捷運宣導地震安全 車廂旅客請降低身體姿勢緊握欄杆 保持冷靜勿慌張 為了大家的安全 停駛期間請耐心等候》，https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&sms=72544237BBE4C5F6&s=D4FA3D0C9378FBD6 (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁸² 酷樂樂官方網站，<https://kuroro.space/tw> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

⁸³ 吳致良 (2022),《原創角色 IP 國際授權，現況》中小型角色 IP 的成功之道：破除 3 大誤解，茁壯台灣圖像 IP》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-67024> (最後瀏覽日：17/7/2025)。



統刻板印象，勇敢而自信表達自我的人氣角色「美美」，亦曾參與海外授權展、聯名合作符合角色形象之產品、與日本藝人合作展覽等，不僅大量增加曝光率，更打響海外知名度⁸⁴；2023 年臺灣文化創意博覽會規畫角色主題展「臺灣特有種」，推廣我國原創角色，亦舉辦角色 IP 論壇，與日本及韓國之虛擬角色經營者交流開拓海外市場之經驗、創造國際矚目虛擬角色之行銷方式等⁸⁵。是以，隨著各國間原創角色交流日益頻繁及熱烈，我國角色亦以國內經營為基礎，逐步拓展國際市場，使世界看見臺灣之豐富文化及多元價值觀。

第二項 虛擬角色之智財保護及挑戰

第一款 著作權

在我國，著作權之保護要件為：(一) 著作性，亦即須屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作，且非著作權法第 9 條被排除保護之物；(二) 原創性 (originality)，又可稱為獨創性，只要是屬於自己獨立創作 (independent creation)，而非抄襲自他人之獨立創作已足；(三) 創作性 (creativity)，亦即須具微量程度之創作 (a minimal requirement of creativity)，如足以展現創作人個人之精神作用即可；(四) 表現性，係指具一定客觀化之表達方式 (表現形式)⁸⁶。現今我國著作權法對虛擬角色僅提供「作品整體式」或「角色切面式」之保護，亦即對虛擬角色所身處之書、電影等，此一整體作品形式予以著作權保護，抑或就虛擬角色之視覺外觀、特定聲音等，各個角色構成要素予以保護；惟對「角色整體形態」，亦即涵蓋其視覺外觀、個性特質、行為舉止各面向特質之整體角色形象，則尚未有案例明確肯認其獨立著作權保護。

⁸⁴ 林欣誼（2023），《IP 角色授權・業界專訪》把我們的世界觀帶到海外！搶佔日韓角色市場的台灣原創 IP 代表：MeiMei、幾米、茶葉少女》，<https://www.openbook.org.tw/article/p-68082>；楊政勳（2018），《【專訪圖文作家 H.H 先生（上）】肉感女孩「美美」 如何療癒百萬人心？》，https://www.mirrormedia.mg/story/20180131game_meimei01（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁸⁵ 財團法人資訊工業策進會，前揭註 32，頁 106；文化部文化新聞（2023），《2023 臺灣文博會首創「IP 主題館」9/26 開幕「臺灣特有種」見證臺灣插畫藝術創意最美好的時代》，https://www.moc.gov.tw/News_Content.aspx?n=105&s=167477（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁸⁶ 蔡明誠，前揭註 3，頁 86-104。

然而，我國虛擬角色相關產業正持續發展中，若未來角色將虛擬角色納入著作權保護範疇，將對整體產業競爭、文化提升及創作激勵具有正面效益，並有助於國內文創水準的進步與發展⁸⁷，自實務判決亦可見其著作權保護之制度需求日益彰顯，例如：2004 年的灌籃高手二部案⁸⁸，被告以知名日本漫畫《SLAM DUNK》（灌籃高手）之故事架構為基礎，並創造類似於原作「流川楓」角色之新角色「流川克也」，自行延伸創作出「SD2 灌籃二部」（灌籃高手二部），實質上並未就原作內容進行更動。從而，在被告侵害原告改作權及著作人格權之判斷上，法院表示著作人格權之保護方式，是否及於模仿他人著作風格、形式、內容，或另將原著作未及之處加以延伸之行為，非無疑義。最終則藉由引入英國著作權法「禁止錯誤歸類屬性權利」（false attribution right）處理之，認定被告行為將使原著作人無法控制「形式上為其著作」之品質與內涵，卻須承擔因此對其名譽所造成之損害構成侵害，故而成立侵權。次於波奇貓及妙可貓案⁸⁹，法院對虛擬角色之認知亦逐漸具體化，該案法院於判斷「愛蜜莉與波奇圖文插畫」（即波奇貓）與「宅貓妙可」（即妙可貓）是否實質近似時，除比對二者之毛色、腮紅等視覺外觀，亦將角色之個性，即前者予人柔和、溫馴、溫暖印象，後者則予人傲嬌、有個性狡黠、俏皮印象，納入整體觀念與感覺之考量。又如在武林群俠傳案⁹⁰中，實務肯認電玩遊戲為影像、音樂、美術、語文及電腦程式等多多種著作結合之「多元著作」，且各著作可單獨成立著作，倘具有原創性，均得依相關獨立著作加以保護。此種整體作品及作品元素間既結合為一，又可各自獨立之關係，亦可對應於作品及作品內虛擬角色之間，可謂對角色之獨立性奠定基礎。另在該電玩遊戲之劇情框架、特色人物、場景、對話、武功及武器道具等相關文字描述架構部分，法院更在其原創性判斷上，認定劇情框架、角色個性及能力、角色間互動關係等有具體「清晰描繪」。即使其使用脈絡不同於美國

⁸⁷ 張俊宏（2017），〈我國著作權法對於故事角色著作權保護之探討〉，《智慧財產權月刊》，227 期，頁 38。

⁸⁸ 臺灣高等法院 93 年度智上字第 14 號民事判決。

⁸⁹ 智慧財產法院 108 年度刑智上訴字第 41 號刑事判決。

⁹⁰ 智慧財產法院 108 年度民著上字第 3 號民事判決。



法用以判斷虛擬角色可著作性之「清晰描繪標準」，惟二者納入考量之判斷因素類似，亦係我國判決首次採納「清晰描繪」一詞，實具有指標性意義。從而，縱然我國對虛擬角色之著作權保護較為模糊，惟自虛擬角色之特性出發，分析其著作權保護之潛在問題，以作為思考虛擬角色可否納入著作權保護體系之基礎，實有其必要性。

首先，多數虛擬角色係創作者在虛擬世界框架及故事鋪陳下，揀選特定外觀組合、個性特質、生命經歷、特殊能力、標誌性之口語表達或聲音等特性揉雜而成，惟此諸多特性之詳盡程度或有差異，亦未必各面向皆設計完整，是以，應如何定義虛擬角色本身範圍及角色範圍外之故事脈絡，以及如何區辨一虛擬角色已然屬於一種表達，而非概念之集合，進而符合「思想與表達二分原則」，亦即「著作權法保護者為具體的表達 (expression)，而非抽象之思想 (idea)，創作內容必須已形諸於外部，具備一定外部表現形式」⁹¹之要求，實有操作上之難度。

其次，當特定虛擬角色特徵或劇情設定已通用化，例如：穿著緊身衣及披風之超人拯救遭逢險境之市井小民、不被眾人接納之主角，為了尋找災難之解方而踏上冒險旅程，最終成為人人景仰之英雄等，則亦可能有「必要場景原則」(Scènes à faire) 之適用，亦即在處理特定主題之創作時，實際上不可避免地必須使用某些事件、角色、布局或布景，雖該事件、角色、布局或布景之「表達」與他人雷同，但因係處理該特定主題所不可或缺，或至少是標準之處理方式，故其「表達」縱使與他人相同，亦不構成著作權之侵害⁹²。於必要場景原則之具體實踐上，美國實務將「定型角色」(stock character) 及「角色雛型」(prototype) 排除著作權保護，前者係指符合社會大眾對特定群體之既定認知或刻板印象所形成之人物⁹³，後者則係未經充分個人化之一般性特徵⁹⁴，由於該角色創作者並未投注足夠創意形塑角色以達

⁹¹ 參照：最高法院 106 年度台上字第 1726 號民事判決。

⁹² 參照：臺灣高等法院 104 年度上字第 103 號民事判決。

⁹³ 戴士捷 (2016)，《虛擬角色的智慧財產權保護—以著作權法與商標法為核心》，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文，頁 40。

⁹⁴ 戴士捷 (2016)，前揭註 93，頁 41。



著作權法對其描繪程度之要求，故不應予以著作權保護，以免壓縮他人之創作空間。從而，如何界定虛擬角色之描繪程度已足以排除必要場景原則之適用，便須進一步探求適於我國之具體判斷標準。

相對的，當一虛擬角色廣受歡迎，促使其創作者陸續推出續集、前傳、外傳等延伸創作時，該角色亦將於持續推疊之故事中成長⁹⁵。然而，待創作初期之故事及虛擬角色之著作權期間屆滿，而應歸屬於公共領域（public domain）之際，後人若欲利用該公共領域之著作，便可能會面臨該虛擬角色是否因續作對其產生「新增表達」，故仍受著作權保護，進而對公眾自由使用形成限制之問題⁹⁶。針對此議題，美國實務上於 1981 年之 *Silverman v. CBS*⁹⁷ 案中，劇作家 Stephen M. Silverman 創作劇本，並計畫演出一部以《Amos 'n' Andy》廣播劇之角色為主角之百老匯音樂劇，並尋求法院作出宣告性判決，以肯認其有權使用該劇中角色。Silverman 之主張依據係該《Amos 'n' Andy》廣播節目最初創作於 1928 年，並於 1950 年代初期在廣播中播出，後由於該節目 1948 年以前之廣播劇劇本未為著作權延展登記，故該部分之創作已喪失著作權而進入公共領域。第二巡迴上訴法院最終裁定 Silverman 可使用 1948 年以前廣播劇劇本之所有內容，包括角色「Amos」和「Andy」，蓋他們在早期劇本中已受到充分地描繪（sufficiently delineated），因此當該些劇本進入公共領域時，他們亦被置於公共領域中⁹⁸。惟法院亦裁定 Silverman 不得使用在 1948 年以後，新廣播劇本、電視劇本及節目對前述角色具備足夠原創性描寫之部分，亦即角色之新增表達部分仍受著作權保護。

時至 2014 年，美國聯邦第七巡迴上訴法院於 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate*⁹⁹ 一案亦出現涉及經典偵探角色夏洛克福爾摩斯（Sherlock Holmes），及其夥伴華生醫師（Dr. Watson）之類似爭議。於該案中，法院表示公眾可自由重製已進

⁹⁵ Helfand, *supra* note 7, at 628.

⁹⁶ 林利芝（2015），〈永遠的名偵探夏洛克・福爾摩斯—自 *Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate* 案探討故事角色著作權保護爭議〉，《智慧財產權月刊》，205 期，頁 65-82。

⁹⁷ *Silverman v. CBS, Inc.*, 870 F.2d 40 (2nd Cir. 1989).

⁹⁸ *Id.* at 50.

⁹⁹ *Klinger v. Conan Doyle Estate, Ltd.*, 755 F.3d 496 (7th Cir. 2014).

入公共領域之角色，後續衍生著作享有的著作權保護僅及於衍生著作之著作人所貢獻之新增原創內容，且該些修改不會恢復已逾著作權保護期間之原始角色之著作權¹⁰⁰。由此可見，面對虛擬角色之延續特性，美國實務嘗試以區分角色不同時期之方式維持著作權之公私益均衡，惟操作實務上同一角色之內涵應如何細緻切割，尤其在角色不具備具體視覺外觀時¹⁰¹，應如何辨明各別著作權保護期間，實屬尚待處理之難題。

進步論之，於 ChatGPT 等生成式人工智慧 (generative artificial intelligence) 工具逐漸普及之當代，使用者以描述特定形象之文字作為指令 (prompt)，並使用「Text to Image」功能生成圖像時，AI 工具可能會產出他人創作之虛擬角色著作，尤有甚者，藉由 AI 生成特定「作品風格」¹⁰²，以使自身影像猶如特定作品裡之角色人物，更是廣泛流行。例如：2025 年 GPT-4o 優化其圖像生成功能，引發全球使用者生成「吉卜力風格」(Ghibli Style) 圖像之風潮，而 OpenAI 執行長 Sam Altman 亦將其 X 社群帳號之頭像轉換為吉卜力風格版本¹⁰³。查生成式 AI 工具能生成諸此角色或風格之內容，實係經大量原作資料訓練之結果，若其生成之內容又確與原作達實質近似，則可能有構成著作權侵權之風險；另於合理使用抗辯上，亦可能因對著作潛在市場與現在價值之影響甚鉅而無從通過檢驗¹⁰⁴。由此可見，虛擬角色及作品風格之 AI 生成結果，不僅涉及人類藝術創作價值及道德之思辨，其從初期資料訓練、內容生成至應用層面各環節，實皆隱含思想與表達二分原則、合理使用、責任或權利主體等值得深究之著作權議題。

綜上所述，虛擬角色之著作權議題盤根錯節，自虛擬角色誕生之際，便須克服

¹⁰⁰ *Id.* at 503.

¹⁰¹ Joseph P. Liu, *The New Public Domain*, 2013 U. ILL. L. REV. 1395, 1445-1446 (2013).

¹⁰² 黃銘傑 (2025)，〈生成式人工智慧與著作權法〉，《月旦法學雜誌》，360 期，頁 13-14。

¹⁰³ Kyle Chayka, The Limits of A.I.-Generated Miyazaki, *The New Yorker* (2025), <https://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/the-limits-of-ai-generated-miyazaki> (last visited: 17/7/2025)；樂羽嘉 (2025)，〈宮崎駿曾說 AI 動畫「噁心」，ChatGPT 卻讓他的風格淪為迷因〉，《天下雜誌》，<https://www.cw.com.tw/article/5134664?rec=i2i>；YU CHU CHUNG (2025)，〈OpenAI 圖像生成新功能掀「吉卜力化」風潮，引發藝術風格「跟風」、「模仿」與著作權爭議〉，《關鍵評論》，<https://www.thenewslens.com/article/250839> (最後瀏覽日：17/7/2025)。

¹⁰⁴ 黃銘傑，前揭註 102，頁 14。



是否應予以獨立著作權保護之議題，檢視角色之描繪及呈現是否充實而不落窠臼，形成一足受著作權保護之表達；次隨著角色成長，衍生著作及公共領域均衡之議題亦接踵而至，且過程中角色之邊界模糊性及可延續性，皆將持續影響實務對其保護範圍之判斷，而過程中 AI 之開發及參與，亦將對角色之著作權議題帶來更多創新機會及嶄新挑戰。

第二款 商標權及不公平競爭

在我國，商標權之註冊保護要件為：(一) 標章性，係指得適格標的，即商標法第 18 條第 1 項所列之客體範圍；(二) 識別性，亦即足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，此乃判定商標是否符合註冊要件或商標權權之權利保護要件之核心；(三) 無不予註冊之事由，亦即無商標法第 29 條之不具識別性情形及同法第 30 條不予註冊事由¹⁰⁵。商標權於符合保護要件下，具備可無限延展之特性，而其識別功能所衍生之經濟效益，亦使之被譽為進軍國際市場之理想工具 (le véhicule idéal)¹⁰⁶，尤其於我國對虛擬角色之著作權保護尚處模糊狀態，然刻正積極開拓國際市場之現況下，釐清虛擬角色之商標權保護議題，以奠定其發展基礎，實深具研究價值。

首先，虛擬角色多具有受閱聽者喜愛的外觀或設定，從而消費者注意或喜愛的是角色本身，未必將角色視為商品或服務來源之標誌，使得其難以符合商標法之「識別性」要件，此一基礎且核心之要求。根據我國商標識別性審查基準¹⁰⁷，商標識別性有先天及後天之分，所謂後天識別性別性又稱為第二層意義 (secondary meaning)，係指原不具識別性之標識於市場使用後，相關消費者已經將其視為指示及區別一定來源的標識，此時，該標識具有商標功能，故可以核准註冊¹⁰⁸。從而，如何透過使用以取得後天識別性，乃虛擬角色註冊商標之首要課題。

¹⁰⁵ 蔡明誠，前揭註 3，頁 105-117。

¹⁰⁶ 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2007），《商標法原理》，頁 11，修訂三版，新學林。

¹⁰⁷ 經濟部智慧財產局（2012），《商標識別性審查基準》（中華民國 101 年 4 月 20 日經濟部經授智字第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效）。

¹⁰⁸ 經濟部智慧財產局，前揭註 107，頁 7-8。



其次，虛擬角色本身具有變動性，隨著角色所處之故事持續發展、行銷活動所獲得之消費者迴響，或因應時代潮流轉變，其創作者多會更動虛擬角色之樣貌或設定。然而，在我國採取商標註冊主義之下，權利人註冊新版角色商標之註冊速度恐不及於角色更動之速度，故如何應對角色之變動性，以兼顧角色商標權人權益及消費者權益，係虛擬角色商標亟需面對之課題。

再者，商標權保護期間之無限延展性，使其成為廣受歡迎之虛擬角色於著作權到期後，持續鞏固其權利之利器，進而可能衍生保護期限延長、降低進入公共領域角色數量之隱憂¹⁰⁹，且在商標法長期賦權下，順利成長之虛擬角色將擁有龐大之市場力量，並累積可觀之商業利益，則如何透過商標權法本身規範標準以及競爭法制適時介入，以節制角色商標權人之權利運用，更為一值得深思之議題。

查我國競爭法制係以公平交易法（下稱公平法）規範之，除前述避免有力商標權人之限制競爭或不公平競爭行為之面向以外，不公平競爭規範亦可作為虛擬角色之保護基礎。當未註冊商標之虛擬角色符合「表徵」之要件，亦即具有識別性之特徵，用以表彰商品或服務之來源或主體，並由具有區別彼我商品或服務不同來源之識別力之文字、圖形、符號、形狀、聲音、色彩或其組合等標識所構成者，得尋公平法第 22 條保護之，以補充商標法未及之處；另公平法第 25 條概括條款，亦可於虛擬角色無法適用公平法第 22 條時，再予以補充保護。然而，不論是商標法及公平法間的適用關係，抑或是公平法第 22 條及第 25 條間的適用關係，在 2015 年公平法大幅修正後皆增添諸多不明確之處，則公平法對虛擬角色之實質保護程度為何，是否於虛擬角色權利人之權利範圍及維護市場秩序之目的間取得平衡，尚須深入分析。

另於 AI 技術應用下，當今市場結構、市場運作模式及消費者圖像皆已產生變化，進而亦增添前揭虛擬角色商標權及不公平競爭議題之不確定性。舉例而言，競爭法領域之 AI 議題包含事業採用訂價演算法（pricing algorithms）所引發之演算法

¹⁰⁹ Helfand, *supra* note 7, at 628.



勾結問題、生成式 AI 相關產業之新創併購、市場參進障礙等競爭隱憂¹¹⁰、AI 產業之市場界定方式¹¹¹等；於商標法領域，AI 可協助商標生成、商標檢索或監控商標疑似侵權行為等，而當消費者之消費決策過程導入 AI 工具，商標法之基礎概念亦將面臨重大變革。亦即，藉由 AI 之強大搜尋能力及精準分析輔助，「混淆誤認之虞」之概念內涵將可能需有所調整，商標之識別功能、品質保證功能之重要性亦可能會隨之降低，消費者實際選擇者或將轉變為商標本身，進而促使商標之廣告功能躍居要角¹¹²。

綜上所述，相對於著作權領域以保護創作為核心，商標權及不公平競爭領域係以市場運作及競爭秩序為關注重心，從而虛擬角色有無符合商標或表徵識別性之要求，以及其於相關產業實務之應用情形、進一步對於整體市場之影響等，便成為相關法律議題討論上之根本要素。而 AI 對於商業環境之廣泛且深刻之影響力，實亦不容小覷，面對未來產業發展趨勢，法院及主管機關就商標法及公平法之適用將如何應對及調整，皆值得持續追蹤。

第三節 虛擬角色於我國之未來展望

第一項 良好發展契機

由前揭分析可知，我國虛擬角色相關產業尚處於起步階段，市場規模明顯與美日兩虛擬角色授權大國間存在差距，當今係以年輕、小型、國內市場為核心之經營型態為主，實存在成長及突破之空間。進一步思索我國虛擬角色之未來發展基礎及方向，首先就國內需求而言，我國閱聽者具有豐富的跨域閱聽行為，虛擬角色可善加利用其跨領域應用之優勢，增進大眾對其認知，而角色之特性亦適合與文創產業相連結，既適於推動在地文化之向外傳播、促進社會議題討論，更有助於循環深化

¹¹⁰ 王立達（2025），〈人工智能對競爭法造成的衝擊評估及可能因應——以訂價演算法與勾結為中心〉，《月旦民商法雜誌》，87 期，頁 57-85。

¹¹¹ 王性淵（2025），〈人工智能與競爭〉，《公平交易委員會電子報》，267 期，頁 3。

¹¹² 陳皓芸（2025），〈論人工智能對於商標法理論與實務之影響〉，《月旦法學雜誌》，360 期，頁 48-54。

文化底蘊及多元文化內涵¹¹³。

其次，放眼國際市場趨勢，受 Covid-19 (Coronavirus Disease-2019) 疫情期間影響，數位平台及傳播科技進展尤其迅速，且數位化技術及人工智慧應用亦蓬勃發展。當今技術之進步開展了虛擬角色之新興應用方式，亦降低內容產出及跨領域改編之成本，而線上串流平臺強大的擴散能力及演算法的使用，更促使虛擬角色之資訊可即時且精準的接觸全球閱聽者，故而當今國內外趨勢可謂是虛擬角色之良好發展契機。

第二項 智財法保護之重要性

立基於優良發展基礎之上，本文以為未來於產業面向，可挹注資源於開發適合我國虛擬角色之行銷途徑；於法律面向，考量健全相關法制係虛擬角色深耕國內及航向國際之關鍵因素，應加強虛擬角色之產生、應用、衍生產品等發展過程中，所觸及之各項法律議題研究為宜。

於我國現行智財法對虛擬角色之保護現狀下，商標法領域之實務應用及理論探討尤其位居關鍵地位。首先，根據世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 報告指出，2023 年全球提交了約 1160 萬件商標申請，申請量排名前五大者依序為：中國（約 720 萬件）、美國（約 73 萬件）、俄羅斯（約 54 萬件）、印度（約 52 件）、歐盟智慧財產局（約 43 萬件）。即使整體申請量較 2022 年減少約 15.7 萬件（下降約 1.3%），惟 2023 年的申請量仍是 2009 年申請量之近三倍半之多¹¹⁴。此成長趨勢反映出，在新興產業不斷湧現、產品日益多元、以及科技與通訊發展推動市場規模擴張等因素刺激下，商標之重要性正持續受到重視¹¹⁵。

其次，在虛擬角色深具發展潛力之文創領域中，商標更有助於結合商業及藝術，能有效提升其市場辨識度、向消費者傳達其價值理念，成為業者拓展市場之核心工

¹¹³ 許育典（2017），〈從自由競爭到國家促進的文創法制建構〉，氏著，《公民文化權、文化法制與古蹟保存》，頁 232-233，初版，元照。

¹¹⁴ WIPO, *World Intellectual Property Indicators 2024*, at 68 (2024).

¹¹⁵ Carolina Castaldi, *To Trademark or Not to Trademark: The Case of the Creative and Cultural Industries*, 47 RES. POLICY 606, 606 (2018).



具¹¹⁶；自長遠發展之角度思考，目前亞洲地區的商標局在全球商標申請總數中占全球總量達 66.7%，顯示亞洲在全球商標申請中已位居領導地位¹¹⁷。而商標申請人在決定在哪些國家申請商標保護時，其考量因素包含：該外國市場對銷售商品和服務的吸引力、與該市場的地理接近性，以及商標持有人所在國與目標國之間是否存在歷史連結¹¹⁸等，是以，若我國欲強化在亞洲乃至全球虛擬角色商標市場之影響力，建立完善且具前瞻性的法律制度，將成為支持該產業持續發展之重要基石。

綜合上述，當代虛擬角色風潮正值興盛時期，尤在 AI 時代下，其未來成長又更令人期待，此對於產業界及法律界而言，既是成長機會，亦為艱鉅挑戰。有鑑於此，本文擬探究美國法對虛擬角色之智財保護情形，以作為我國智財法未來調整之借鏡，期許透過學術與實務案例的深入討論，我國能逐步確立並強化虛擬角色領域的制度基礎與國際競爭力，進而鞏固在全球虛擬角色產業中的價值與地位。

¹¹⁶ *Id.* at 606-607.

¹¹⁷ WIPO, *supra* note 114, at 71.

¹¹⁸ *Id.* at 73.



第三章 美國法對虛擬角色之保護

第一節 美國法下虛擬角色之保護範圍及界線

於美國法架構下，虛擬角色若分別符合著作權及商標權之保護要件及標準，便得以獲二者各自獨立之權利保障，從而其保護範圍將會涉及二權利於同一事實脈絡下之交錯適用，以及當著作權到期後，仍接續或持續以商標權保護之狀態。因時間經過及法律適用寬嚴而變化之權利範圍，時刻影響第三人得自由利用虛擬角色之空間廣狹，亦會面臨智慧財產權及公共領域間之張力，故而二者間界線之判定，實屬重要課題。以下將區分「著作權及商標權之保護」及「智慧財產權及公共領域之衡平」二部分，建構美國法虛擬角色保護之議題圖像，以作為後續實務判決具體分析之概念架構。

第一項 著作權及商標權之保護

從智財法之角度觀察，虛擬角色多樣的呈現形式可能構成著作權法所保護的「表達」(expression)；其具體視覺外觀、名稱、慣用語等則可能納入商標法的保護範疇。在商業運作與法律實踐長期交織之下，美國法對虛擬角色議題之討論向來多元且關注度甚高，尤其在虛擬角色的創作、商業運用、法律制度等面向，均已累積豐富的研究資源與實踐經驗，故學者曾謂：「角色的特性使其獨秀為智慧財產權理論匯聚之沃土」(The characteristics of characters single them out as the sole fertile ground for converging intellectual property theories)¹¹⁹。

首先，在美國著作權範疇，早於 1914 年的 *Hill v. Whalen & Martell*¹²⁰ 案，便已開始處理虛擬角色之著作權侵害議題。於該案中，創作出「Mutt 及 Jeff」(Mutt and Jeff) 雙人角色之原告 Bishop 先生，控告被告在其戲劇《In Cartoonland》中使用近似於「Mutt 及 Jeff」之雙人角色「Nutt 及 Giff」(Nutt and Giff)，故已侵害其著作

¹¹⁹ Helfand, *supra* note 7, at 628.

¹²⁰ *Hill v. Whalen & Martell*, 220 F. 359 (S.D.N.Y. 1914).



權。執筆判決之 Rose 法官亦表示從兩組角色之服裝、妝容、使用之語詞、個性特徵可知，「Nutt 與 Giff 就是 Mutt 與 Jeff。所有人都會如此理解，而這亦正是被告的本意」¹²¹，並進而認定被告行為對原告之著作價值造成損害，故原告之著作權侵害主張成立。類似 Hill v. Whalen & Martell 案之案件強化了卡通角色可作為著作權保護標的之基本概念，惟該類早期判決仍未解決若干根本性問題，諸如：卡通角色是否可以獨立於其原始作品之外獲得保護？僅憑視覺上的相似性（即便缺乏角色塑造或情節要素）是否足以構成侵權¹²²？隨後於 1930 年代初期，法院開始考量是否可將著作權保護延伸至虛擬角色本身的獨立使用，即便該使用情形與其原始作品中的故事情節並無關聯。1930 年 Nichols v. Universal Pictures Corp. 案首度肯認虛擬角色「完全可以獨立於劇情之外獲得保護」(quite independently of the plot)¹²³，以及提出判斷角色可著作性 (Copyrightability) 之「清晰描繪標準」(The Distinct Delineation Standard)，為虛擬角色之著作權獨立保護奠定根基，後續判決亦再發展出「角色即故事標準」(The Story Being Told Test)、「特別識別性」(especially distinctive) 等基準，使該判斷標準之內涵逐步充實。近年來，美國實務就虛擬角色之創作性門檻已基本達成一致，並逐步將觀察重心置於「思想與表達」界線之明確化¹²⁴。

其次，在美國商標權範疇，虛擬角色之名稱、造型打扮，乃至口頭禪、標語及道具，皆有可能構成商標法所保護之標的；相較於著作權對於虛擬角色之保護判斷標準之關注，商標係以表彰商品或服務來源之功能為其核心要求，從而其主要法律爭議亦集中於虛擬角色商標是否具備「識別性」(distinctiveness)，以及該角色商標使用之方式是否發揮商標功能，並以資與著作權相區隔。舉例而言，於 1934 年 Patten v. Superior Talking Pictures, Inc.¹²⁵ 案，已顯現法院對虛擬角色識別來源功能之

¹²¹ *Id.* at 359.

¹²² Kathryn M. Foley, *Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide* Note, 41 CONN. L. REV. 921, 933 (2009).

¹²³ *Nichols*, 45 F.2d 119 at 121.

¹²⁴ 滕玉翔 (2022)，《論著作權法對虛擬角色之保護》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文，頁 78。

¹²⁵ *Patten v. Superior Talking Pictures, Inc.*, 8 F. Supp. 196 (S.D.N.Y. 1934).

重視。該案原告為「Frank Merriwell Stories」之作者，其創作諸多受人喜愛之以「Frank Merriwell」角色為中心、亦以「Frank Merriwell」為書名之故事，並擁有或控制該些創作之著作權；而被告則為電影發行商，其公開發行名為「Frank Merriwell, Flash (The Talking Horse), and Captain (King of Dogs)」之宣傳片，即使片名「Frank Merriwell」為原告創作之角色名稱，惟該電影之主題、設計、劇情等，皆與該角色相關創作內容無涉。針對被告將其角色名稱作為電影名稱使用之行為，原告主張其已構成侵權及不公平競爭，並請求限制該電影之放映或發行。該案法院指出，原告之著作權保護並不涵蓋其作品之標題，然「Frank Merriwell」角色於公眾心目中已經完全且專屬地與原告之作者身份 (authorship) 相連結，從而，於著作權有效期間內或著作權到期後皆不能使用該角色誤導公眾，除非具有足夠的保護措施能防止錯誤¹²⁶。近年來，商標除具備識別來源、品質保證等功能外，亦日漸承載文化標誌之功能，故美國實務對商標權領域之言論自由保障愈趨重視，以適當節制商標權之權利範圍。

進步論之，當著作權及商標權同時或先後適用於虛擬角色時，著作權法及商標法於立法目的、發展歷程與判斷標準上的交錯與重疊，以及可能的衍生效應，即成為學術及實務所關注與討論的焦點，更突顯出界定虛擬角色智財保護界線之必要性及價值。

第二項 智慧財產權及公共領域之衡平

第一款 公共領域之概念及發展

在英美法體系中，公共領域之概念可追溯自 1624 年的《壟斷法》(Statute of Monopolies)，其對於新發明之專利期限設下限制，並隱含公共領域之重要原則：專利保護期屆滿後，任何人都可以不受限制地從事該項行業 (trade) 或發明 (invention)；對於未受有效專利保護之任何行業或發明，任何人皆可自由從事之¹²⁷。而 1710 年頒佈之《安妮法案》(Statute of Anne) 及 1714 年英國上議院 (House

¹²⁶ *Id.* at 197.

¹²⁷ Tyler T. Ochoa, *Origins and Meanings of the Public Domain*, 28 U. DAYTON L. REV. 215, 222-223 (2002).



of Lords) 之裁決¹²⁸則進一步確立著作權之公共領域概念，亦即所有出版之作品終將進入公共領域，且進入公共領域之作品可為眾人自由使用，並成為下一代作者之靈感及素材來源。而後，美國憲法之起草者也將公共領域概念納入憲法中，明定著作權及專利權僅能享有有限期間之權利。

其次，於「public domain」一詞之使用上，「public domain」於美國建國初期幾乎用以指稱「政府所擁有的土地」(land owned by the government)；直至 1896 年，最高法院始首次於智慧財產權案件中使用「public domain」表示公共領域之概念。該歷史性判決即為 Singer Manufacturing Co. v. June Manufacturing Co.¹²⁹案，該判決指出專利權保護到期後，已成為縫紉機之通用化名稱「Singer」一詞，應歸屬於公共領域為眾人所用。而除了「public domain」用詞外，後續判決亦經常使用「public property」、「common property」、「*publici juris*」等詞彙表達公共領域概念，隨後由於 1909 年著作權法案明文採用「public domain」，以及 Learned Hand 法官之持續倡用，「public domain」終在今日成為最主要指稱公共領域之用詞¹³⁰。

公共領域之概念發展至今，其具體內涵亦引發諸多討論。有學者指出，公共領域難以一個完整統一之理論涵蓋，其經常被以「它不是什麼」的方式來定義 (often the public domain is defined in terms of what it is not)，指稱不受任何智慧財產權（包含著作權、專利、商標、營業秘密、公開權等）限制的思想與作品之集合體¹³¹。具體而言，其涵蓋範圍為：(一) 保護期限屆滿：例如著作權及專利權皆設有特定保護期限，則由於時間經過而不再受其保護者即屬之；(二) 原本即不受保護者：例如著作權法不保護思想、科學原理等；(三) 未符合實體保護要件：例如專利不具備新穎性、產業利用性或進步性；(四) 程序要件不完備：例如專利法要求發明人提出專利申請並經政府核准，方可獲得專利權；(五) 特定智慧財產權之個別限制：例如商標法不保護通用名稱、功能性設計，或已停止使用之商標¹³²。

¹²⁸ Donaldson v. Becket, 4 Burr. 2408, 98 Eng. Rep. 257 (H.L. 1774).

¹²⁹ Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co., 163 U.S. 169 (1896).

¹³⁰ Ochoa, *supra* note 127, at 239-246.

¹³¹ *Id.* at 217.

¹³² *Id.* at 217-220.

亦有學者表示，商標法透過對商標之保護，旨在確保「市場透明性」(market transparency)，進而達成促進市場參與者間之公平競爭、防止消費者混淆、並提升市場運作效率等目標。然而，倘若商標保護設有固定期限，上述功能將難以維持，故其保護期間之設計，與著作權或專利權採時效性保護之立法模式有所差異。進步論之，在考量此制度性差異之下，商標法領域應同時採納「法律狀態」(legal status)與「使用自由」(freedom of use)兩種觀點，以界定公共領域的範疇，其中前者係指未受商標保護之所有標誌，後者則涵蓋對於已受商標保護之標誌，其不屬於商標權人專有權控制範圍內之使用形式¹³³。具體而言，商標法下之公共領域應包括下列四類情形：(一) 絶對排除：指一般性排除於商標保護之外之標誌，如為達成特定技術效果所必需之形狀、會影響產品價值或品質之美感特徵等。蓋此類特徵構成產品本質功能或外觀設計，不具來源識別功能，故不得作為商標加以保護；(二) 相對排除：指未能符合商標保護基本要件（如識別性）之標誌，雖在法律上未被絕對排除，惟因不具識別來源功能，仍不得註冊為商標；(三) 相對使用自由：指基於商標權專有權之內在限制而不受權利人控制之使用形式，例如：使用方式不足以造成消費者混淆，或不被視為「作為商標」之使用。(四) 絶對使用自由：指依法律明文規定之例外條款所保障之使用形式，如合理使用、學術引用、評論等¹³⁴。

第二款 虛擬角色與公共領域

在著作權及商標權皆可分別予以保護之虛擬角色領域，二智慧財產權共同構築之權利範圍將對公共領域帶來莫大衝擊，進而可能會對整體社會產生負面影響，包含：抑制作品的流通及複製、增加創作者之創作成本，並降低其創作之內在動機 (intrinsic motivations)、限制文化創作之參與度及民主性、影響文化觀點之多元形塑等¹³⁵，故兩者間界線之劃定及變化過程殊值關注。

¹³³ Martin Senftleben, *Trademark Law and the Public Domain*, in ACCESS TO INFORMATION AND KNOWLEDGE: 21ST CENTURY CHALLENGES IN INTELLECTUAL PROPERTY AND KNOWLEDGE GOVERNANCE 112, 114-115 (D. Beldiman ed., 2013).

¹³⁴ *Id.* at 114-137.

¹³⁵ Joseph P. Liu, *supra* note 101, at 1417-1419.

檢視一虛擬角色之誕生，可能自一介單純商標一步步發展而來，最終成為受著作權法保護之創作，諸如：MM、7-UP 等商標¹³⁶；而更為多數者，乃創作者運用其智識及時間從無至有之創作成果，當作品完成之際即為著作權法所保護，而後再經權利人持續作為商標使用或成功註冊商標，該角色便開始同時受到著作權及商標權之保護。其後，隨著時間推移流逝，當著作財產權保護期間屆滿之時，該虛擬角色原則上應回歸公共領域為公眾所自由利用，然其長期所累積的龐大經濟利益，可能促使權利人尋求更長遠之法律保障，故進而以兩種策略延展其對於虛擬角色之相關利用權益：其一，虛擬角色之商標權人持續延展其商標註冊，並繼續推展角色商標業務，致使公眾部分的複製或使用自由受到限縮，僅能於不侵犯商標權之前提下使用該角色；其二，虛擬角色之著作權利人於著作權保護期間或保護期屆滿之際對該角色進行改作，因此縱然原版角色進入公共領域，該改作後的角色仍將開啟自身的著作權保護週期，並可再搭配前述之商標註冊、使用及延展註冊等流程一再循環，以達成長青不逝之效，諸如：享譽國際的迪士尼公主系列(Disney Princess Line)、米奇 (Mickey Mouse)、小熊維尼 (Winnie Pooh) 等角色，皆為適例。是以，於著作權及商標權之交錯應用下，如何透過法律標準及法律解釋之明確化，釐清智慧財產權範圍及公共領域間的界線，使得權利人及公眾各自於法律保障之範圍內充分利用虛擬角色，乃本文探求虛擬角色保護界線之目的之一。

第二節 美國法案例分析

為探求美國法上虛擬角色之保護界線，本文將以美國蘭哈姆法 (Lanham Act) 為核心，分別於：一、虛擬角色之著作權及商標權並行保護時期；二、虛擬角色之著作權保護期屆滿，商標權接續保護時期，透過個別檢視該二時期之實務判決內容及所涉法規範，對二時期之重點議題、關注重心之沿革，以及著作權與商標權間的互動狀況等進行分析。期能對著作權或商標權人對虛擬角色之權利範圍，以及公眾可自由利用虛擬角色之空間，建立更完整的理解，並進一步思索此二範疇之界線是

¹³⁶ Jane C. Ginsburg, *Intellectual Property as Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law*, 65 J. COPYRIGHT SOC'Y U.S.A. 245, 266-268 (2018).



否有需再行調整之處。

第一項 著作權及商標權並行保護時期

於 1970 年代間，隨著年長虛擬角色之著作權保護即將屆滿、科技進步使角色具備多元的利用可能性，以及粉絲 (fandom) 文化的興起開啟角色相關之蓬勃投資等¹³⁷，皆促使虛擬角色之著作權人開始尋求商標權的保護，進而出現角色受著作權及商標權並行保護之現象。時至今日，虛擬角色權利人尋求著作權及商標權之雙重保護已為產業間常態，於訴訟上亦可見各權利主張並陳或僅策略性主張其一權利者。面對此並行保護之情形，實務係如何進行法律判斷、可如何促使權利間的界線更加明朗，並進而分析二權利之並行保護對整體社會的潛在影響，皆值得深入探究。從而，以下將擇取此時期之虛擬角色相關判決，個別進行分析及延伸討論，並思考可能的調整方向。

第一款 虛擬角色之商標註冊爭議

第一目 著名角色商標異議他商標註冊：Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown

Nut Co.案

1. 案例事實

回溯至 1921 年，法院於 Fisher v. Star Co¹³⁸ 案已肯認漫畫書中之圖像角色獲得第二層意義之際，其角色樣態及名稱將可作為來源指示之標誌，故而他人的錯誤地將角色指向自身之欺騙公眾行為，須受到衡平法限制¹³⁹；時至 1962 年，同時涉及著作權及商標權的虛擬角色更是已然面臨商標註冊之爭議。在 Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co.¹⁴⁰ 一案中，原告 Planters Nut & Chocolate Co. 為一間製作花生等堅果類食品的公司，其長期使用「花生先生」(Mr. Peanut) 作為商標，

¹³⁷ Helfand, *supra* note 7, at 643.

¹³⁸ Fisher v. Star Co., 231 N.Y. 414 (1921).

¹³⁹ *Id.* at 432-433.

¹⁴⁰ Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 50 C.C.P.A. 1120 (C.C.P.A. 1962).

並反對另一花生食品公司 Crown Nut Co. 以「花生國王」商標註冊。原告在向美國商標審理暨救濟委員會 (Trademark Trial and Appeal Board, TTAB) 提起異議被駁回後，進而向美國關稅及專利上訴法院 (Customs and Patent Appeals) 提出本訴訟。

2. 法院判決

本件中 Planters Nut & Chocolate Co. 於 1916 年創造一享譽盛名之花生先生註冊商標 (Mr. Peanut)，花生先生為一擬人化花生男子的形象，它有著細長的四肢，戴著一頂大禮帽、單片眼鏡，並手持一根拐杖。該角色圖像出現在該公司的每樣商品上，並且被應用到各式廣告、周邊商品及活動中，包含雜誌文章、雕像、鹽罐及馬克杯等，於當時更已具有超過 3.5 億美元的銷售額。相對的，商標註冊申請人 Crown Nut Co. 之商標則是一個頭部戴著皇冠的怪誕花生國王，身穿綴有斑點的貂皮長大衣，手拿粗短的權杖。本案之重要爭點為兩標誌之混淆誤認可能性，就此，商標及上訴委員會將觀察重心置於兩擬人化花生商標之「差異處」，並認為「兩造的商標在所有重大面向皆明顯不同，且購買者不太可能將其商品視為來自同一來源」(It seems clear from the above illustrations that the marks of the parties are distinctly different in every material respect and that purchasers would not be likely to attribute products sold thereunder to a single source) ¹⁴¹。

然而，美國關稅及專利上訴法院多數意見則持相反看法。執筆判決之 Rich 法官指出，將「花生擬人化為男子，並將之作為商標使用」，與「限制某人以圖形描述其商品」，兩者乃二事¹⁴²。本件被上訴人 Crown Nut Co. 在此並非以公眾成員的身份行使其權利，亦即從事堅果業務以展示其產品；相反的，其乃緊隨異議方成功商標及行銷活動的腳步，並試圖獲得使用另一個擬人化的花生小人之專有權，作為其銷售推廣工具或商標。其次，兩標誌在外型設計、姿勢、堅果種類等方面皆相似，上訴人所有之花生先生亦曾穿著其他形式的服裝出現，故而他若穿戴皇冠亦非不

¹⁴¹ Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 128 U.S.P.Q. (BNA) 345, 346 (T.T.A.B. 1961).

¹⁴² Planters Nut & Chocolate Co., 50 C.C.P.A. at 1126.



合理，是以，兩標誌顯具有混淆誤認可能性，有違反蘭哈姆法 section 2(d)¹⁴³之虞，應不予註冊商標。Martin 法官亦提出協同意見，補充其認為消費者可能產生混淆之原因，並不在於兩個擬人化花生的差異甚大的個別特徵，而是在於擬人化花生此概念之商標識別性，實已由異議方透過長期專用於識別其產品而建立之，且申請註冊方無法提供證據推翻異議方之專用（exclusive），亦即除了其自身外，還有他者在任何顯著期間內曾經或正在使用一個擬人化的兩顆未去殼花生形象，來識別花生或任何堅果類產品¹⁴⁴。

另一方面，Worley 法官則持反對意見，其表示並無任何法律依據或法律邏輯可論證應賦予「將商品擬人化」此一概念之商標壟斷權利，實際上，此概念可謂與商業歷史同久，應為任何人所自由使用。其次，蘭哈姆法 section 2(d)並未提及「專屬使用」或「非專屬使用」，而反對方亦僅稱其乃「先前且廣泛使用」（prior and extensive use）¹⁴⁵。Kirkpatrick 法官更指出兩商標的共通點僅係同為擬人化的花生，兩者實際上既完全不相似，亦不相近，故無人會產生混淆誤認。此外，若同意 Crown Nut Co.之花生國王商標註冊，其可能對於花生先生之商標價值之產生影響一事，實係不公平競爭的問題，此應非屬商標註冊階段之審查範圍。由此顯見，據以異議商標及申請註冊商標間之相同處僅為「花生擬人化之抽象概念」，多數意見似乎在商標註冊案件中，認為保護異議者之廣泛且大量宣傳的商標及商譽，更勝於申請註冊者依法註冊其商標的權利，本判決實已超出商標註冊事件之審理範圍¹⁴⁶。

3. 判決簡析

（1）角色商標權應用

此早期案例顯示出虛擬角色的在商標運用上靈活度，擬人化的設計大大拓展虛擬角色商標之運用可能，並於一定程度上助長產品知名度，然此特性亦隨之引發

¹⁴³ See 15 U.S.C. §1052 (d).

¹⁴⁴ *Planters Nut & Chocolate Co.*, 50 C.C.P.A. at 1132-1133.

¹⁴⁵ *Id.* at 1135-1136.

¹⁴⁶ *Id.* at 1136-1138.



商標權界定之爭議。

首先，有別於傳統以線條或抽象符號構成之商標，角色商標得以平面圖像或動態廣告形式利用，擬人化設定亦使其具有多元樣貌呈現的可能性，例如：各類造型及姿勢搭配、喜怒哀樂的不同情緒表現、彷彿真人般傳達商品訊息等，容易致使法院對混淆誤認可能性的認定產生歧異，進而出現兩標誌相似處究為「商標外觀」，抑或「商標所使用的擬人化概念」之分歧。就此，本文認為於角色商標範疇中，商標權人以角色各種生動樣貌行銷產品，以及消費者接觸角色的多樣面貌多屬常態，則於檢視消費者之混淆誤認可能性時，應以商標註冊圖樣為基礎，兼考慮系爭角色商標過往曾出現的各種面貌，例如：本案之花生先生曾出現於雜誌、周邊商品之不同形象；惟亦應注意此類應用之界線，例如：Planters Nut & Chocolate Co.將花生先生商標與他商標進行聯名活動，而使花生先生穿著印有他商標圖樣之衣服，或使用他商標之經典配色、宣傳用語等，則源自他商標部分，自應排除於花生先生商標之形象範圍為妥。

反面觀之，角色商標權人發展角色多元樣貌之權利亦非毫無限制，於進行角色塑造及產業合作的過程中，亦應注意其形象之一致性，包含該角色商標經典元素的使用、外觀更新版的推廣等，以維持角色商標之識別性，並避免因過於頻繁的更動而被認定僅係特定概念之具象化，或僅為產品的裝飾。期能藉由靈活參照角色商標實際出現於消費者面前的樣貌，排除以抽象結構或概念進行判斷之可能性，並時時注意角色商標要件之符合與否，以同時兼顧商標權人權益及公眾權益，達成有利於雙方的平衡。

(2) 著名角色商標之力量

擬人化角色商標生動、人性化的形象，具有易於使公眾感到親近之特質，若再加上商標權人長期有計畫的經營，往往會促使該角色成長為著名商標，進而能夠影響他商標申請註冊時，美國專利及商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO)、美國商標審理暨救濟委員會，或聯邦巡迴上訴法院 (United States Court

of Appeals for the Federal Circuit) 依據蘭哈姆法 section 2(d)，對於混淆誤認可能性存否之判斷結果。蓋當今實務上除關注消費市場上消費者如何看待該標誌外，亦多會依循美國關稅及專利上訴法院 (United States Court of Customs and Patent Appeals, C.C.P.A.) 於 1973 年 *In re E. I. Du Pont de Nemours & Co.*¹⁴⁷ 案所提出的十三個杜邦因素 (The DuPont Factors) 進行審查¹⁴⁸，其中第五個因素「申請在先商標之知名度 (銷售、廣告、使用時間)」(The fame of the prior mark ; sales, advertising, length of use) 即相對有利於註冊在先之著名商標。而本案中持反對意見的 Kirkpatrick 法官亦批判多數意見實已將商標申請人可能有意攀附已註冊之著名商標之商譽，此不公平競爭的概念納入考量，顯現出對於著名商標之偏頗之虞。

申論之，著名角色商標所具備之商業力量不僅顯現於在訴訟資源上的優勢，對法院判決分析的影響力，亦可見其端倪。以同為商標註冊階段爭議之 2022 年 *United Trademark Holdings, Inc. v. Disney Enters.*¹⁴⁹ 案為例，該案之爭議核心虛擬角色為 J.M. Barrie 創作的「Tinker Bell」，該角色在 1904 年首次現身於戲劇《彼得潘》(Peter Pan) 中，並於 1911 年出版的《彼得和溫蒂》(Peter and Wendy) 一書中被描述為「穿著骷髏葉的仙女」。而後，迪士尼公司於 1939 年取得與彼得潘相關作品之「製作、複製和放映動畫電影，並從事與之相關的商品銷售活動」專有權，進一步在 1953 年上映動畫電影《彼得潘》(Peter Pan)，其係以迪士尼版本的 Tinker Bell 為主角，將之塑造為「優雅而美麗」的女性形象，是一位體型雖只有彼得潘的拇指大，卻具有完美身材比例的仙子，後續迪士尼更持續推展 Tinker Bell 之角色商標註冊及大量而廣泛的商品化活動。

另一方面，本案商標申請人 United Trademark Holdings 則自 2013 年起推出 Fairy Tale High 系列，係以源自著名童話故事的公共領域角色，包括白雪公主 (Snow White)、長髮公主 (Rapunzel)、睡美人 (Sleeping Beauty)、小美人魚 (Little Mermaid) 等為基礎，打造出她們青少年時期的樣貌。United Trademark Holdings 表

¹⁴⁷ *In re E. I. Du Pont de Nemours & Co.*, 476 F.2d 1357 (C.C.P.A. 1973).

¹⁴⁸ 楊智傑 (2023)，《美國商標法—體系與重要判決》，頁 174-177，初版，五南圖書。

¹⁴⁹ *United Trademark Holdings, Inc. v. Disney Enters.*, 2022 U.S. App. LEXIS 4954 (Fed. Cir. 2022).



示他們保留了公共領域角色的一些關鍵的、定義性元素，惟亦加入了流行且具市場性的特色，進而創造出了自己版本的 Tinker Bell，就如同多年前迪士尼公司設計其虛擬角色一般。從而，United Trademark Holdings 欲以飾有皇冠圖案的「TEEN TINK」及「TEEN TINKER BELL」文字申請註冊商標，指定使用於第二十八類「玩偶」類別。就此，迪士尼則根據蘭哈姆法 section 2(d)，以大約三十個迪士尼註冊商標之優先權及具有混淆誤認可能性為由，提出異議。

美國商標審理暨救濟委員會以杜邦因素檢驗混淆誤認可能性，其中在異議方商標強度的檢視上，委員會考量了該標誌本身的性質以及其商業力量，亦即特定產品市場之消費者認可該商標表示單一來源的程度。藉由杜邦第五因素及第六因素之檢驗，委員會認為申請人的證據並不支持其論點，即異議方的 TINKER BELL 商標受到與玩偶和相關玩具相關的第三方廣泛使用；而異議方雖證明 TINKER BELL 角色享有廣泛的認可和標誌性地位，卻未能說明該著名性是否延伸至其玩偶產品。是以，綜合考慮異議方 TINKER BELL 商標之固有及商業強度，委員會認為其應用於玩偶之保護範圍，應屬於保護強度光譜上之「一般範圍」(ordinary scope)¹⁵⁰。最終，於依序判斷各個因素情形後，由於兩商標間的相似度大於差異度，且會衝動購買玩偶的消費者已習於在各種商品和服務上遇到迪士尼的商標，因而很可能會將 United 的青少年主題玩偶混淆為迪士尼產品和服務系列之附屬產品，故委員會決議不予「TEEN TINK」及「TEEN TINKER BELL」文字商標註冊¹⁵¹。

United Trademark Holdings 隨後向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，針對異議方商標強度之爭議，法院表示有充分證據可支持委員會之決定，而委員會亦可以合理地認定，該商標的商業強度足夠強大，而能抵消任何概念上的弱點，使商標能獲得普通範圍的保護 (But the Board could reasonably find that the mark's commercial strength was strong enough to counteract any conceptual weakness, allowing the mark to be given an ordinary scope of protection)¹⁵²。而對於 United Trademark Holdings 所表示法院

¹⁵⁰ Disney Enters. v. United Trademark Holdings, Inc., 2020 TTAB LEXIS 336, 28-30 (T.T.A.B. 2020).

¹⁵¹ *Id.* at 49.

¹⁵² *United Trademark Holdings, Inc.*, 2022 U.S. App. LEXIS 4954 at 9.

應謹慎對待本案裁決，「因為這相當於讓迪士尼通過商標法延長其對虛構的、公有領域角色的著作權，並從而阻止 United 基於公共領域創造自己版本的 TINKER BELL 角色」（prolong its copyrights in a fictional, public domain character” through trademark law—— and, in turn, prevents United from building on the public domain to create its own version of the Tinker Bell character）¹⁵³此一見解，法院則回應 United Trademark Holdings 未能建構此處角色商標權爭議和著作權間的連結，並援引判決先例說明本案未有商標權之濫用及著作權之延伸，最後仍維持了商標審理暨上訴委員會之決定。

由上述可見，著名角色商標長期累積的商譽及龐大的商業力量，在註冊階段即已發揮其影響力。若欲以類似造型於相近產業申請註冊商標，易引發是否有意攀附著名商標商譽之疑，更有被認定為原著名商標延伸應用或具附屬關係之風險，對新進業者而言相當不利，亦可能衍生著名角色商標權人如迪士尼公司，獨佔角色市場之擔憂。著名性作為角色商標之重要議題之一，如何保持創新及競爭的平衡，尚須持續琢磨及討論。

第二款 著作權及商標權侵權：混用標準至分別獨立判斷

第一目 混用侵權標準：**Walt Disney Productions v. Air Pirates 案及 DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc.** 案

1. Walt Disney Productions v. Air Pirates 案

(1) 案例事實

於 Walt Disney Productions v. Air Pirates¹⁵⁴案中，被告 Air Pirates 創作了以迪士尼角色為主角的成人反主流文化漫畫《Air Pirates Funnies》，原告 Walt Disney Productions 因而主張被告的創作違反其擁有的七個著作權、一個商標權，並構成不

¹⁵³ *Id.* at 17.

¹⁵⁴ Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).



公平競爭。

(2) 法院判決

於著作權面向，訴訟攻防重點係迪士尼角色獨立受著作權保護與否，原告主張根據 1976 年著作權法 section 3 之規定，著作權法保護及於整個作品中「可受著作權保護的組成部分」(“copyrightable component part” of the whole work) 之圖像描繪；被告則辯稱他們從作品中提取了角色，而這些單獨的角色並不受保護。就此爭議，法院明確指出，一個組成部分是否受保護，並不完全取決於被控的侵權者的使用方式，而係嚴格取決於該部分在受保護整體中的地位，以及其本身的特徵和品質。進而，法院以 Warner Brothers Pictures v. Columbia Broadcasting System¹⁵⁵ 案採用之「角色即故事標準」(The story being told test)¹⁵⁶，進行迪士尼角色可著作性 (copyrightability) 之檢驗，並且指出兩造皆同意該等角色之描繪已達到高度辨識度或識別度 (Both plaintiff and defendants do agree that the depiction of each character as it has been developed by plaintiff has achieved a high degree of “recognition” or “identification”)¹⁵⁷，蓋它們已在諸多漫畫中使用相當多次，角色的表情、姿態及行為傳達的內容已超出漫畫對話框文字及附加的解說材料，是以應視為獨立於漫畫之可受著作權保護的角色。

其次，於肯認 Walt Disney Productions 之角色本身受著作權保護後，對於被告主張其僅最低限度地取用原作，以進行戲謔仿作一事，法院參照 Benny v. Loew's Inc.¹⁵⁸ 案標準檢驗，表示「一個人不能複製他人作品的實質內容而不侵犯其著作權」 (One cannot copy the substance of another's work without infringing his copyright)，並且認為 Air Pirates 已逾越「無論該界線劃在何處，終將顯得任意」 (wherever it is

¹⁵⁵ Warner Brothers Pictures v. Columbia Broadcasting System, 216 F.2d 945 (9th Cir. 1954).

¹⁵⁶ *Id.* at 950. 該標準要求角色需構成被敘述的故事本身始得受到著作權保護 (It is conceivable that the character really constitutes the story being told, but if the character is only the chessman in the game of telling the story he is not within the area of the protection afforded by the copyright).

¹⁵⁷ Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972).

¹⁵⁸ Benny v. Loew's Inc., 239 F.2d 532 (9th Cir. 1956).

drawn will seem arbitrary)¹⁵⁹的此條區分合理使用及侵權之界線，故其主張無法動搖侵權行為成立之事實；再者，關於憲法第一修正案保護範圍的討論，法院認為在無法通過合理使用原則的檢驗之前提下，若將第一修正案的保護擴展至本案，將導致在任何被指控侵權者在聲稱其意欲傳達某種思想的情況下，著作權之保護皆被消除。最後，法院更引用 Nimmer 教授之見解闡述，即便抄襲迪士尼作品中的表達比抄襲其思想本身更為簡便，然此節省勞力的效用，遠不及於著作權藉由保護表達以鼓勵創作的之價值。是以，基於原告的卡通角色可獲得著作權保護，且能夠證明其權利被侵害，而被告既無合理使用或其他抗辯，法院認為無需再考慮原告之商標侵權和不正當競爭等主張，故決定發予著作權相關之初步禁制令。

三年後，地方法院根據前述禁制令之法律意見進行未公開之簡易判決，判定 Air Pirates 的相關出版物構成了商標侵權、著作權侵權，以及成立「以貶低商譽形式進行的不正當競爭」¹⁶⁰。Air Pirates 隨後提起上訴，負責審理之聯邦第九巡迴上訴法院首先列舉判決先例肯認漫畫角色之可著作性，並進一步將角色之可著作性區分為文學作品中的角色及漫畫書中的角色進行探討，說明前者可能僅是體現一個不受著作權保護的想法，惟後者具有物理特徵及概念特質，較有可能包含一些獨特的表達元素 (while many literary characters may embody little more than an unprotected idea¹⁶¹, a comic book character, which has physical as well as conceptual qualities, is more likely to contain some unique elements of expression)¹⁶²，故本案的迪士尼角色之著作權保護當不受 *Warner Brothers Pictures v. Columbia Broadcasting System* 案嚴格見解之影響。

接續於合理使用提取原作之界線上，法院表示由於本案之主要角色如米奇、唐老鴨等，已具有廣泛公眾認知度 (the widespread public recognition)；其次，創作一個可被識別的諷刺漫畫難度較言論為低，況且更為重要者係，Air Pirates 之諷刺作

¹⁵⁹ Citing Netterville, *Copyright and Tort Aspects of Parody, Mimicry, and Humorous Commentary*, 35 SO. CAL. L. REV. 225, 241-243 (1962).

¹⁶⁰ *Walt Disney Prods.*, 581 F.2d at 754.

¹⁶¹ Citing *Sid & Marty Krofft Television v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).

¹⁶² *Id.* at 755.



品精髓並不在於角色的外貌，而是在於諷刺他們的個性及純真，故綜合觀之，無論是前審所採之嚴格的 Benny 測試，抑或並非趨近於逐字複製之情形、較寬鬆之 Berlin 測試¹⁶³，原告的戲謔仿作漫畫皆已取用過多原作內容，逾越合理使用範圍。

而在商標權面向上，上訴法院認為前審未根據判決先例列出之混淆誤認可能因素詳細檢視本案情形，再者判斷時應以市場上的情形衡量，而非流於抽象簡易的視覺比對，故而在混淆誤認可能性未經審慎評估的情形下，法院決議將商標侵權及不公平競爭部分撤銷並發回重審。

2. DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc. 案

(1) 案例事實

於 DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc.¹⁶⁴ 一案中，涉及超人 (SUPERMAN) 及神力女超人 (WONDER WOMAN) 兩角色之著作權、商標權及不公平競爭問題。被告 Unlimited Monkey Business, Inc. (UMB) 及 Monkey Business Singing Telegram Service (MBSTS) 經營歌唱電郵 (singing telegram) 之授權及表演服務，其所提供服務之兩個角色：超級種馬 (Super Stud) 及驚奇蕩婦 (Wonder Wench)，在角色外型、表演安排、使用的臺詞、廣告等分別與超人及神力女超人具相似之處，DC Comics, Inc. 因而提訴主張被告行為構成商標侵權、著作侵權及不公平競爭。

(2) 法院判決

在商標侵權上，法院根據被告使用該等角色商標的情形及報章雜誌報導實際混淆兩者的證據，判定被告行為違反美國蘭哈姆法 section 32¹⁶⁵ 及構成同法 section 43(a)¹⁶⁶ 之虛假陳述，並違反喬治亞州法關於商標及不公平競爭之規定。而在著作

¹⁶³ Berlin v. E. C. Publs., 329 F.2d 541 (2nd Cir. 1964). 該判決係以戲謔仿作是否挪用原作超出必要程度為標準，亦即「喚起或聯想到」其諷刺對象之程度 (whether the parodist has appropriated a greater amount of the original work than is necessary to “recall or conjure up” the object of his satire)。

¹⁶⁴ DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D. Ga., Atlanta Div. 1984).

¹⁶⁵ See 15 U.S.C. §1114.

¹⁶⁶ See 15 U.S.C. §1125 (a).



權面向上，被告主張其行為係合理使用。

在本案著作權爭議中，按美國聯邦著作權法第 107 條¹⁶⁷，合理使用之成立與否應考量四因素：一、使用之目的及性質，包括該使用是否為商業性質或為非營利教育之目的；二、受著作權保護作品的本質；三、所使用部分佔該受著作權保護作品的質與量；四、該使用對於受著作權保護作品之價值或潛在市場的影響。法院詳細檢視前述四因素，首先，被告係將原告之角色用於商業活動，其次本案所涉之作品包含漫畫書、電影、視聽產品等，其蘊含許多原創的創作努力，亦為大量勞力及投資之成果，該等作品隨著時間推移，創造出一系列具識別性的角色，使其在公眾的想像中超越個別作品的範疇，而擁有了自己的生命。其次，被告所取用部分係原告作品中最具識別性且最為一致的表達方式，如同 *Walt Disney Productions v. Air Pirates* 案所示之標準，此種複製超出了僅僅暗示或「喚起」(conjure up) 戲謔仿作對象所需的範圍。

針對第四種因素，法院分為「市場上商業替代的潛力」及「形象之不利影響」進行說明。於後者之判斷上，法院表示，被告某些改編作品致生原作之隱晦貶損和猥亵聯想，此類似於淡化的損害，不僅降低原告作品之識別性，更是玷污其致力營造的「全美」形象 (“all-American” image)¹⁶⁸，故被告行為難認構成合理使用原則下「思想自由流動」之批判性言論，而係為增進自身產品之商業價值，進而創造一種對原告作品不利之聯想，當不屬合理使用保護範疇。是以，法院判定被告行為構成著作權侵害，並發予著作、商標及不公平競爭之禁制令。

3. 判決簡析

(1) 侵權判斷標準混用

以上二案例皆可發現當虛擬角色同時受著作權及商標權保護時，法院不慎混用二種權利侵權判斷標準的現象。首先於 *Walt Disney Productions v. Air Pirates* 案

¹⁶⁷ See 17 U.S.C. §107.

¹⁶⁸ *DC Comics, Inc.*, 598 F. Supp. at 118.

中，在角色是否可獨立受著作權保護之判斷上，地方法院採取相較於 1930 年第二巡迴上訴法院於 Nichols v. Universal Pictures Corp. 案首次提出之「清晰描繪」標準（The Distinct Delineation Standard）更為嚴格的「角色即故事」標準（story being told），此標準係聯邦第九巡迴上訴法院於 1954 年 Warner Bros Pictures Inc. v. Columbia Broadcasting System Inc. 案所提出，要求角色必須構成「被敘述的故事本身」始得享有獨立著作權保護（conceivable that character really constitutes the story being told）¹⁶⁹。為論證迪士尼角色已達該高標準，法院特別提及該角色之高辨識度或識別度（“recognition” or “identification”），惟未明確說明此處識別程度之意義為何，以及闡述角色識別性與角色具體描繪程度之關聯性，似已出現錯置商標具識別性之特性於著作權範疇的判斷之疑慮。其次，當該案上訴至聯邦第九巡迴上訴法院後，法院亦提出具視覺外觀之角色較文字角色更易受到著作權保護之論點，若再一併考量角色商標多以其視覺外觀進行註冊或使用，則此見解在並行保護時期，顯將有利於權利人同時主張著作權及商標權之救濟。

其次，於 DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc. 一案，法院在判斷著作權是否構成合理使用時，依循諸多涉及合理使用討論的判決先例，重視第四因素「該使用對於受著作權保護作品之價值或潛在市場的影響」的分析，然而，其並未如同 1984 年最高法院之 Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc.¹⁷⁰ 案，論證角色著作權相關之銷售或授權市場將產生何種影響，而係表示被告 Unlimited Monkey Bus 之行為會降低原告角色商標之識別性並損害其長期經營的形象，似同樣將商標權市場的判斷考量帶入了著作權合理使用的衡酌之中。

由以上分析可知，當虛擬角色處於並行保護時期，法院雖將商標、著作權區別判斷，惟仍容易出現混用或過度連結二權利內涵之現象，諸如：藉由一方的權利特性或判斷標準，以補強另一方的法律論證。此情形尤集中於部分角色商標之高度識別性上，而識別性高的角色商標又多屬發展良好的著名商標，如此一來，此類角色

¹⁶⁹ Warner Bros. Pictures, Inc. v. Columbia Broad. Sys. Inc., 216 F.2d 945, 946 (9th Cir. 1954).

¹⁷⁰ Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

商標之市場力量及優良形象將鞏固角色著作權之建構與行使。在兩者結合作用下，恐實質上擴張同時擁有角色商標及著作權之人之權利範圍，進而壓縮公眾使用虛擬角色之空間；若當一虛擬角色商標及著作權分屬不同權利主體之際，亦將更加突顯連結二者之不妥，實需重視及釐清。

（2）公眾自由利用空間限縮

另一方面，觀察並行保護時期公眾可自由利用虛擬角色空間之廣狹，可發現兩案之被告在著作權抗辯上係以合理使用原則及美國憲法第一修正案作為核心。查法院於判斷前者上注重虛擬角色在品質上具備豐富原創性，因而於可允許的取用原作的界線上偏向嚴格，亦相當重視權利人市場可能受到的負面影響；於後者的衡酌上則是較為保守，規範適用上係以著作權法之合理使用原則為優先，並且注重著作權法藉由保障權利人利益以促進科學及藝術發展之目的，更以言論自由之行使不應以斲傷他人財產權為基準，以求憲法所保障之不同權利之平衡。綜合觀之，此二案例顯現法院於並行保護時期具有側重著名角色商標之傾向，權利人之權利行使空間似較公眾可自由利用空間更為寬廣。

第二目 遷行連結著作權及商標權之判斷結果：Warner Bros., Inc. v. ABC 案

1. 案例事實

Warner Bros., Inc. v. ABC¹⁷¹案係起源自 1982 年紐約南區地方法院的判決，該簡易判決駁回了原告 Warner Bros., Inc., Film Export, A.G. 及 DC Comics, Inc.（下稱 Warner Bros），對被告 American Broadcasting Companies, Inc.（下稱 ABC）及第三方被告 Stephen J. Cannell Productions 的索賠，故 Warner Bros 提起上訴，而 ABC 亦針對律師費及額外費用提起反訴。最終，聯邦第二巡迴上訴法院仍維持原判決。

本件主要爭點在於 Warner Bros 所有之超人（Superman）角色與 ABC 所創作之 Ralph Hinkley 角色是否相似，進而構成對超人角色的著作權侵害、不公平競爭

¹⁷¹ Warner Bros. v. ABC, 720 F.2d 231 (2nd Cir. 1983).



及商標淡化。查自從超人角色於 1938 年誕生以來，Warner Bros 即透過各種宣傳手法、商業授權、於各類媒體上曝光等方式，使穿著藍色緊身衣、外搭紅色內褲及斗篷，胸口繡著大大「S」的超人成為「為真理、正義及美國精神」(Truth, Justice and American Way) 而戰的著名人物。尤其在 1978 年發行的《Superman, The Movie》(Superman I) 及後兩部續集的巨大成功，使得許多廠商爭相尋求超人週邊產品的商業授權，其中，ABC 亦請求製作超人的早期故事的電視劇集「Superboy」，惟 Warner Bros 有意自行製作超人續集及衍生作品，故否決了 ABC 之提案。

隨後，ABC 委託 Cannell Productions 製作《The Greatest American Hero》(Hero) 的系列節目，講述當一個普通人變成超人時，所發生的種種軼事。該節目主角為 Ralph Hinkley，是一位意外獲得超人能力的平凡高中教師，他在穿上紅色緊身衣及黑色斗篷的神奇服裝後，便可以使用飛行、強大破壞力等超能力，然而他對於運用超能力相當笨拙，亦經常衝撞樹木或對於自己的能力大感驚奇，在該影集的一部宣傳片中，旁白如此描述 Hinkley——「給這個可憐的傢伙一個機會。他才剛剛開始。但當他熟悉了，就沒有什麼能阻止他」¹⁷²。由於 Warner Bros 認為被告節目宣傳片中的場景、所使用的語句、配樂及角色特性等，有違 1976 年美國著作權法第 101 條、紐約州普通法之不公平競爭，以及紐約州之反稀釋法案，故提起訴訟救濟。惟地方法院在駁回其請求禁止被告播放 Hero 劇集之初步禁制令後，進一步於簡易判決中駁回其前述各項主張，Warner Bros 不服判決，故而提起上訴。

2. 法院判決

針對角色之著作權的主張，聯邦第二巡迴上訴法院首先指出思想與表達二分原則之重要性，次提及 Nimmer 教授之二命題——若原告和被告的作品在其他方面可展現出實質元素的相似性，那麼兩者的作品在許多方面存在差異乃完全不重要的；被告可藉由有意識地進行修改以合法地避免侵權。法院進而認為二命題之於角色的緊張關係可能源自它們在文學作品脈絡下所制定，以及其後續在圖像及三維

¹⁷² Warner Bros., 720 F.2d at 237.



作品中的應用。蓋相較於文字故事的線性面向，角色的圖像呈現既有線性、文學的模式，也有多維的整體感知；角色的所思所感、所言所行，以及作者透過作品中其他角色對其評論所傳達的描述，時而填充了觀眾對該角色的理解¹⁷³。此外，角色的視覺面向容易產生主導印象，能夠輕易地比較原被告角色之相似性及差異。是以，必須謹慎地區分角色間是否具有實質相似性，若僅喚起人們對受著作權保護之角色的記憶，並非構成侵權。

其次，關於複製受保護作品特定片段之言辭，法院採用最低限度原則（*de minimis rule*）及合理使用原則（*fair use doctrine*）進行判斷，並指出合理使用原則之分支「戲謔仿作」旨在培植創造力，以及平衡思想自由流動之公益與著作權所有者獨佔之私益。而足夠著名以至於成為他人戲謔仿作之客體者，其著作權權利人已獲得可觀的商業利益，若再進一步保護該作品免受戲謔仿作，將對戲謔仿作創作者用以娛樂、傳遞訊息或喚起公共意識之創意形成巨大抑制。

綜合上述原則，法院認為 *Hero* 劇集並未複製超人之標記 (indicia), *Hinkley* 及超人此二角色之整體認知並非實質近似。針對兩角色分析，可發現超人的表現如同一個勇敢、自豪的英雄，致力於與邪惡勢力鬥爭；*Hinkley* 則是一個膽怯、不情願的英雄，雖勉強接受了任務，但顯然更想繼續他原本的普通生活。另，法院亦對 ABC 所言「兩角色共享的技能都是一種思想，而非表達」之抗辯表示反對，角色是其創作者以特定才能及特徵形塑而成的集合，作為思想之集合，並不削弱其表達的面向。再者，關於 *Hero* 劇集中使用與超人劇集結構相似的諸多臺詞，法院認為它們反而可突顯出兩者的差異，並產生幽默的效果，是以該劇集不構成侵權。

對於不公平競爭的主張，法院引述 *Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp*¹⁷⁴ 案之判斷，表示缺乏實質相似性將使混淆可能性或假冒可能性的主張欠缺基礎 (the absence of substantial similarity leaves little basis for asserting a likelihood of confusion or palming off)，並指出法院具有監控實質相似性之外部界線的重要權責，而陪審

¹⁷³ *Warner Bros.*, 720 F.2d at 241.

¹⁷⁴ *Durham Industries, Inc. v. Tomy Corp.*, 630 F.2d, 918 (2nd Cir. 1980).

團係在此界線內做出來源是否有混淆誤認可能性的事實性判斷。申言之，即便欠缺實質相似性，確實仍可能產生來源的混淆誤認，然應在前述界線內適用正常一般觀察者標準來檢視事實，否則競爭者所受的保護將會逾越國會於蘭哈姆法劃定之範圍。

其次，法院認為其對二影集之中心角色超人及 Hinkley，就「整體觀念與感覺」差異之討論得適用於著作權侵權及混淆誤認可能性上，即便部分觀眾可能會將超人與英雄的影集相連結，且現存之證據表示被告有將英雄影集設定趨近於超人影集之意圖，皆仍不足以構成一個須由公平的陪審團判定混淆誤認存否之事實爭議。再者，由於法院認為兩作品自根本上不同，根據當時蘭哈姆法 section 43(a) 之規定，即便是不以構成混淆誤認為前提，僅要求扭曲商品來源之假冒亦無從成立。最後，對於原告根據當時紐約州的反淡化法案提出之主張，法院則表示即便假設超人商標已達著名商標所必要的顯著性，原告亦未提出有模糊或玷污其商標商譽之可審理問題，故而不成立之。

3. 判決簡析

本判決之著作權討論中，法院自文字、圖像、三維應用層次剖析虛擬角色的特性，並點出應注重角色間實際的實質相似性之有無，與消費者對角色的印象之間的區別，不僅充分呈現出虛擬角色的多面向特性，亦專注於著作權法律要件之判斷。其次，面對被告提出之戲謔仿作抗辯，法院主要論證係足夠知名而成為戲謔仿作目標的作品，其權利人既已獲得可觀利益，則應適當給予大眾進行戲謔仿作的空間，對於可取用原作的範圍，乃明顯採保障公眾自由利用空間之立場。

接續在不公平競爭及商標侵權之混淆誤認存否判定上，法院參考判決先例，連結著作權實質近似之判斷結果及商標權混淆誤認可能性之認定，進而認為商標侵權、假冒及不公平競爭之主張皆不成立。此部分雖貫徹前揭寬鬆給予公眾自由利用空間之意旨，然聯邦著作權法、不公平競爭規範、蘭哈姆法皆有不同立法目的，著作權面向之判斷結果是否可直接適用於其他智財權利領域，似不應一概而論。本文



以為，仍須就兩作品的實際內容及市場反應進行檢視，或針對著作權之「實質近似」及商標權之「混淆誤認可能性」，二者間的連結為嚴謹詳細之說明，乃更為妥適且完善。

第三目 區分著作權及商標權各自獨立判斷：**Bach v. Forever Living Prods. U.S., Inc.**

Inc.案

1. 案例事實

Bach v. Forever Living Prods. U.S., Inc.¹⁷⁵案之原告為 Richard Bach 及 Russell Munson，兩人分別為 1970 年出版《天地一沙鷗》(Jonathan Livingston Seagull，下稱 JLS)一書之作者及書中照片之攝影師，被告為生產及經銷健康美容產品的公司 Forever Living Products U.S. 、 Forever Living Products International 及 Aloe Vera of America (以下合稱 FLP)。原告指出，被告將該書中受著作權保護的照片用於其公司標誌，亦將該書中故事及角色用於其產品之廣告、宣傳、與獨立經銷商間的溝通等，該等行為已侵害其著作權；而被告諸多行為亦在商業上錯誤的指涉其公司、產品及服務受到該書或／及原告的認可、具有從屬關係，或與之相關，諸如：於 2003 年 FLP 的宣傳廣告中，FLP 的行銷主管表示 FLP 的品牌是「 the Jonathan brand 」， Jonathan 確實為 FLP 的基礎；自該公司於 1978 年成立以來，便以「 Jonathan 」或「 Jonathan Livingston Seagull 」來提及公司標誌 (圖案為一隻海鷗)，而 FLP 所銷售之資料夾，亦使用與 JLS 美國版封面極其相似的一隻白海鷗及藍色背景的圖像。是以，原告亦主張被告構成商標權侵害，違反蘭哈姆法 section 43(a)。相對的，被告則針對原告的商標主張提出兩點抗辯：一、原告之著作權主張及商標權主張並行，故法院不應在原告獲足夠著作權補償之際，再同意其商標權主張；二、原告無法證明其商標權受到侵害。

¹⁷⁵ Bach v. Forever Living Prods. U.S., Inc., 473 F. Supp. 2d 1110 (W.D. Wash. 2007).



2. 法院判決

(1) 商標權及著作權個別獨立

法院於駁回被告排除證據的要求，並於闡明簡易判決應適用之標準後，進入原告「是否可以同時主張商標權及著作權」之討論。法院認為，蘭哈姆法及著作權法具根本上不同的目的，商標係保護在市場上用以指示商品的符號、元素或標識，並避免對商品的來源有所混淆，相對地，著作權係保護創作者對其抽象設計或創意作品的權利；易言之，蘭哈姆法保護具識別性之來源區辨標示，而著作權法保護作品之整體。進而於諸多案例中，不同法院皆在相同事實下檢視此二權利之受侵害與否，而非認定商標權主張依附於（piggybacking）著作權主張¹⁷⁶。是以，本件原告對 JLS 之姓名和標題、書封之商業外觀主張，係屬商標法範疇；對被 FLP 用作公司標章之 JLS 角色及照片、部分文字，則屬著作權法範疇，此二法律架構下的主張尚屬合理，並未如 *Dastar v. Twentieth Century Fox Film Corp.*¹⁷⁷ 案或 *Shaw v. Lindheim*¹⁷⁸ 案般，有意圖以蘭哈姆法來處理創意作品抄襲之現象。

(2) 商標權爭議

進一步聚焦於商標權爭議分析上，法院表示 Bach 先生為 JLS 的商標所有者，而他在 1972 年與 Bartlett 簽訂的協議中，僅轉讓 JLS 的電影權（製作、發布及宣傳根據 JLS 改編的電影的權利）及與電影相關的商品化權利，尚保留包含 JLS 商譽等其他權利，故被告就此部分抗辯皆無效。其次，被告抗辯原告未對商標進行商標品質控管而構成赤裸授權（naked license），應被視為放棄商標，法院於檢視 LPA 內容、締約雙方及工作人員之證詞後，認定原告的品質控管確有瑕疵，惟被告舉證未達放棄商標之嚴格標準，故此抗辯亦不成立。

就商業外觀（Trade Dress）侵權與否之爭論，法院依序處理商業外觀之擁有者

¹⁷⁶ *Bach*, 473 F. Supp. 2d at 1117. Citing *Mattel Inc. v. Walking Mountain Prods.*, 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003), *Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997), *Nintendo of Am., Inc. v. Dragon Pacific Int'l*, 40 F.3d 1007 (9th Cir. 1994).

¹⁷⁷ *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.*, 539 U.S. 23 (2003).

¹⁷⁸ *Shaw v. Lindheim*, 919 F.2d 1353 (9th Cir. 1990).



及其第二層意義存否等問題。首先關於商業外觀擁有者爭議，原告表示在 2006 年 JLS 之書籍出版商、書封設計師之繼承人皆已將任何關於 JLS 之商標或商業外觀權移轉給他們；被告則主張該轉讓並未改善所有權問題，原因係一、和商標有關的業務不可分離轉讓；二、為訴訟目的而只包含財務利益的轉讓不受保護；三、事後補正的轉讓不會溯及予以訴訟地位。就此，法院認為原告作為該書之作者及攝影師，其商譽 (goodwill) 亦包含於書本之商業外觀中，故前述轉讓符合「保持商標代表某產品或服務之一致性，並避免消費者受騙或混淆」之商譽伴隨商標轉讓之目的。另根據蘭哈姆法 section 43(a)，任何相信自己可能受到禁止行為損害者皆可提起民事訴訟；聯邦第九巡迴上訴法院亦闡明原告僅須說明其在被濫用的商標上具有商業利益，即可滿足訴訟地位要求。是以，原告有權向使用 JLS 商標及商業外觀者收取費用，且無論他們是否確實擁有 JLS 商業外觀，皆有權提起訴訟。

其次，針對第二層意義存否之爭，原告以諸多 JLS 享譽國際的證明佐證之，而被告主要有三點抗辯，其一，原告的書封有多種版本，並未持續使用相同的商業外觀；然法院認為原告使用其他書封指示該書之行為，在第二層意義的爭論上並非決定性的，原告可在尋求藍背景白海鷗圖片之商業外觀之際，仍於 JLS 書籍或相關產品使用不同的封面設計。其二，所涉商業外觀並未指向單一來源，蓋與其有關聯者包含：系爭著作之兩位作者、出版商、書封設計者等；然法院認為被告未具體引證雙重作者帶來的影響、書本作者為何不可作為書封商業外觀之單一來源等，故而認為創意作品之作者是單一來源，應屬合乎邏輯。其三，原告僅提供少許證據證明消費者認知該書封指向產品的來源，而非產品本身。最終，法院總結次要意義的議題確實存在實質重大的事實問題。

最後法院處理混淆誤認存否的問題，原告提出 FLP 經銷商的證詞及專家證人針對現任、前任、潛在的多層次經銷商之調查，指出被告使用 JLS 書本、角色、封面設計的行為，使經銷商們誤認被告已獲得原告的許可或授權；被告則認為該證據不足以滿足混淆誤認之舉證責任，並提出 Sleekcraft 八因素測試 (eight-factor

Sleekcraft test)¹⁷⁹及專家調查報告佐證不存在混淆誤認。就此，法院認為原告所提供之證據已強烈表示被告使用 JLS 相關的姓名、標示及圖樣是為了引發經銷上對原告作品的聯想，因此駁回被告就混淆誤認之簡易判決請求。



3. 判決簡析

(1) 著作權及商標權應個別判斷

於 1937 年 *Gruelle v. Molly-'Es Doll Outfitters, Inc.*¹⁸⁰一案中，法院已認知到著作權爭議及商標權爭議不應混同處理，而本判決更明確表示虛擬角色之商標權及著作權乃相互獨立的關係，兩者具有不同立法目的、權利範圍及檢驗標準，爭議發生時應當個別檢視。本文亦認同區別判斷的方式，蓋觀察先前判決可知，混用權利可能使得同時擁有角色著作權及商標權之權利人，藉由截長補短的方式不當擴大其權利空間，於法律論證上亦會欠缺連貫性，導致本已複雜之虛擬角色判決結果更加難以預測。是以，首從基礎上區分著作權、商標權進行分析，次就各自的權利人權利空間及公眾自由利用空間之邊界為檢驗或調整，始為解決爭議的良方。

(2) 虛擬角色與商業外觀

其次，本案原告以 JLS 商業外觀作為權利主張之一，此為諸多虛擬角色商標權人或未註冊商標之創作者經常提出的主張。查商業外觀最初係以不公平競爭法保護，1988 年蘭哈姆法修正後，商業外觀始明文列於該法 section 45¹⁸¹之商標註冊範圍，次至 1999 年，未註冊之商業外觀亦可受該法 section 43(a) 保護。美國蘭哈姆法雖並未賦予商業外觀明確定義，然參照聯邦最高法院案例，如 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*¹⁸² 案所示，其係指「事業的總體形象。Taco Cabana 的商業外觀可能包括餐廳外觀的形狀和一般外觀、識別標誌、內部廚房平面圖、裝潢、菜單、

¹⁷⁹ *AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341. (9th Cir. 1979). 該案用以判斷混淆誤認之八因素為：(1) 原告商標強度 (2) 商品間關聯性 (3) 商標的相似性 (4) 實際混淆的證據 (5) 所採用的行銷管道 (6) 消費者可能的關心程度 (7) 被告選擇該商標的意圖 (8) 擴大產品線的可能性。

¹⁸⁰ *Gruelle v. Molly-'Es Doll Outfitters, Inc.*, 94 F.2d 172 (3rd Cir. 1937).

¹⁸¹ *See 15 U.S.C. §1127.*

¹⁸² *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

用於提供食物的設備、服務生制服以及其他反映餐廳總體形象的特徵」¹⁸³，亦即它「包含產品的總體形象，並且可能包括如大小、形狀、顏色或顏色組合、質地、圖形，甚至特定銷售技術等特徵」(It “involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.”)¹⁸⁴，範圍可謂相當廣泛。

進一步聚焦於商業外觀於本案原告所主張之蘭哈姆法 section 43(a)之適用情形，未註冊之商業外觀若欲依該規定提起商業外觀侵權之民事訴訟，根據 section 43(a)(3)¹⁸⁵，主張商業外觀保護之人尚負有責任證明所聲明保護之事項不具功能性；而 Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., LLC¹⁸⁶案亦明確表示，根據該條規範主張侵權者須證明：(1) 二產品的設計具有令人混淆的相似性；(2) 產品設計的特徵是非功能性的；(3) 產品設計具固有的識別性或已獲得第二層意義¹⁸⁷。申論之，於商業外觀之侵權要件中「功能性之有無及判斷標準」以及「是否需區分產品設計 (product design) 及產品包裝 (product packaging)，進而要求主張侵權者證明已再取得第二層意義 (secondary meaning)」等歧異，尤為涉及商業外觀案件之發展歷史上，爭議不斷的攻防核心¹⁸⁸。

綜上所述，由於虛擬角色之應用範圍廣泛，單一角色即可於多載體上呈現，故商業外觀保護之肯認有助於角色權利人在一般商標外，再取得更為廣泛的權利範圍，因而易受到角色權利人青睞。然晚近判決趨勢似更加注重識別性要求¹⁸⁹，以及模仿自由原則 (The Principle of Free Copying)¹⁹⁰，商業外觀對虛擬角色權利範圍

¹⁸³ *Id.* at 764.

¹⁸⁴ Citing John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983); Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990).

¹⁸⁵ See 15 U.S.C. §1125 (a)(3)

(3) In a civil action for trade dress infringement under this chapter for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.

¹⁸⁶ Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distrib., LLC, 369 F.3d 1197, 1202 (11th Cir. 2004).

¹⁸⁷ *Id.* at 1202.

¹⁸⁸ MARY LAFRANCE, UNDERSTANDING TRADEMARK LAW 68-70 (4th ed. 2020).

¹⁸⁹ See e.g. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).

¹⁹⁰ 魯亦欣 (2018)，《非傳統商標與商業外觀之法規保護要件與常見態樣對比—以我國、美國以及日本之案例為中心》，國立臺北科技大學智慧財產權研究所碩士學位論文，頁 102-105。

之影響，尚須繼續觀察。

第三款 淡化、合理使用及戲謔仿作



第一目 著名角色商標淡化之影響力：Pillsbury Co. v. Milky Way Prods. 案

1. 案例事實

Pillsbury Co. v. Milky Way Prods.¹⁹¹案之原告 Pillsbury Co. 是一家糕點類食品及原料製造商，其在 1965 年推出了品牌角色 Pillsbury Doughboy (又稱為 Poppin' Fresh)，爾後更進一步發展為完整的家族角色 (The Poppin' Fresh Family)。然而，被告 Milky Way Productions, Inc. 分別在 1977 年及 1978 年，於美國成人雜誌《Screw》上刊登 Poppin' Fresh 及 Poppie Fresh (Poppin' Fresh 的伴侶) 性交及口交的圖片，並包含原告的桶蓋圖樣商標與「The Pillsbury Baking Song」廣告歌詞。原告認為系爭行為將使人以為原告在《Screw》上投放或贊助該廣告，因而向法院提訴，主張著作權侵害、聯邦成文法及普通法之商標侵害、違反 Georgia Uniform Deceptive Trade Practices Act、Georgia 反淡化法案及諸多玷污其商標、角色及廣告短語的罪責。被告則主張其使用原告商標及著作的行為受到憲法第一修正案及／或合理使用原則的保護，且普通消費者亦不會對該圖片之來源或贊助者產生混淆。

2. 法院判決

於審判標的上，由於被告所委託的藝術家係以原告肉桂捲產品標籤上的商標角色圖樣，作為創作參考，原告在曾主張在訴訟提起之際，該肉桂捲標籤本身尚未註冊著作權，故法院就該肉桂捲標籤侵權主張無審判權，惟法院認為被告在預審階段已默示同意原告修正訴狀內容，原告亦補註冊該肉桂捲標籤，是以法院對新增的標籤本身亦有權審理。

(1) 著作權爭議

首先關於 oppin' Fresh 及 Poppie Fresh 兩個角色的著作權爭議，原告主張藝術

¹⁹¹ Pillsbury Co. v. Milky Way Prods., 1981 U.S. Dist. LEXIS 17722 (N.D. Ga., Atlanta Div. 1981).



家 Goldstein 先生及 Moore 女士承認他們熟悉在原告商業廣告中出現的角色商標，惟法院表示原告未針對個別廣告中的角色主張著作權侵害，且即便擁有該角色之著作權，亦不代表其能覆蓋以任何形式出現的 oppin' Fresh 及 Poppie Fresh 角色商標。是以，被告對該角色的其他形式之普遍熟悉並不足以證明本案被告對肉桂捲標籤上角色之接觸可能性，此部分就角色之著作權而言，並未構成重製。

對於肉桂捲標籤的著作權，法院肯認原告係該標籤之著作權人、被告確實複製該標籤之 Poppin' Fresh 角色部分，而對於實質近似與否的爭點，法院表示即使該標籤上僅有 Poppin' Fresh，並未出現 Poppie Fresh，惟由於兩角色外觀實際上相當類似，因此可解釋為：《Screw》圖片上的 Poppie Fresh 與肉桂捲標籤上的 Poppin' Fresh 實質近似，是以該圖片上 Poppin' Fresh 及 Poppie Fresh 皆侵害原告肉桂捲標籤之著作權。此外，法院亦認定被告複製原告的廣告曲歌詞，構成著作權侵害。綜上所述，於著作權面向上，被告對 oppin' Fresh 及 Poppie Fresh 兩個角色未構成侵權，然對肉桂捲標籤及廣告曲歌詞恐構成侵權。

被告則主張其行為應受合理使用原則保護，法院按美國著作權法第 107 條檢驗合理使用之四因素：(1) 使用的目的和性質 (2) 受著作權保護著作之本質 (3) 使用的質與量 (4) 對受著作權保護著作之潛在市場價值影響。首先，原被告雙方皆肯認角色商標 Poppin' Fresh 及廣告短曲之商譽與價值，然法院認為原告無法提供充分證據證明其潛在市場價值之減損；而使用目的上，法院認為系爭行為更偏向社論性質，而非商業獲利意圖，且即便其使用方式具有色情性質，仍將受著作權法合理使用原則保護；就原告著作之本質，法院肯定原告投入創意製作系爭角色與短曲，並投資大量資金建立優質食品的聲譽，因而建立了消費者對原告的即時辨認度；另考量原告之著作已廣為眾人所知，法院認同原告所主張，被告使用其著作之質與量已超出達預期效果所需。最終，法院綜合前述四點，並側重於原告之潛在市場損失，判定被告之合理使用抗辯成立。



(2) 商標權爭議

於商標權爭議上，原告主張被告係爭行為將使消費者相信他們在成人雜誌上投放廣告，進步論之，消費者若認為原告如同被告之出版品一般令人反感，原告之商標與商譽將產生貶損。關於混淆誤認存否之分析，法院參考聯邦第五巡迴上訴法院¹⁹²提出之七因素：(1) 商標類型 (2) 設計的相似度 (3) 產品相似度 (4) 零售商及購買者的身分 (5) 所使用之廣告媒體 (6) 被告的意圖 (7) 實際混淆情形，進行判斷。其中較有爭議者係「實際混淆誤認情形」，原告指稱 Charles L. Sipp 先生曾來信表示原告若縱容被告如此使用其商標，他將停止購買 Pillsbury 的產品，並將此作法公諸於世，由此可證消費者已產生混淆誤認。惟法院認為此情形不應解釋為 Sipp 先生認為原告贊助該圖片作為廣告，反之，可證 Sipp 先生不相信原告會做出該行為，故來信質問其後續處理方式。退步言之，此單一事件亦不足以支撐混淆可能性之認定，尚須考量其他因素始可做出結論；況綜合考量原告商標之著名情形，可合理預期應有更多混淆事件出現，然幾年以來竟僅有 Sipp 先生之來信，法院認為此現象實值得重視。綜上，法院認為原告未能以優勢證據證明混淆可能性存在，故判定商標侵權不成立。

最後，原告根據喬治亞州反淡化法案主張被告係爭行為將其桶蓋商標、角色商標及廣告短曲置於「道德敗壞的敘事脈絡」中，因而損害其商譽及淡化其商標獨特的品質，而被告則誤以須證明混淆誤認作為抗辯。最終，法院肯認原告之淡化主張，而有權根據喬治亞法典 (Georgia Code) 106-115 條獲得禁制令救濟。

3. 判決簡析

(1) 著作權及商標權之相互影響

本案於著作權面向上，法院認定被告行為屬合理使用而不成立侵權。細究其論理過程，可發現同時並行保護時期之虛擬角色為眾人所知的程度，以及在消費市場

¹⁹² Citing Sun-Fun Products, Inc. v. Suntan Research & Development, Inc., 656 F.2d 186, 189, 213 U.S.P.Q. (BNA) 91, 94 (5th Cir. 1981); Miller v. Universal City Studios, Inc., 650 F.2d 1365, 212 U.S.P.Q. (BNA) 345 (5th Cir. 1981).

中的地位，往往是著作權及商標權之應用交織而成的，並進而影響公眾對於虛擬角色的整體認識，甚至是對角色所連結之商品的喜好程度。從而，即便已區分權利進行探討，仍可發現商品行銷所建立的角色商標知名度，進一步影響著作權合理使用原則中「取用原作的質與量」合理標準之現象，或是作為侵權者對原作是否具「接觸可能性」之判斷依據。

(2) 商標淡化之保護

本件原告之著作權侵權、商標權侵權主張雖皆未獲法院認可，然最終仍於商標淡化主張成功獲得有利判決，呼應部分學者對於並行保護期商標權保護限制將消除著作權之合理使用的擔憂¹⁹³。亦有學者進一步以商標戲謔仿作之角度出發，呼籲應重視商標之溝通功能，蓋「商標本身為戲謔仿作者提供了一套現成的意象集合，是為獨特且強大的溝通工具」¹⁹⁴。

以著名商標淡化為核心，分析虛擬角色於並行保護期間的優劣勢，可發現歷經1976年、1909年著作權法案修正後，受益於著作權保護期間的一再延長，權利人培植著名角色的機會日益增長；另一方面，受到1927年美國學者Frank Isaac Schechter之啟發與提倡，1940年代間，美國諸多州份亦紛紛通過商標淡化法案。即便各州法案設立之初淡化標準並未一致，後續1995年聯邦商標淡化法案(Federal Trademark Dilution Act, FTDA)通過並將之納入美國蘭哈姆法section 43(c)¹⁹⁵中，建立起聯邦層級的統一規範，日後又再經歷2006年商標淡化修正法案(Trademark

¹⁹³ Foley, *supra* note 122, at 953-954; Alex Kozinski, *Mickey & Me*, 14 U. MIAMI ENT. & SPORTS L. REV. 465, 467 (1994).

¹⁹⁴ Robert J. Shaughnessy, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 VA. L. REV. 1079, 1114 (1986).

¹⁹⁵ See 15 U.S.C. §1125 (c)
(c) Dilution by blurring; dilution by tarnishment

(1) Injunctive relief

Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner's mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury.

Dilution Revision Act, TDRA) 之調整¹⁹⁶，淡化作為著名角色商標重要請求權基礎之地位已逐漸鞏固。

本案雖對淡化判斷之論述不多，亦屬商標淡化規範尚未明文於蘭哈姆法之時期，然其開啟了著名角色商標以淡化進行權利主張之先河，後續於在 1998 年的 Danjaq LLC v. Sony Corp.¹⁹⁷ 案及 1999 年的 Brown v. It's Entertainment Inc.¹⁹⁸ 案中，皆可發現著名角色商標權人以淡化為由，成功獲得禁制令救濟之情形。由於淡化規範相對利於商標權利人保護其虛擬角色，因此亦引發學者擔憂是否有過度保護而偏離淡化法案或蘭哈姆法立法意旨之可能，進而有學者提倡應透過審慎定義何謂「著名」、透過判例發展對於著名虛擬角色之一致標準，以及特別關注 TDRA 訂定之各項排除條款¹⁹⁹，以調和公眾自由利用空間及商標權人權利範圍之廣狹；亦有學者主張，不論是如同本案般僅係幽默地嘲弄商標形象，抑或明確地對商標權人或其產品作出有意義的訊息傳達或評論，皆應透過美國憲法第一修正案之外部保護或商標法內部的「合理使用原則」保護之，以免淡化之適用不當壓抑公眾之自由表達空間²⁰⁰。

第二目 漸趨重視言論自由保障：Mattel, Inc. v. MCA Records 案及 Mattel, Inc. v.

Walking Mt. Prods. 案

1. Mattel, Inc. v. MCA Records 案

(1) 案例事實

Mattel, Inc. v. MCA Records²⁰¹ 案源自丹麥音樂團體 Aqua 於 1997 年發行的專輯，其中一首歌曲取名為《Barbie Girl》，由男女演唱者分別扮演美泰公司 (Mattel) 知名娃娃芭比 (Barbie) 及肯 (Ken) 角色進行表演，其歌詞描述芭比是一個喜歡

¹⁹⁶ LAFRANCE, *supra* note 188, at 206-214.

¹⁹⁷ Danjaq LLC v. Sony Corp., 1998 U.S. Dist. LEXIS 22231 (C.D. Cal. 1998).

¹⁹⁸ Brown v. It's Entm't, Inc., 34 F. Supp. 2d 854 (E.D.N.Y. 1999).

¹⁹⁹ Foley, *supra* note 122, at 952-953.

²⁰⁰ Shaughnessy, *supra* note 194, at 1101-1116.

²⁰¹ Mattel, Inc. v. MCA Records, 296 F.3d 894 (9th Cir. 2002).



派對、欠缺自身思想的金髮美女，而且生活相當平庸。該歌曲推出後，迅速在歐洲風行，隨後其專輯亦在美國銷售超過 140 萬張。

美泰公司因而對唱片公司提起訴訟，主張被告的行為構成商標侵權、商標淡化、虛假來源和虛假描述、普通法下假冒和誹謗、《巴黎公約》下的不公平競爭等，更進一步請求法院發布禁止被告製作或傳播該歌曲，及銷毀使用 BARBIE 商標文字的產品之禁制令。相對的，被告主張應考量芭比已被當作美國文化中的一個標誌，其行為應受到憲法第一修正案保護，並且針對原告發表的言詞評論反訴誹謗。

(2) 法院判決

A. 地方法院判決

本案重要爭點之一係《Barbie Girl》是否構成戲謔仿作，進而應受憲法第一修正案保護。地方法院認為，參聯邦最高法院 Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council²⁰²案之意旨，戲謔仿作即便作為營利之用，仍不會排除憲法第一修正案的保護，當然美泰公司對歌曲內容的不滿，亦不能成為壓制他方評論其產品之理由。進步論之，本案案件脈絡與 Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.案實存有相當差異，被告乃使用 Barbie 作為藝術作品的標題，並且嘲弄她及其所代表的膚淺、塑膠的價值觀，而非單純複製他人作品以「吸引注意力」，甚至是「免除創作新作品的繁重工作」。是以，於考量本件的利用情形及社會評論之重要性下，法院肯認被告行為構成戲謔仿作，並將在後續商標侵權與否的判斷中，考慮被告對一個知名品牌名稱進行評論之憲法第一修正案利益。

法院接續以 New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc.²⁰³案標準檢視本案在商業使用下，是否構成指示性合理使用：(一) 所涉及的產品或服務必須是在不使用他人商標的情況下無法輕易識別的；(二) 僅能使用為識別該產品或服務之合理必要部分的他人商標；(三) 該使用不得與他人商標相連結、暗示具有贊助關係，或已獲得他商標權利人之認可。查本案被告戲謔仿作之目標為 Barbie，自具有使用

²⁰² Virginia State Bd. of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748 (1976).

²⁰³ New Kids on the Block v. News Am. Publ'g, Inc., 971 F.2d 302 (9th Cir. 1992).



Barbie 的必要性，且使用程度亦尚在必要範圍內。此外，被告特別於該專輯外包裝註明系爭歌曲為社會評論，非由芭比商標權人創作或授權，更在營銷計畫中採取措施以降低消費者混淆可能性，故綜合權衡下，被告行為應屬於合理使用範圍。次於消費者混淆誤認存否之判斷上，法院將被告之第一修正案利益作為判斷因素之一，尤注重戲謔仿作對於社會言論的重要性，並進一步表示，即使不可避免的有些人會對歌曲名稱及歌詞中，所提及之名人或偶像的授權關係產生混淆，然如同 *Rogers v. Grimaldi*²⁰⁴ 案之意旨所示，限制藝術性表達所致生的危險，顯然較之更為嚴峻。

另一方面，關於芭比之商標淡化主張，本案所適用的淡化規定²⁰⁵設有非商業使用 (noncommercial use of a mark) 之排除規定，故所謂「商業」之定義便益徵重要。查美國聯邦最高法院曾表示在第一修正案之脈絡下，商業言論係指「全然提議一項商業交易之言論」，另參照聯邦商標淡化法案立法過程之議會紀錄，該法案之許多支持者亦認可戲謔仿作作為一種非商業、受保護的言論，第一修正案可保護其不受淡化法案的限制，是以，本件針對 Barbie 商標的戲謔仿作即便可能玷污或淡化 Barbie 商標，然仍屬於淡化法案的排除範疇。最終，法院更引用 *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publrs., Inc.*²⁰⁶ 案為此爭點作結——「由於商標在公共言論中位處中心地位，其自然而然成為戲謔仿作者的目標……剝奪戲謔仿作者對已構成我們日常生活中一部分的符號和名稱進行嘲弄的機會，將構成對於一受保護之表達形式的嚴重削減」 (The central role which trademarks occupy in public discourse (a role eagerly encouraged by trademark owners), makes them a natural target of parodists. … Denying parodists the opportunity to poke fun at symbols and names which have become woven into the fabric of our daily life, would constitute a serious curtailment of a protected form of expression) ²⁰⁷。

²⁰⁴ *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2nd Cir. 1989).

²⁰⁵ See 15 U.S.C. §1125 (c)(4)(B).

²⁰⁶ *L.L. Bean, Inc. v. Drake Publrs., Inc.*, 811 F.2d 26 (1st Cir. 1987).

²⁰⁷ *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.*, 28 F. Supp. 2d 1120, 1156 (C.D. Cal. 1998).



B. 聯邦第九巡迴上訴法院判決

而後原被告皆提出上訴，聯邦第九巡迴上訴法院同樣著墨於戲謔仿作及第一修正案的探討，其指出本案有別於 *Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.* 案，該歌曲並非藉由 *Barbie* 商標嘲弄另一客體，而係針對芭比本身；當藝術性作品針對原版作品，而不僅是借用他人的財產來獲取關注，憲法第一修正案之利益在衡量時便應占更大比重。其次，其採用聯邦第二巡迴上訴法院於 *Rogers v. Grimaldi* 案之結論「文學作品的標題不會違反《蘭哈姆法案》，除非該標題與其基礎作品完全沒有藝術相關性，或者具有一定藝術相關性，然標題明確誤導作品的來源或內容」²⁰⁸ 本案 *Barbie* 一詞在該歌曲標題中的使用確與該歌曲具有關聯，亦不會對作品來源產生明顯混淆，故並未構成商標侵權。

於審酌美泰公司之商標淡化主張時，上訴法院分析 FTDA 對商業使用之解釋，以及其與第一修正案間的緊張關係。第一，由於淡化之成立不以造成消費者混淆誤認為必要，因而缺乏商標禁令所蘊含之第一修正案「不保護商業欺詐」之指導原則；其次，淡化係保護商標之識別性，相較於商標侵權主張之核心係保護商標所有者以及避免損害消費者之雙重利益，其本質上即較為輕微。奠基於此前前提下，國會於 FTDA 立法過程中提出對「非商業使用」排除的解釋，以處理詮釋困境及憲法第一修正案的擔憂；而在涉及第一修正案的判例法中，*Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*²⁰⁹ 案亦指出，若言論並非純然商業性的，即僅是提議一個商業交易，則它應受到第一修正案完整保護。本案 *Barbie Girl* 歌曲雖屬於演藝娛樂範疇，然其嘲諷了 *Barbie* 形象，並幽默地評論她所代表的文化價值觀，故使用 *Barbie* 於歌曲中，或使用 *Barbie* 於歌曲標題中，皆不屬於純粹之商業言論，而屬於淡化法案豁免之範圍。

²⁰⁸ *Mattel, Inc.*, 296 F.3d at 902.

²⁰⁹ *Hoffman v. Capital Cities/ABC, Inc.*, 255 F.3d 1180, 1184 (9th Cir. 2001).



2. Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods. 案

(1) 案例事實

前揭判決結束後不久，聯邦第九巡迴上訴法院再度審理另一與芭比有關的戲謔仿作案件，即 Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods.²¹⁰案。該案被告攝影師 Thomas Forsythe 拍攝一系列名為「食物鏈芭比」(Food Chain Barbie) 的照片，內容為裸體芭比娃娃以各類危險姿勢放置於舊式廚房電器的畫面，例如：「Malted Barbie」係裸體的芭比娃娃被放置在一台復古的 Hamilton Beach 麥芽奶昔機上、「Fondue a la Barbie」是以幾顆芭比娃娃的頭部泡在起司火鍋中。被告表示，其選擇芭比作為戲謔仿作對象，係為批評其所承載的女性美麗神話，以及對於女性的物化現象；原告美泰公司則主張，該些照片侵犯了其著作權、商標權，以及商業外觀。

(2) 法院判決

關於商標爭議部分，第九巡迴上訴法院首先表示，當商標具有文化重要性時，便須慮及憲法第一修正案的保護，尤其在公眾賦予某商標超越來源識別功能的意義之際，蓋商標所有者無權控制公共言論。是以，本件被告使用芭比商標於其作品標題及網站的行為，係為指向芭比並傳達戲謔仿作訊息，應可通過 Rogers v. Grimaldi 案發展出之 Rogers 衡平測試。

另一方面，在盜用 (misappropriate) 芭比之商業外觀爭議上，法院則認為本案已構成指示性合理使用，尚無須進行 Rogers 衡平測試，並表示 Rogers v. Grimaldi 案係處理作品標題引發之虛假廣告 (false advertising) 爭議，從而本件商業外觀爭議是否可適用 Rogers 衡平測試未臻明確，故法院依循「若有更狹義的法律理由可適用時，應避免憲法問題」之悠久傳統 (we are following the time-honored tradition of avoiding constitutional questions where narrower grounds are available)²¹¹，將聯邦第二巡迴法院之 Rogers 衡平測試對於商業外觀侵權主張的適用與否，留待他日討

²¹⁰ Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods., 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

²¹¹ *Id.* at 808 n.14.

論。

3. 判決簡析

(1) 戲謔仿作之認定

芭比角色於美國的知名度高，討論度亦相當熱絡，其所代表的文化意義更經常作為創作者們評論之對象，前述二芭比相關案例，以及 2023 年 Greta Celeste Gerwig 執導之賣座電影《芭比》(Barbie) 皆為顯例。於 Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 一案中，法院首先以 Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc. 案重申商標之戲謔仿作與攀附他人商譽或重製他人創作的區別，查該案係源自 Dr. Juice 以諷刺 O.J. Simpson 審判案為主題創作《The Cat NOT in the Hat!》一書，惟該書標題及部分內容被 Dr. Seuss Enterprises, L.P. 認為侵害其所擁有的 Dr. Seuss 所著《The Cat in the Hat》系列兒童叢書之著作權及商標權，並請求發布初步禁制令。聯邦第九巡迴上訴法院在被告作品是否為戲謔仿作分析上，表示《The Cat NOT in the Hat!》著作內容並不會使人聯想起原作，甚或對原作有所諷刺，其僅係模仿其風格及設計以引起大眾注意，或避免耗費精力進行創作，故而非屬戲謔仿作；相對而言，本案 Aqua 創作的歌曲係明確地對芭比所代表的價值觀進行評論，而非以芭比之聲譽吸引觀眾為其目的，以此劃分兩案被告行為間的界線。實則，於現行美國實務上，對於多少程度之嘲諷始構成戲謔仿作之認定，仍將隨著個案情節及各聯邦巡迴上訴法院之標準差異而有所變動及調整，有認為寬泛的對商標形象進行批判即可成立者²¹²，亦有認為須明確針對商標發表評論，始可成立者²¹³。

²¹² See, e. g. L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, Inc., 811 F.2d 26, 34 (1st Cir. 1987); Cliffs Notes, Inc. v. Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 886 F.2d 490, 495-496 (2nd Cir. 1989); Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 580, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500 (1994); Tommy Hilfiger Licensing, Inc. v. Nature Labs, LLC, 221 F. Supp. 2d 410, 415 (S.D.N.Y. 2002).

²¹³ See, e. g. Harley Davidson, Inc. v. Grottanelli, 164 F.3d 806, 813 (2nd Cir. 1999); Starbucks Corp. v. Wolfe's Borough Coffee, Inc., 588 F.3d 97, 113 (2nd Cir. 2009); Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Hyundai Motor Am., No. 10-CV-1611 (PKC), 2012 U.S. Dist. LEXIS 42795, 2012 WL 1022247 (S.D.N.Y., 2012).



(2) 憲法第一修正案與戲謔仿作

強調憲法第一修正案²¹⁴對言論自由的保護以及採用 *Rogers v. Grimaldi* 案之衡量標準，亦是此二芭比戲謔仿作案例之重心。根據學者整理過往案例，法院於處理憲法第一修正案對於商標侵權主張和淡化主張的保護範圍時，經常不加區別地依賴涉及藝術表達、一般商業商品，以及／或具表達性的商品的判決先例，顯然沒有意識到這些不同類別在第一修正案保護的程度上，可能不具有可互換性²¹⁵。進步論之，憲法第一修正案保護範圍及程度的討論通常會體現於涉及商標戲謔仿作之案件中，而法院又尤其注重該戲謔仿作是否涉及商業性質。

在商業性戲謔仿作的範疇，法院對於原告商標侵權或是不公平競爭主張，戲謔仿作通常不被認為是一個肯定抗辯 (affirmative defense)，而係多作為在混淆誤認可能性分析中的附加考量因素²¹⁶，加以淡化成立不以具備混淆誤認可能性為要件，且大部分州法層級的淡化法案無表達性或非商業作品的豁免規定²¹⁷，因此憲法第一修正案之保護強度易因個案而異。其次，即便在 2006 年聯邦淡化法案修正後，其豁免範圍仍尚未及於所有涉及戲謔仿作的情況，例如：對著名商標為戲謔仿作，並將之作為產品來源識別的情形，實務認為仍有淡化法案之適用可能²¹⁸，亦有認為應進行傳統之混淆誤認測試，而非逕行採取 *Rogers* 衡平測試²¹⁹。從而，商業性戲謔仿作仍在一定程度之風險。

而在非商業性戲謔仿作的範疇，實務則相當注重憲法第一修正案的保護，對於原告商標侵權或是不公平競爭主張，多數法院會採取衡平測試 (balancing test)，亦

²¹⁴ See U.S. Const. amend. I. 其內容係「國會不得制定有關建立宗教，或禁止其自由信仰的法律；不得限制言論自由、新聞自由；不得剝奪人民和平集會及向政府請願以伸張冤屈的權利」(Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances)。

²¹⁵ LAFANCE, *supra* note 188, at 254-255.

²¹⁶ *Id.* at 256.

²¹⁷ *Id.* at 259.

²¹⁸ See, e. g. *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252, 266 (4th Cir. 2007) ; *Jack Daniel's Props. v. VIP Prods. LLC*, 599 U.S. 140, 162 (2023).

²¹⁹ See, e. g. *Vans, Inc. v. MSCHF Prod. Studio, Inc.*, 88 F.4th 125, 138-139 (2nd Cir. 2023) ; *Jack Daniel's Props. v. VIP Prods. LLC*, 599 U.S. 140, 153 (2023).



即權衡自由表達之公益與避免消費者混淆之公益，其中，又以聯邦第二巡迴上訴法院審理的 *Rogers v. Grimaldi* 案為顯例。該案原告 Ginger Rogers 與當時已故的 Fred Astaire，自 1940 年代起即為演藝娛樂界著名的雙人搭檔，而被告於 1986 年製作及發行標題為「Ginger and Fred」之電影，描述兩位虛構的義大利歌舞表演者 Pippo 及 Amelia 的故事，他們曾在全盛時期模仿 Ginger 和 Fred，因而在義大利以此稱號為人所知。對此，原告主張被告行為違反蘭哈姆法 section 43(a)，並尋求永久禁制令和損害賠償。而法院於衡量憲法第一修正案保護時表示，「他們對藝術表達自由的興趣與其觀眾共享。標題的微妙之處可以豐富讀者或觀眾對作品的理解。...標題的表達元素相較普通商業產品的標籤需要更多的保護」²²⁰，並反對 *Lloyd Corp. v. Tanner*²²¹ 案採用之「無其他溝通途徑」標準（“no alternative avenues of communication” standard），蓋其對言論表達限制過苛。並且進一步提出廣為後世沿用的 Rogers 衡平測試，亦即在藝術作品範疇，當公眾避免消費者混淆的利益超過言論自由的公共利益時，方有蘭哈姆法之適用²²²。

審理芭比二案的聯邦第九巡迴上訴法院更是受 *Rogers v. Grimaldi* 案影響顯著，早期 *Dr. Seuss Enters., L.P.* 案中對被告作品之表達性或藝術性著墨不多，然於 *Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc.* 案中可明顯觀察到其考慮了 Rogers 衡平測試，並對於被告作品性質之區辨，乃至於對淡化法案立基之分析，皆著重第一修正案的保護；而在 *Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods.* 案中，法院亦重視戲謔仿作所具備之公眾自由表達功能，即便其當時對 Rogers 測試之適用有所保留，然在 2008 年作成的 *E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*²²³ 案判決中，聯邦第九巡迴上訴法院已釋明 Rogers 衡平測試可用於商標被用於作品本身的情形，而不僅限於作品標題，更進一步於 *Brown v. Elec. Arts, Inc.*²²⁴ 案表示只要藝術相關性大於零，即便是極輕微的藝術相關性，皆應採用 Rogers 衡平測試。

²²⁰ *Rogers*, 875 F.2d at 998.

²²¹ *Lloyd Corp. v. Tanner*, 407 U.S. 551 (1972).

²²² *Rogers*, 875 F.2d at 999.

²²³ *E.S.S. Entm't 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.*, 547 F.3d 1095 (9th Cir. 2008).

²²⁴ *Brown v. Elec. Arts, Inc.*, 724 F.3d 1235 (9th Cir. 2013).

最後，關於聯邦商標淡化法案明文排除「非商業使用」的解釋上，聯邦第九巡回上訴法院在 Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc. 案依循長久以來保護表達性或藝術性作品之慣例，將之分類於非商業言論，故亦無聯邦淡化法案適用。綜觀芭比二案架構，當創作被認定屬於非商業之戲謔仿作後，憲法第一修正案的保護、合理使用原則的應用，以及淡化法案的限縮解釋，共同為著名角色之戲謔仿作提供相當大的發展空間，助於公眾自由利用虛擬角色商標空間之拓展。

第四款 小結

第一目 著作權及商標權並行保護時期案例分析

觀諸著作權及商標權並行保護時期之虛擬角色實務判決，可見其於商標註冊階段即已呈現出因角色特性所致之商標範圍界定困難，以及著作權與商標權交互影響之情形，類似難題於後續侵權判斷過程中益加突顯。於 1980 年代初期，曾出現混用著作權及商標權侵權判斷標準，甚而於缺乏充足論述下，逕行挪用侵權判斷結果等遊移於二權利邊界之現象，後經過判決持續累積，法院始逐漸熟稔並重視區分二智財權，以個別進行詳細檢視之判斷方式，在在顯示出此類案例之複雜及困難。其後，商標淡化規範於 1990 年代正式明文於蘭哈姆法，再度於虛擬角色智慧財產保護掀起波瀾。面對權利人保護範圍日益擴張之趨勢，實務與學說亦關注受二權利並行保護影響而大幅受限之公共領域，由較近期之判決可見，實務愈趨強調第三人合理使用與言論自由之保障，以尋求虛擬角色權利範圍與公眾利用空間之平衡。

綜合觀之，自虛擬角色相關案例之發展歷程可見，虛擬角色於著作權及商標權之並行保護下，極易產生整體權利範圍過度擴張之風險，故如何審慎界定其保護界線，實為該時期重要之智財法議題。

第二目 學者見解

對於並行保護時期所引發的諸多法律適用分歧，許多學者亦提出反思或調整建議。首先對於此二智財權匯集於虛擬角色一身之現象，絕大多數學說及實務肯認並行保護，蓋它們分別基於鼓勵創作以促進科學與藝術進步，以及保護消費者免於



混淆誤認商品或服務來源與確保商人商譽之不同目標²²⁵，權利人自得同時或分別行使此二權利。然而，透過案例的爬梳可以發現，虛擬角色本身特性使得並行保護下的侵權判斷更為困難，進而有論者認為，在此脈絡下「智財權原則之會合侵蝕了其所依據的公共政策基礎」(The convergence of intellectual property doctrines in the context of character infringement cases undermines the public policies upon which these doctrines are based)²²⁶，諸如著作權法思想與表達二分原則滲入商標法保護與否的判斷、著作權法侵權的實質近似要求受到角色商標之著名性影響、商標承載之商譽或品質限制著作權法合理使用原則之適用等，整體而言似有過度偏袒虛擬角色權利人之趨勢，致生對智財權領域的平衡與穩定的破壞。次以實務操作視角觀察，訴訟成本及此成本所引發的寒蟬效應不容小覷，況且一旦權利人勝訴，其禁制令範圍亦多相當廣泛，致使公眾實質上得自由利用虛擬角色之空間在法律適用情形，以及訴訟所需時間、勞力及費用之考量下，更益形限縮。

從而，有論者建議應明確區分二權利之規範進行檢視，避免相互影響，具體而言，於商標權上應如同非角色商標般視之，於著作權上判斷上則不應考量角色之著名性及其發展之良莠²²⁷；非權利人使用角色時，需附加標籤或免責聲明以揭示該作品並非由原作者撰寫、繪製、授權或贊助，亦非由擁有著作權或商標權之實體所製作²²⁸。更有論者認為，在面對此類創意作品的商標侵權或淡化主張時，應澈底否認對其給予商標保護，進而，國會應修正蘭哈姆法，直接禁止「現在或曾經受著作權保護」的標誌註冊為商標²²⁹。

²²⁵ 最高法院經常表示著作權法和商標法具有不同目標，且不同於著作權法和專利法之間的密切關係。例如：United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., 248 U.S. 90, 97 (1918)；McLean v. Fleming, 96 U.S. 245, 254 (1878)；Canal Co. v. Clark, 13 Wall. 311, 322 (1872)；Sony Corp. of Am. v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417, 439 n.19 (1984).

²²⁶ Helfand, *supra* note 7, at 652.

²²⁷ *Id.* at 662-663.

²²⁸ *Id.* at 670-671.

²²⁹ Irene Calboli, *Overlapping Rights: The Negative Effects of Trademarking Creative Works*, in THE EVOLUTION AND EQUILIBRIUM OF COPYRIGHT IN THE DIGITAL AGE 52, 74 (Susy Frankel & Daniel Gervais eds., 2014).



第三目 本文見解

本文認為，著作權及商標權之立基及功能有別，當無特別排除虛擬角色之商標權之合理基礎。申言之，面對兩權利之並行保護期，早期案例確實出現權利範圍區分不明、混用各自判斷標準、對合理使用之態度較保守等情形，然晚近不乏就二權利分別論述的判決，且對於美國憲法第一修正案所保護之言論自由，法院於戲謔仿作脈絡中的重視度亦大幅上升。相對的，在此時期虛擬角色的各類議題中，「著名程度」影響力擴及角色商標註冊異議、商標使用，甚而著作權及商標權侵權判斷，導致判決結果較可能有利於權利人之現況，實為一更加複雜且亟待解決的議題。是以，在進行虛擬角色相關判斷時，法院除應將著作權及商標權分別判斷外，或能特別將言論自由保障、角色著名性或權利人之訴訟優勢納入考量，於評估事實脈絡後，給予公眾適當而適法的自由利用空間，以期達成雙方權益間之衡平。

第二項 商標權接續保護時期

虛擬角色之著作權到期後，該角色依法本應回歸公共領域，提供公眾自由利用，然眾多權利人藉由註冊該角色為商標或於未將之註冊商標的狀態下，繼續發展角色相關商業活動，進而獲得商標權，如此皆導致公眾利用虛擬角色之權利持續或再度受到限制。面對此接續保護之情形，美國實務及學說對於是否應賦予此類虛擬角色商標權保護、保護範圍及保護程度之寬嚴等，進行了相當廣泛的討論，自商標權基礎要件構成與否至商標權行使之限制，皆有所著墨。從而，以下將擇取此時期之經典判決，個別進行分析及延伸討論，並思索可能的調整方向。

第一款 肯認虛擬角色仍可受商標權保護

第一目 角色商標要件之重要性及發展：Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.



1. 案例事實

於 *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.*²³⁰一案中，原告 Warne 為世界知名童書《彼得兔》(The Tale of Peter Rabbit) 系列的出版商，當時係以 The Original Peter Rabbit Books 商標出版及販售由 Beatrix Potter 女士所創作之該系列圖書。引發本案爭議者係該系列中七本著作權保護已過期或未曾受著作權保護之書籍，原告主張其擁有封面插圖，及插圖衍生角色之專用權 (exclusive rights)，並且具有《彼得兔》一書中「坐著的兔子」插圖之商標專用權 (exclusive trademark rights)。而被告 Book Sales Inc. 則將前述七書整合成一本豐富多彩的《彼得兔及其他故事》(Peter Rabbit and Other Stories)，內容除翻攝波特女士之原作插圖、擷取原文、將原版角色圖樣作為書角裝飾外，亦包含其重新繪製的封面及文內插圖，並以「坐著的兔子」的複製版作為書籍封面，自 1977 年 10 月起開始販售該書。對於被告之行為，原告主張已對其擁有的八張插圖構成商標侵權，因而尋求禁制令及損害賠償；被告則主張它們已進入公共領域而得以自由利用，況且所涉插圖實不具備商標意義。

2. 法院判決

法院首先指出商標識別性之於虛擬角色商標之重要性，該角色圖樣除了區辨出 Warne 出版之書籍與他者有別外，更應取得第二層意義 (secondary meaning)，即能夠指向「特定的業務、產品或公司」²³¹，代表原告 Warne 作為該系列書籍出版商之商譽，此部分尚須由原告提出相關證據證明之。其次，受到著作權保護之角色，或曾受著作權保護而今已進入公共領域之角色，若能具備獨立的商標意義，指向商品來源或贊助關係，則皆應受到蘭哈姆法保護，如同 *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing*²³² 案所述，著作權及商標權兩者的本質及保護範圍有別，獲得保護之取徑亦可能恰好相反，亦即著作權之發展過程係由創

²³⁰ *Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc.*, 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

²³¹ *Frederick Warne & Co.*, 481 F. Supp. at 1195.

²³² *Boston Professional Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1984).



作者創作出合乎著作權法保護標準之作品，經歷權利保護期間後，回歸於公共領域；商標則可能源自個人從公共領域中擇取一詞語或設計來代表其商品或服務，當成功建立公眾對於該標識與其事業之連結後，便取得了商標權。

申論之，該圖樣（包含「坐著的兔子」在內）若已成為 Warne 出版品之標誌，則公眾可能會誤認被告之出版品為原告所發行或與原告間具有某種贊助關係，如此的虛假陳述（misrepresentation）更將衍生競爭法疑慮。另一方面，關於是否構成商標的合理使用，法院指出此通常出現在比較廣告的情形，亦即需利用他人商標以描述自身產品特性之情況。然被告在原告提訴後曾更換書本封面圖樣，此行為可解釋為使用「坐著的兔子」的插圖，並非被告利用該公共領域之作品所必要的條件。最終，法院考量本案所涉爭點的難度及新穎性，認為尚須進行深入的事實調查及兩造辯證，故而駁回雙方簡易判決之動議。

於後續相關判決 *In re Frederick Warne & Co.*²³³ 一案中，Frederick Warne & Co., Inc. 擬將 Beatrix Potter 女士於 1906 年為其作品《The Tale of Jeremy Fisher》所繪之封面插圖註冊為商標，指定使用於兒童圖畫故事書。惟美國商標審理暨救濟委員會（TTAB）最終維持駁回註冊之決定。

委員會指出，當書籍封面插圖以商標方式使用，並實際可為消費者識別，且無違反蘭哈姆法相關禁止條款之情形下，實不應一概因其具有說明或裝飾（to clarify or to decorate）之性質，而一概否定其作為商標申請註冊之可能。關於該案爭議之圖樣，委員會認為其明顯屬於描述性插圖（descriptive illustration），係以視覺形式描繪故事所敘述之主角「Jeremy Fisher」之形象，次查申請人所提出之證據亦未足以證明該插圖已取得區別申請人版本與他人版本之功能，進而難以論證公眾已將該插圖視為商標，而非作者所描繪之角色形象²³⁴。故而，該插圖不符商標註冊之條件，註冊申請最終仍遭駁回。

²³³ *In re Frederick Warne & Co.*, 218 U.S.P.Q. (BNA) 345 (T.T.A.B. 1983).

²³⁴ *Id.* at 347-348.



3. 判決簡析

(1) 第二層意義作為關鍵商標要件

隨著虛擬角色持續發展，不少角色從書頁上的點綴發展為歷久不衰的跨界聯名夥伴，其成長歷程甚至超越了美國著作權法一再延長之保護期，邁入僅受商標權保護的時期。在原先同時受著作權及商標權保護之時期，虛擬角色們即曾遭受是否可受雙重保護之質疑，接續來到著作權保護期結束、單獨受商標權保護時期，則虛擬角色們應全然步入公眾自由利用之公共領域，抑或仍可實踐其商標權，便成為一矚目議題。

在本案中，法院明確肯認虛擬角色仍具備取得及行使商標權之可能性，然亦指出角色多不具備固有識別性，故而權利人應證明其角色已取得「第二層意義」，亦即不具備固有識別性之標誌，透過長期使用等方式，使公眾認知該標誌為特定來源之指示，此要件既強調商標與商品來源之緊密連結，亦以此商標特性突顯出著作權及商標權之差異，更有助於確保商標保護不會超出角色來源識別能力所及的範圍，甚而限制對於虛擬角色的創意使用²³⁵。其次，此判決無疑給予虛擬角色商標界不少鼓舞，亦削減公眾對自由利用著作權保護到期之虛擬角色的期待，更進而衍生兩造將攻防重心轉移至諸商標要件符合與否之現象，於虛擬角色商標權領域標誌重要里程碑。

(2) 嚴格化及細緻化識別性判斷

Frederick Warne & Co.案之判決做成後受到廣泛引用，就「肯認角色著作權到期後，仍可受商標權保護」此一見解，沿用者如：處理環球影業和任天堂間關於金剛（King Kong）、大金剛（Donkey Kong）間商標權爭議之 Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co.²³⁶案。於該案中，最初於1933年創作之金剛角色之著作權保護已到期，然一如 Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.案所揭示，金剛角色之商

²³⁵ Foley, *supra* note 122, at 942.

²³⁶ Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., 746 F.2d 112 (2nd Cir. 1984).



標權爭議應獨立於著作權討論，兩者互不影響。奠基於此，法院進一步檢視金剛之商標權歸屬及其有效性，並進而認定原告環球公司並未自先前與 Cooper 的協議中取得金剛商標權，蓋商標權不是一種獨立存在的權利，其需與實際產品或商譽相連結，始得為有效的轉讓或授權；另，考量本案訴訟前金剛角色之授權網絡相當複雜（包含：RKO 公司、DDL 公司、原作者之繼承人 Richard Cooper）、市場上存有許多使用金剛角色之第三方，以及環球公司對於其聲稱擁有之金剛形象描述模糊之情形下，該角色是否具有第二層意義，並且滿足以環球之商品或服務作為單一來源（single source of origin）之商標要件，更是存有疑義。此外，於 *Tristar Pictures, Inc. v. Del Taco*²³⁷ 一案中，原告為 1988 年電影「佐羅的面具」（The Mask of Zorro）之製片公司，其主張被告 Del Taco 餐廳將電影主角「佐羅」，即一位身穿黑斗篷、寬黑帽及眼罩的蒙面劍客角色，作為其餐廳促銷活動之用，實已侵犯佐羅角色之商標權。被告則提出抗辯及反訴，其諸多主張皆立基於：佐羅角色之著作權已進入公共領域，原告既非角色著作權擁有者，即不得再主張與該角色相關之商標權。就此，法院引用 *Frederick Warne & Co.* 案之見解，說明商標權及著作權各自獨立且相異的功能取向，並闡明商標權著重者係「來源指向特性」（origin-identifying characteristics），故商標權人不必然需擁有該標誌其他面向之權利。

其次，*Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.* 案表示「多數角色欠缺固有識別性，從而需取得第二層意義始得作為商標」，此角色商標之特性亦為諸多後續判決所重視。以 *Superior Models, Inc. v. Tolkien Enters.*²³⁸ 案為例，其涉及 J.R.R. Tolkien 先生於《哈比人》（The Hobbit）、《魔戒》（The Lord of the Rings）等書中所創造的中土世界（Middle Earth）裡的角色，如 Frodo Baggins 及 Bilbo Baggins（皆為哈比人）、Gandalf（巫師）、Thorin（矮人國王）等（下稱系爭角色）。兩造間爭議包含：被告自先前授權契約取得之系爭角色是否具有商標識別性，以及原告以系爭角色們為基礎製作的微型金屬雕塑是否構成消費者混淆誤認可能性，進而有商標侵權

²³⁷ *Tristar Pictures, Inc. v. Del Taco*, 1999 U.S. Dist. LEXIS 22605 (C.D. Cal. 1999).

²³⁸ *Superior Models, Inc. v. Tolkien Enters.*, 1981 U.S. Dist. LEXIS 13905 (D. Del. 1981).

疑慮。本案法院認定被告提供之市場調查證據不足以證立消費者對於原告銷售產品、被告再授權銷售的產品間，存有混淆誤認可能性；第二，法院亦著重於角色商標識別性建構之時點，由於被告無法舉證其於原告推出產品、使用系爭角色名稱之前，已建立系爭角色與其商品或服務間的連結，故實不具備防止原告使用系爭角色之權利。此外，Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co. 案亦援用前述見解，並以金剛角色大量商標授權、轉讓網絡及商標品質控管的情形，論述商品來源與商標間的連結。該案所提出角色應具有第二層意義，且須以商標權人之商品或服務作為單一來源之要件，對於可能連結到創作者、產品或服務實際製造者、贊助者等，又常在各類型媒體上露出的虛擬角色而言，實屬嚴苛，故而有學者謂「虛擬角色指示單一來源的能力只不過是一種便捷的虛構」（fictional character's ability to indicate a single source is often no more than a convenient fiction）²³⁹，然而，實際上法院經常忽略此單一來源要求，故此見解之實際影響與論述並不充足²⁴⁰。

綜合前揭判決可知，虛擬角色於著作權存續期間屆滿後，倘符合商標權之保護要件，仍得以商標形式獲得接續保護，且著作權人與商標權人之身分無須同一。其次，識別性為角色商標之關鍵要素，惟虛擬角色相關產品之製作過程往往涉及多人合作，其產業應用及授權模式亦相當多元，進而易導致消費者未能清楚建立角色商標與商品或服務來源間之關聯。

針對此現象，權利人可藉由於品牌故事中融入角色商標、推行以角色商標為核心之行銷策略等方式，強化公眾對該角色與產品或服務間之連結，進而培養虛擬角色具備商標所要求之識別性。爾後若角色商標發展順利，於授權經營或與他品牌合作過程中，亦應持續注重其商標識別性之維護，避免陷入著作權與商標權界線模糊之困境。於商標權之審慎界定及適當行使下，公眾對虛擬角色的自由使用雖仍受限於商標權範圍外，然其亦可享受商標保護所帶來之穩定性與便利性。長遠觀之，若

²³⁹ Kurtz, *supra* note 24, at 485.

²⁴⁰ Foley, *supra* note 122, at 944.

商標權人持續經營及推展該虛擬角色商標，廣受公眾喜愛的虛擬角色將有機會獲得長久發展之資源與動能，對整體社會而言，實具有正面效益。



第二款 嚴格檢視虛擬角色商標權之行使

第一目 區分著作權及商標權：Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema 案

1. 案例事實

著作權保護期屆滿，接續仍以商標權保護之虛擬角色位處著作權及商標權邊界的特殊性，促使實務判決開始尋求此邊界之精確與嚴謹。首先是 Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema²⁴¹一案，本案原告 Comedy III Productions, Inc. (下稱 Comedy III)專有活躍於 1920 至 1970 年代間的喜劇團體「三個臭皮匠」(The Three Stooges) 之各方面權利及利益，並授權給超過五十位被授權人，進行三個臭皮匠品牌商標之產品銷售業務，以及製作與該團體角色滑稽行為舉止相關之新產品。即便該團體部分表演片段之著作權保護已屆滿，而進入公眾可自由利用之公共領域，當時的製片公司及電視公司仍會向 Comedy III 尋求授權，諸如：二十世紀影業曾於 1991 年為了電視劇集製作，支付三個臭皮匠 1936 年出演之《法庭混亂》(Disorder in the Court) 短片之授權費、電視節目「Men Behaving Badly」亦曾因為露出三個臭皮匠 1947 年出演之《沒有新娘的新郎》(Brideless Groom) 幾秒鐘的片段而支付授權費，類此運作模式似已成為當時影視產業之商業慣例。

本案即起因於未支付授權費一事，查被告新線影業 (New Line Cinema) 為一電影公司，其於 1996 年發行驚悚動作片《奪命總動員》(The Long Kiss Goodnight)，該片描述一位失憶的前間諜在一位私家偵探的協助下一邊找回真實身分，一邊逃亡的故事。當電影發展至女主角最終連絡上其間諜網絡的前上司時，前述《法庭混亂》的影片正在作為背景的電視機上播放著，出現之總時長小於三十秒鐘 (下稱系爭短片)。針對系爭短片之使用，原告向加州中區地方法院提起訴訟，主張被告行

²⁴¹ Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

為違反 1946 年蘭哈姆法 section 43(a)，構成對被告商品或服務來源之錯誤描述或表示，以及將使潛在消費者混淆誤認被告知產品或服務乃由原告或三個臭皮匠所執行、製作、同意或具有某程度關聯性，導致原告已經且持續蒙受該項目或相似項目之經濟上損失，亦造成該財產權價值貶損及淡化。此外，原告亦主張不公平競爭之假冒 (passing off)、侵占 (misappropriation)，根據加州商業及職業法典 (California Business and Professions Code) 17000 條及以下條款，請求不公平競爭之損害賠償等。

2. 法院判決

本案之核心爭點為系爭短片所呈現的角色及圖像是否構成商標，原告表示其主張者非「短片本身」應受法律保護的權利，而是其中「三個臭皮匠的名字、角色、形象及整體『行為』」(in the name, the characters, the likeness, and overall “act” of The Three Stooges)²⁴²，並援引許多判決先例佐證其主張範圍受商標法保護，且與著作權保護有別。惟地方法院認為原告對於被告行為如何構成商標使用之論證不明，並尤其針對原告主張所倚重的 *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.* 案進行比較分析：首先，縱然三個臭皮匠角色可能具備第二層意義進而受商標權保護，惟被告並未以「在公共領域中的影片從未被使用過的方式」使用該片段，亦未使用該角色以修改或製作出新電影，甚或是進行相關商品化之產品銷售，而致使消費者產生誤認所涉角色與新線影業間具關聯性之可能。其次，原告未提出證據說明被告的行為已超出單純複製 (mere copying) 公共領域影片之範疇，而可能構成商標侵權。最終，法院認為 Comedy III 對於系爭短片內容的商標權主張僅為循環論證，被告使用的是「系爭短片」，而非被告所稱之角色形象，故實無商標權侵害可言；再者，由於原告未能闡明其在系爭短片中受到保護的權利為何，其相關之不公平競爭主張亦無法成立。

²⁴² *Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema*, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1930, 1934 (C.D. Cal. 1998).

隨後 Comedy III 提起上訴，由聯邦第九巡迴上訴法院審理，法院認為，Comedy III 未能論證系爭短片包含一個可被識別的標誌，進而證明其中三個臭皮匠的名字、聲音、影像及行為具有第二層意義。事實上，該片段明顯是受著作權法保護範疇，不可藉由蘭哈姆法來巧妙規避著作權（the Lanham Act cannot be used to circumvent copyright law）²⁴³，若受著作權保護的材料已進入公共領域，即不可再受商標法保護，否則將使著作權法失去效用。此外，若沒有法律意義存在，則新線影業當不必同其他製片商般，向 Comedy III 支付費用。關於上訴人列舉的其他案例，聯邦第九巡迴上訴法院與地方法院見解相同，皆認為它們的案例事實與本案不同，從而無法解釋本案核心爭議，是以，法院總結系爭短片並非一個可執行之商標。

3. 判決簡析

首者，本件之背景事實說明了廣受歡迎之虛擬角色，如此令商標權人競相爭逐的原因之一。由於角色之著作權及商標權邊界未必明朗，即便著作權保護期間已過，業界或基於同業間友好，或基於商業慣例，仍多選擇持續向權利人協議授權，一旦未遵循此商業慣例，商業力量強大的權利人即可能挾其優勢提起訴訟或提訴後以和解處理之，例如：2014 年 Edgar Rice Burroughs Estate 與 Dynamite Comics 就 John Carter 及 Tarzan 角色之商標權爭議，便是於纏訟兩年後以和解作結²⁴⁴。如此操作將破壞智財權權利人與公眾間權益之平衡，且在角色商標權人恣意行使已消逝之角色著作權之際，亦會對市場及產業生態圈亦產生不良影響，諸如：本案原告在權利狀態不明下坐擁特權，使得被告因「授權」爭議而致使新作品受到牽制。

其次，除了如同 *Frederick Warne & Co. v. Book Sales Inc.* 案強調角色商標之要件外，本案更進一步嘗試解決「商標權成為著作權之變體」之現象。法院認為若僅單純重製著作權已進入公共領域之影片，未有增修或搭配其他商業活動，則此行為屬於公眾自由利用空間，而不受該影片中角色商標權之限制，此見解可作為第三人

²⁴³ *Comedy III Prods., Inc.*, 200 F.3d at 595.

²⁴⁴ Nate Hoffelder, *Dynamite Comics Settles Bogus Trademark Lawsuit Over John Carter of Mars*, *The Digital Reader* (2014), <https://the-digital-reader.com/dynamite-comics-settles-bogus-trademark-lawsuit-over-john-carter-of-mars/> (last visited: 17/7/2025).



欲使用接續仍受商標保護之角色進行創作時，可參考之指引。然而，於接續商標權保護期，公眾可自由利用虛擬角色之行為模式是否限於全然重製且無商業活動的情形，其他方式如：將內容適度的修改或增刪以配合不同載體呈現，是否仍屬於公眾自由利用空間？實尚需進一步釐清。

此外，本件原告主張之權利範圍亦呈現出虛擬角色應用的特殊之處，原告表示其所主張者為系爭短片中「三個臭皮匠整體所呈現的樣貌」，而不只是三個臭皮匠「角色」，除了主張略顯模糊外，其似乎將論述重心置於角色在特定影片片段裡的行為舉止，偏離以角色作為商標的解釋方向，以及角色作為商標使用之來源指示功能，而較傾向著作權所保護的「創作」或「作品」範圍。誠然，一角色商標之範圍是否可完整包含角色之各類穿著、動作、言詞表達等，以及如何論證角色商標是否具有識別性，仍需依個案脈絡進行充分討論，進而再明確界定權利人及公眾各自得使用之空間，使得角色於智財法保護領域及公共領域皆能發揮最佳效益。

第二目 商標權不應成為著作權的變體：Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.案

1. 案例事實

第二例為受到諸多關注的 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.²⁴⁵案。本案雖未直接針對虛擬角色之著作權或商標權進行討論，然其關注的「具內容傳達功能之產品」(communicative product) 範疇，乃角色經常現蹤之產品類別；其次，其案例背景係處於接續商標保護時期，法院除進行著作權及商標權各自之權利內容及範圍的辯證外，又特別著墨於蘭哈姆法 section 43(a) 之商標權及不公平競爭概念，係為探討此規範之重要聯邦最高法院判決。本案影響後世深遠，或將有助於釐清虛擬角色在此適用範圍內可能的爭議，故而本文將之納為討論範疇，合先敘明。

²⁴⁵ Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).



本案源於 Dwight D. Eisenhower (艾森豪將軍，曾於 1953 年至 1961 年間擔任美國第 34 任總統) 撰寫之《歐洲遠征》(Crusade in Europe) 一書，該書於 1948 年由 Doubleday 出版發行，其後將獨家電視權利 (exclusive television rights) 授予 Twentieth Century Fox Film Corporation (下稱 Fox)，Fox 又再委託他公司製作了《歐洲遠征》電視劇集，該 26 集電視劇於 1949 年首次播映，後於 1977 年著作權保護期結束，進入公共領域。時至 1988 年，Fox 重新獲得該書的電視權，包含獨家以影片形式散布及再授權他人散布歐洲遠征電視劇集的權利，而被 Fox 再授權製作及發行者為 SFM Entertainment (下稱 SFM) 及 New Line Home Video, Inc. (下稱 New Line)，由前者修復原始版影集並製成錄影帶，後者則主責銷售。

後於 1995 年，本案被告 Dastar Corp. 發行影集《歐洲二戰戰役》(World War II Campaigns in Europe)，其乃根據已進入公共領域之原始版本歐洲遠征電視劇集進行改編，且於產品外包裝標示為 Dastar 之作品 (Produced and Distributed by: Entertainment Distributing)，售價亦遠低於前述 New Line 重新製作的《歐洲遠征》劇集。有鑑於此，Fox、SFM 及 New Line 提起訴訟，主張被告 Dastar 複製歐洲遠征劇集，並將之置於歐洲二戰戰役標題下銷售的行為，構成（一）侵害 Eisenhower 將軍《歐洲遠征》之著作權，以及原告基於該書製作及散布影片的專有權；（二）實質挪用 (bodily appropriation) 歐洲遠征劇集，且標示 Dastar 為製作者之行為，構成「反向假冒」(reverse passing off)，有違蘭哈姆法 section 43(a) 及加州不公平競爭法。

2. 法院判決

加州中區地方法院以簡易判決判原告勝訴，分別依著作權法及商標法判定損害賠償，更因被告之故意侵權行為，酌定兩倍《戰役》劇集銷售額之賠償，以及發給禁制令。隨後 Dastar 提出上訴，然聯邦第九巡迴上訴法院仍維持地方法院就反向假冒主張及損害賠償之認定，僅對著作權侵權及損害賠償部分撤銷發回。

由於 Dastar 仍對判決結果不服，其於是再上訴至聯邦最高法院。法院首先闡明蘭哈姆法 section 43(a) 之意義及適用，查蘭哈姆法 section 43(a) 創造了與商品或服務相關的虛假來源標示、描述或代表之聯邦救濟措施，本質上用以規範不公平競爭行為，且其亦透過長期判決先例累積，將條文中「origin」文義自商品的「地理原產地」擴及為「來源或製造的源頭」(origin of source or manufacture)，且適用於反向混淆誤認之情形，亦即致使消費者誤以為他人產品為己身所出產品之情形。申論之，關於「來源」的追溯，有論者認為在兼具物理實體及智識創作價值的「具內容傳達功能之產品」(communicative product) 範疇，如：書、影片等，消費者可能會同等重視產品的實體來源及抽象來源，而應各自予以敘明，始為妥適；惟法院並不同意此觀點，其首先根據判決先例指出，當產品之專利權或著作權之獨佔期結束後，公眾便可自由利用該產品而毋需註明原始出處，且商標法中產品來源之要求係以降低消費者交易成本為目的，而非使其作為著作權的變體，故實不應再要求使用者以符合著作權規範之方式標明創作者，進而限制公眾複製及使用已進入公共領域的創作，此見解亦為 Bonito Boats v. Thunder Craft Boats²⁴⁶案所敘明。

其次，以視覺藝術家權利法案 (The Visual Artists Rights Act of 1990) 為例，美國向來在需標示著作權歸屬之規範上，適用範圍皆較為精確且限縮，此際若將蘭哈姆法 section 43(a) 之來源定義如 Fox 等原製作公司所要求般擴大解釋，將致使相關規範形同多餘。再者，實際操作上欲尋求最初的創作源頭亦非易事。以本案為例，《歐洲遠征》電視劇集具有層層授權網絡，原版劇集內容更是集結了來自各國軍方的紀錄影片；況標示後產品實體之製造者可能產生違反蘭哈姆法 section 43(a)(1)(A)²⁴⁷ 之風險，亦即可能使消費者誤以為內容創作者和實體產品製造者間存有贊助或授權關係，因而構成商標侵權。總結而言，聯邦最高法院認為所謂產品的來源 (origin of goods) 係指供給有形產品之製造者，而非產品中蘊含的任何想法、概念、表達之創作者 (the producer of the tangible goods that are offered for sale,

²⁴⁶ Bonito Boats v. Thunder Craft Boats, 489 U.S. 141 (1989).

²⁴⁷ See 15 U.S.C. §1125 (a)(1)(A).

and not to the author of any idea, concept, or communication embodied in those goods)

248 。

3. 判決簡析

本案與前揭 Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema 案之原告分別以被告行為構成反向假冒 (reverse passing off) 及假冒 (passing off)，作為請求權基礎。探究此二概念之根源，乃因商標法係為不公平競爭法的一部份，而不公平競爭又源自於英國普通法，尤其是普通法侵權中的「假冒」(passing off 或 palming off) 概念，亦即使用同一或相似的商品標誌和包裝、或藉由廣告，使消費者誤認為某一商家的商品或服務就是另一商家的商品或服務，其關切重心係保護商人免於遭競爭者複製他們指向來源之標誌，並進而得利於該商人之商譽，以及欺騙原產品消費者不慎購買競爭者為欺詐而標誌之商品²⁴⁹。由於假冒係自詐騙或欺詐法衍生而來，在 19 世紀期間，「具有欺騙之主觀意圖」是當原告欲請求假冒之損害賠償時，作為請求權基礎之重要要素。惟其重要性逐漸降低，時至 20 世紀，可藉由客觀標準衡量的「避免消費者混淆誤認」，已然成為首要判斷重點。另一方面，參照長期累積之案例可知，「反向假冒」則係行為人將他人產製的產品或服務，包裝成是自己提供的產品或服務之行為。此行為和傳統的假冒相似，皆試圖侵吞或得利於他人的才能及技藝，且原製作者被非自願地剝奪了其名稱的廣告價值，以及原先應來自於公眾認知所滿意的產品之真實來源，進一步帶來的商譽。而最終的購買者 (或觀看者) 亦無法得知該產品之真實來源，甚至可能被誤導而相信該產品來自於不同之來源²⁵⁰。

假冒或反向假冒的行為作為商品或服務真實來源的一種虛偽表示，被侵害人可依據蘭哈姆法 section 43(a) 請求損害賠償。1946 年蘭哈姆法初公布施行之際，該規範並未設定「消費者混淆誤認」的要件，直至 1988 年該條文修正，混淆誤認要件始被納入。

²⁴⁸ *Dastar Corp.*, 539 U.S. at 37.

²⁴⁹ 蔡國強 (2012)，《論商標之反向假冒》，逢甲大學財經法律研究所碩士學位論文，頁 9-10。

²⁵⁰ *Smith v. Montoro*, 648 F.2d 602, 607 (9th Cir. 1981).

查現行蘭哈姆法 section 43(a) 內容係：



「(a) 民事訴訟

(1) 任何人於商業上，使用於商品或服務或商品容器上之文字、措辭、
名稱、符號、配置或其任何組合、或任何對於來源之不實表示、或對
事實為不實或引人錯誤之說明或陳述，該等行為——

(A) 對於與他人有附屬 (affiliation)、關聯 (connection) 或聯想
(association) 的關係，或其商品或服務或商業行為之來源、贊助者、
或認可與否，有造成混淆、誤認或欺罔之虞，或

(B) 在商業廣告或行銷，對於商品、服務或商業行為之性質、特徵、品
質、地理來源為不實陳述，
任何認為自己由於該行為而受損或可能受損的人，均可對其提出民事
訴訟追究責任²⁵¹。」

參照判決先例見解，欲於現行蘭哈姆法 section 43(a) 下提出反向假冒主張，原
告必須證明：(1) 被告對原告的商品進行了錯誤標示；(2) 該錯誤標示是「重大的」；
(3) 被告使原告的商品進入了州際間商業流通；以及 (4) 被告的錯誤標示引起了
消費者混淆誤認的可能性²⁵²。實際觀察法院對於反向混淆適用之態度，原則上僅單
純移除原先來源標示之資訊並不足以違反蘭哈姆法 section 43(a)，大部分成功主張

²⁵¹ See 15 U.S.C. §1125 (a)
(a) Civil action

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities,

shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.

²⁵² Web Printing Controls Co. v. Oxy-Dry Corp., 906 F.2d 1202, 1204 (7th Cir. 1990).

之案例多係被告未能適當地標示創意表達或想法之作者，故亦多涉及著作權人姓名表示權（claims for false attribution）及同一性保持權的爭議²⁵³。

然而，Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 案卻一反過往案例見解。本判決於內容傳達型產品之脈絡下討論 section 43(a) 規範中「來源」（origin）之意涵，經法院於考量著作權及商標權之本質差異，以及實務上追溯創作內容源頭之難度後，表示縱然實體商品及創作內容兩者來源之重要性難分軒輊，在產品來源之標示上仍應以物理上，即實物的商品製造者為準，以避免公眾利用創作內容之自由在著作權保護屆滿後仍持續受限。是以，本案 Dastar Corp. 作為影集《歐洲二戰戰役》之實體產品製作者，當可標示該影集為其出品，即便該影集之部分創作內容為 Fox 等公司所有，仍無從構成反向混淆。

本案不僅深刻影響後續法院對反向混淆的判斷，亦衍生諸多不確定性。包含：本案見解是否僅限於表達性作品；當表達性作品處於著作權及商標權並行保護期，是否也同樣無法構成反向假冒；傳統的假冒是否一體適用本案對於「來源」的限縮解釋；在難以蘭哈姆法 section 43(a) 保護著作人格權之情形下，是否有其他方式可實質保護表達性作品之著作人格權等，實務及學說紛紛以各異觀點及寬嚴程度詮釋 Dastar Corp. 案之見解，故其似未能提供蘭哈姆法 section 43(a) 穩定而一致之判斷標準²⁵⁴。

第三目 對 Dastar Corp. 案見解之解讀：Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods. 案

1. 案例事實

Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 案陸續被引用於諸多涉及著作權及商標權爭議之案件，以 Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods.²⁵⁵ 案為例，

²⁵³ 蔡國強，前揭註 249，頁 58；Jonathan Griffiths, *Misattribution and Misrepresentation – The Claim for Reverse Passing Off as “Paternity” Right*, 41 INTELL. PROP. Q. 34, 36 (2006).

²⁵⁴ Belinda Isaac & Craig S. Mende, *When Copyright and Trademark Rights Overlap*, in OVERLAPPING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 157, 207 (Neil Wilkof et al. eds., 2nd ed. 2023).

²⁵⁵ Warner Bros. Entm't Inc. v. X One X Prods., 840 F.3d 971 (8th Cir. 2016).



該案源自於 Warner Bros. 相關公司主張其擁有原屬米高梅 (Metro-Goldwyn-Mayer) 電影公司之 1939 年電影《綠野仙蹤》(The Wizard of Oz)、1939 年電影《亂世佳人》(Gone with the Wind)，以及數個《湯姆與傑瑞》(Tom & Jerry) 動畫之著作權、商標權，及相關之商品化權利、公開權等。而 Leo Valencia 所主責之 A.V.E.L.A., Inc.、X One X Movie Archives, Inc. 等被告公司，藉由其取得的《綠野仙蹤》、《亂世佳人》和幾部《湯姆與傑瑞》短片的電影海報和電影宣傳小卡 (lobby card) 之修復版本，從中提取著名角色的圖像，包括：《綠野仙蹤》中的桃樂絲 (Dorothy)、鐵皮人 (Tin Man)、膽小獅 (Cowardly Lion) 和稻草人 (Scarecrow)；《亂世佳人》中的郝思嘉 (Scarlett O'Hara) 和白瑞德 (Rhett Butler)；《湯姆與傑瑞》中的湯姆 (Tom) 和傑瑞 (Jerry) 等，並將這些提取出的圖像授權用於製作各種物品，如：襯衫、午餐盒、音樂盒蓋和撲克牌，以及製作三維人物模型，如：雕像、半身像、水晶球內的人偶和動作人物模型，甚而有在角色的圖像旁添加該角色在電影中的經典台詞之情形。Warner Bros. 認為被告 A.V.E.L.A.、X One X Prods. 等公司之行為構成對其著作權、商標權及不公平競爭侵害，因而提訴請求損害賠償，並請求法院核發禁制令。

2. 法院判決

由於本案所涉諸多角色實源自己進入公共領域之文學作品，被告在商標權抗辯上便援引背景脈絡類似的 *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.* 案，表示聯邦最高法院已說明蘭哈姆法 section 43(a) 僅適用於出售的有形商品的製造者，而不適用於那些商品中所包含的任何想法、概念或交流的創作者，且一旦著作權到期，複製作品的權利即應歸還公眾，商標權不會重新賦予原權利人限制公眾複製的權限。故而，被告行為僅複製了公共領域中的角色圖像，並不會構成商標權侵害。

然而，地方法院未接受被告之抗辯，其指出該等電影及其構成要素均受既有著作權保護，此外，原告主張之權利係其於具體商品上之商標權，這些商品包含了電影中的角色和場景，而不是電影本身的想法、概念或傳達內容 (Defendants' reliance,



however, is misplaced by virtue of the existing copyrights in the films and the component parts thereof, as set forth above. Moreover, Plaintiffs are seeking to enforce their trademarks on tangible goods which embody the characters and scenes from the films, not the ideas, concepts, or communications of films themselves)²⁵⁶ 。

地方法院判決做出後，被告先對於著作權之簡易判決及永久禁制令提起上訴，又再對於律師費、法定損害賠償，以及商標權與不公平競爭之簡易判決提起上訴，兩者皆由聯邦第八巡迴上訴法院進行審理。於著作權面向，法院區分角色之宣傳資料，及電影中的角色進行探討。依 1909 年著作權法，前者因未於公開發表時附上法定聲明，故已喪失著作權而進入公共領域；後者則進一步依據 A.V.E.L.A. 公司使用爭取角色及相關資料的方式，分為三類進行詳細分析：1. 將宣傳材料中的二維角色圖像進行直接複製（至不同載體上）；2. 結合不同宣傳材料中的角色圖像，或將角色圖像與其來源之文學作品中的短語並置，以創建新的合成作品；3. 將宣傳材料中的二維角色圖像轉換為三維作品，且 A.V.E.L.A. 於此類應用上亦多結合多個宣傳材料中的二維角色圖像。最終法院認為第一類產品尚不構成侵權，二、三類產品則構成侵權，得出部分肯認、部分駁回之結論²⁵⁷；於商標權面向，上訴法院同意地方法院對於 Dastar Corp. 案的闡釋，並指出 A.V.E.L.A. 所授權銷售的產品使用了電影裡標誌性的角色圖像，此設計將產品與 Warner Bros. 的電影聯繫起來，而並非複製電影本身。因此，Warner Bros. 提出者確實是商標權主張，而不是偽裝之著作權主張，故 Dastar Corp. 案並不拘束之²⁵⁸。

3. 判決簡析

本案之背景脈絡係經典文學作品中的文字角色著作權到期後，經後人改編為電影，由原告擁有電影角色之著作權及商標權，惟電影中角色之宣傳資料部分之著作權保護已結束，故被告認定最初原版的文字角色及改編電影中的視聽角色皆全

²⁵⁶ Warner Bros. Entm't v. Dave Grossman Creations, 2009 U.S. Dist. LEXIS 149108, 24 (E.D. Mo., E. Div. 2009).

²⁵⁷ Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods., 644 F.3d 584 (8th Cir. 2011).

²⁵⁸ Warner Bros. Entm't Inc., 840 F.3d at 980.



然不受著作權保護，進而取用電影中角色圖像製作成諸多周邊商品，並以 *Dastar Corp.* 案之見解作為抗辯依據。然而，法院區別兩案之商標權主張情形，表示本案被告係使用原告具體的角色商標圖像設計於產品上，進而將使消費者連結該產品與商標權人 *Warner Bros.*，此已逸脫「以有形產品包裹抽象概念」之範疇，而已涉足商標權領域，實乃「立基於商標權基礎下設計商品以供消費者選購」，故認定被告之行為構成商標權侵害。

首先，觀察本案及 *Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema* 案之差異處，亦可窺見實務對商標權界線之劃定標準，亦即行為人若係擇取特定角色及場景進行商品化活動，使消費者誤認該產品源自於商標權人之可能將大幅升高，因而較可能會構成商標權侵害；相對的，若行為人係擷取著作權保護屆滿而已進入公共領域之影片片段，或先前創作中抽象的概念以發展新作品，原則上並無涉角色之商標權或著作權，將歸屬於公眾可自由發展的範疇。於此區分中，所涉產品是否與虛擬角色產生聯繫，進而與主張權利人產生聯繫，乃商標權侵害成立與否的關鍵。關於此連結之建立，有論者觀察到著作權法和商標法間可能的協同作用 (synergy)，亦即角色著作權人可藉由其對角色之商業利用專有權延續發展出第二層意義，進而獲得該角色商標權，此現象顯有利於角色著作權人於著作權到期後，仍持續進行商標權相關主張²⁵⁹；於實務方面，早期案例如 *Toho Co. v. Sears Roebuck & Co.*²⁶⁰ 案，即詳細檢視被告製造的產品是否會由於虛擬角色之使用，致使消費者連結到原告，惟多數案件諸如 *Conan Props Inc. v. Conans Pizza Inc.*²⁶¹ 案、*Processed Plastics Co. v. Warner Commc's Inc*²⁶² 案等，實逐漸放鬆標準，蓋法院已認知商業活動中藉由商品化協議利用知名虛擬角色，不僅係普遍現象，更已創造公眾對含有虛擬角色元素之產品，至少是由角色擁有者贊助的預期，尤當消費者調查證明普通消費者知悉該角色具

²⁵⁹ Elizabeth L. Rosenblatt, *The Adventure of the Shrinking Public Domain*, 86 U. COLO. L. REV. 561, 600 (2015).

²⁶⁰ *Toho Co. v. Sears, Roebuck & Co.*, 645 F.2d 788 (9th Cir. 1981).

²⁶¹ *Conan Props Inc. v. Conans Pizza Inc.*, 752 F.2d 145, 150 (5th Cir. 1985)

²⁶² *Processed Plastic Co. v. Warner Communs., Inc.*, 675 F.2d 852 (7th Cir. 1982)



有授權協議時，法院多認可角色與主張權利人的連結²⁶³。而本案中，聯邦第八巡回上訴法院亦未對此連結多加論述，逕肯認被告產品使用了原告所擁有的虛擬角色，進而消費者會將之與原告 Warner Bros.相連結。

其次，由本案情形亦可發現 Dastar Corp. 案之見解並非逕行限縮創意內容產製者之權利範圍，或擴張實體商品製造者之權利範圍，仍應視具體個案中原告主張之具體標的、被告使用包含角色在內之材料的方式等，以釐清其使用方式究係有無具備商標識別功能，並於商標權之討論基礎上，再行探討有無蘭哈姆法 section 43(a) 之適用，以使權利人及公眾之權益皆獲得良好保障。

第四目 角色商標與美學功能性：*Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.* 案

1. 案例事實

於 *Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.*²⁶⁴ 案中，對於角色商標權的討論更是歷經波折。最初，Fleischer Studios, Inc. 的負責人 Max Fleischer 先生於 1930 年創作 out Betty Boop 角色，隨後 1930 至 1950 年代間，Betty Boop 不僅活躍於卡通、電影、廣告等諸多媒體，亦常被授權製作成玩具、玩偶等商品，直至 1946 年 Fleischer 公司解散前，其角色及相關卡通才被轉售給他人。1970 年代初期，Fleischer 家族決定重振其事業，成立嶄新的 Fleischer 公司（下稱新 Fleischer），並藉由廣泛的收購及協議以收回 Betty Boop 角色相關之智慧財產權。

於新 Fleischer 公司認定其為 Betty Boop 著作權及商標權的唯一擁有者後，該公司便再度進行 Betty Boop 角色的授權及商品化相關業務，然其於發展業務過程中發現 A.V.E.L.A., Inc., Art-Nostalgia.com, Inc. 等公司以 Betty Boop 復古海報中的角色形象為本，同樣進行 Betty Boop 授權、製作 Betty Boop 玩偶、設計印有 Betty Boop 之衣服及手提包等商品化業務，是以，新 Fleischer 提訴主張 A.V.E.L.A., Inc. 之行為構成 Betty Boop 角色之著作權及商標權侵害。

²⁶³ Foley, *supra* note 122, at 949-950.

²⁶⁴ *Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.*, 654 F.3d 958 (9th Cir. 2011).



2. 法院判決

於著作權面向，由於該角色之著作權先前經 Paramount Pictures, Inc.、UM&M TV Corp.、National Telefilm Associates, Inc. 等不同公司轉手或授權，故主要爭論集中於契約內容，即新 Fleischer 是否自此複雜的授權鏈重新取回完整且獨有的 Betty Boop 角色著作權，就此地方法院及第九巡迴上訴法院最終皆認定該角色著作權並非歸屬於新 Fleischer，進而著作權侵權主張亦無從成立。

於商標權面向，地方法院認為新 Fleischer 未於期限內提交其依據普通法擁有 Betty Boop 商標或根據蘭哈姆法擁有 Betty Boop 註冊商標之證據，故判其敗訴。新 Fleischer 上訴至聯邦第九巡迴上訴法院後，法院基於「司法經濟」(in the interest of judicial economy)²⁶⁵檢視並闡述前審及兩造皆未提及的 International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.²⁶⁶案，及本文前已論及之 Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 案。

首先，前者為重要的商標美學功能性案例，其案例事實係被告珠寶商 Lindeburg & Co 將 Job's Daughters 組織之標章用於其販賣的珠寶上，Job's Daughters 因而主張其行為構成商標侵權，然法院認為被告之行為僅係美學功能性使用，並非商標使用，故未構成侵權；本案 A.V.E.L.A., Inc.採取的行為實與 Lindeburg & Co 相似，且未有任何證據證明被告將 Betty Boop 圖像及名稱用於產品的行為，使得消費者產生產品與商標所有者的連結，故其應僅係作為產品之美學功能性使用。關於後者，法院則表示，於角色著作權之保護已屆滿，進而進入公共領域之際，權利人即不得再藉由主張角色商標權使之成為著作權的變體，終致使該角色永遠無法為眾人所用。綜合前述兩則判決見解，聯邦第九巡迴上訴法院多數意見認定，即便原告新 Fleischer 擁有該角色商標權，基於美學功能性理論及著作權及商標權間邊界之考量，原告無從主張商標權侵權。

²⁶⁵ Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 636 F.3d 1115, 1122 (9th Cir. 2011).

²⁶⁶ International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).

而後新 Fleischer 請求重審，幾個月後，聯邦第九巡迴上訴法院便撤回原先判決內容，發布新的判決見解。在新判決中，法院區分 Betty Boop 之圖像商標及文字商標分別探討，首先就圖像商標部分，上訴人即新 Fleischer 未能於前審所設之時限內提出註冊證明，縱使其後提出證明，此前審未採納之事實亦非上述法院得審究之內容，故法院拒絕對此部分進行司法審酌。次根據蘭哈姆法 section 43(a)，未註冊商標者若能符合商標要件，亦得主張商標權利，然法院認為新 Fleischer 公司執行長所提出的證據不足以說明該圖樣已具備第二層意義，是以其並非一有效商標，自不得再行商標權爭執。其次，關於文字商標部分，地方法院原基於 Betty Boop 四散的智財權歷史（“fractured” history of intellectual property rights）認定其不具備第二層意義，亦無法指向單一商品或服務來源，然上訴法院則認為此處法律論證尚有不足，過往四散的所有權歷史，並不是欠缺第二層意義的決定性證據，此外，A.V.E.L.A., Inc. 使用 Betty Boop 的行為是否構成商標使用，以及是否導致消費者混淆誤認皆未見闡明，故而將文字商標部分再發回地方法院重審。

案件再度回到地方法院，法院重申 International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co 案中，商標法「並不阻止他人複製產品所謂的功能性特徵，這些特徵構成了消費者希望購買的實際利益，然與確保特定實體製造、贊助或認可產品有別」²⁶⁷，並運用 Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc.²⁶⁸案所提出的兩階段測試：第一，為了確定「功能性」，法院必須確認所謂的「顯著的非商標功能」使用，是否對該物品的使用或目的至關重要，或影響其成本或品質。若是，則該標誌在實用意義上是功能性的，將不引發侵權責任；如果不是，則該商標使用是非功能性的，可能會致生侵權責任。第二，在美學功能性的討論範疇中，需再行檢視將該標誌作為商標保護，是否會施加一個與聲譽無關的顯著競爭劣勢。若是，則該商標在美學上是功能性的，且不會引發侵權責任。

²⁶⁷ Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 925 F. Supp. 2d 1067, 1073 (C.D. Cal. 2012).

²⁶⁸ Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am., Inc., 457 F.3d 1062 (9th Cir. 2006).

以前述兩階段測試法檢視之，本案「Betty Boop 文字」印製在衣服上、製作成玩偶的情形，僅係作為裝飾功能，並無指向特定來源之意義：首先，去除 Betty Boop 文字並不會影響衣服用以穿著的功能或玩偶的使用，故其非「實用意義的功能性」 (functional in the utilitarian sense)。進步論之，該文字既非商標識別功能，即不會商譽有所連結，然若去除該文字使用，恐會使被告在銷售商品上遭受限制，例如：宣傳海報上「Adolph Zukor presents BETTY BOOP with HENRY the Funniest Living American」文字，若刪除 BETTY BOOP，將使消費者無從理解語句之意思。是以，Betty Boop 文字雖非實用功能性使用，然限制其使用將導致與商譽無關之競爭弱勢，故應屬於美學功能性使用範疇，而不構成侵權。退步言之，縱認為不屬於美學功能性使用，其亦屬於描述性使用範疇，本案被告將 Betty Boop 文字用於印有 Betty Boop 圖像的產品上，係為指稱該圖像及說明角色的名稱，且此亦為描述該角色的唯一方式；再者，被告亦採取避免消費者混淆誤認的預防措施，明確指出他們是商品的來源，故其並無篡奪原告商譽之惡意存在。

最後，法院進一步檢視均等原則 (the doctrine of legal equivalents) 於本案之適用與否，亦即代表同樣的意義的圖像及文字，是否會因使用文字而喚起消費者對圖像的想像，進而導致侵害圖像之商標權，反之亦然。而判決先例²⁶⁹亦肯認當文字及圖像間互相連結，則在進行商標法混淆誤認的判斷時，兩者間可具有均等的效果。於本案脈絡中，法院亦肯認原告認為 Betty Boop 圖像均等於 Betty Boop 文字之主張，然則，此判斷結果似乎仍對原告無所助益，蓋於均等原則下認定對 Betty Boop 圖像之使用構成 Betty Boop 文字商標侵權之前提要件係「被告使用 Betty Boop 圖像之行為構成商標使用」，反之亦然。於本案中，法院已認定 Betty Boop 圖像在被告的各類產品上並不一致，難謂是一個真正的圖像標章，再者 Betty Boop 的圖像及文字之使用皆不具來源識別性，於不符商標使用要件之情形下，實無再進一步進

²⁶⁹ See, e.g. Mobil Oil Corp. v. Pegasus Petroleum Corp., 818 F.2d 254 (2nd Cir. 1987); Squirrel Brand Co. v. Green Gables Inv. Co., 223 U.S.P.Q. 154 (T.T.A.B. 1984).

行消費者混淆誤認可能性判斷，以及進而判斷均等原則之空間。綜合上述，被告行為對 Betty Boop 文字商標亦不構成侵權。



3. 判決簡析

本案被告同 Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods. 案皆包含 A.V.E.L.A., Inc.，其所採取的手法亦類似，係擇取他人創造之角色進行商品化業務，惟本案不僅歷經重審，更深入探討了角色商標範疇中常見的商標使用及美學功能性等議題。聯邦第九巡迴上訴法院初次審理本案時，認為 Betty Boop 文字商標部分因過往四散的轉讓歷史，難認具備第二層意義，不符商標要件；Betty Boop 圖像商標除被法院認定屬美學功能性使用外，更一併考量商標權不應限制公眾利用著作權已過期之角色，最終，判定被告行為不構成 Betty Boop 圖像商標或文字商標侵權。於判決經撤回重審後，Betty Boop 圖像商標未侵權之原因被修正為新 Fleischer 未能於時限內提出註冊證明，再者亦未能證明該圖樣已具備第二層意義，故無從依蘭哈姆法 section 43(a) 主張權利；Betty Boop 文字商標則再度發回地方法院重審，法院於闡述判決先例中美學功能性之判斷方式後，檢視本案認為被告行為屬美學功能性使用，縱非如此，其亦屬於描述性使用，乃商標權人權利範圍以外，公眾得自由使用的範疇。此外，關於本案圖像商標及文字商標於消費者混淆誤認可能性判斷中，是否有均等原則適用之問題，亦因圖像及文字商標皆不構成商標使用而毋需深入檢討。綜合上述，被告行為仍不構成 Betty Boop 圖像商標或文字商標侵權。

首先，本案將 Betty Boop 角色區分為文字部分與圖像部分分別探討，與先前有別於角色商標案例多著重於圖像部分，或圖像與文字視為一體之方式，其雖係依據常見商標類型進行區分，並可分別判斷文字商標及圖像商標各自的商標狀態或疑似侵權情形等，然可能會忽略角色商標自外觀到個性、言語表達等完整呈現之一體性，而後續地方法院於重審時，其亦已認定 Betty Boop 文字及圖像間互相連結，理論上具有適用均等原則的可能，則區分判斷之方式是否為適宜，或尚有審酌空間。

其次，在商標商品化的分析中，本案對「美學功能性」之討論更是其重心之一。美學功能性之概念源於 1938 年美國侵權行為法法律整編第 742 條「當商品主要因其美學價值而被購買時，其特徵可能具有功能性，因為這些特徵確實對該價值有所貢獻，從而有助於商品所預期的用途或性能」²⁷⁰。美學功能性相對於實用功能性，尤著墨於消費者係基於產品提供的美感價值而購買，而美國不公平競爭法律整編亦表明「該美感特徵須達到提供顯著的優勢，實際上無法以替代設計來複製之程度」²⁷¹始認定之，其最終判斷仍係以商標權之賦予是否將嚴重阻礙競爭為依歸²⁷²。

於 1952 年，聯邦第九巡迴上訴法院首度於 *Pagliero v. Wallace China Co.*²⁷³ 案適用美學功能性理論，並於 1980 年 *Int'l Order of Job's Daughters v. Lindeburg and Co.* 案再度正面肯認該理論，表示該案 *Job's Daughters* 的名稱和標章主要作為功能性用途，惟若有消費者自該標誌推斷珠寶是由 *Job's Daughters* 生產、贊助或認可的，則該標誌仍可能次要地作為商標。然而，聯邦各巡迴上訴法院對美學功能性理論之採納與否、應採取之判斷標準等，態度並未一致，而受其影響甚大之商標權人及相關產業人員之反對聲浪亦相當強烈。

隨後，聯邦最高法院則在 1982 年的 *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*²⁷⁴ 案探討的顏色的「實用功能性」判斷標準，然商品顏色究屬實用功能性抑或美學功能性，實亦繫諸於對此二概念的範圍界定；另在 1995 年 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*²⁷⁵ 案中，聯邦最高法院對美學功能性理論提供了重要的指示。其引用諸多判決先例，重申功能性係指「該特徵對該物品的使用或目的而言是必要的，或會影響該物品的成本或品質」易言之，「對該特徵的獨占使用會使競爭者處於與聲譽無關的重大劣勢」。其次，亦應以「審慎且合理的方式應用此原則，並審慎考量其對競爭的影響」。*Qualitex* 案作成六年後，*TrafFix Devices, Inc. v.*

²⁷⁰ RESTATEMENT OF TORTS §742, cmt. a (1938).

²⁷¹ RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION, §17, cmt. c (1993).

²⁷² 蘇文萱（2021），《表徵保護之研究》，國立成功大學法律學系博士班博士學位論文，頁 197。

²⁷³ *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

²⁷⁴ *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

²⁷⁵ *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159 (1995).



Marketing Displays, Inc.²⁷⁶案亦支持 Qualitex 案之「競爭必需性測試」(competitive necessity test)，然而，現今聯邦各巡迴上訴法院仍未明確採取或拒絕適用美學功能性理論，其各自之判斷標準亦浮動不明。

進步論之，聯邦第九巡迴上訴法院更是經常將美學功能性理論用於檢視侵權人之使用行為，而非商標權利人之使用的情況。不論是前於 Qualitex 案之 Int'l Order of Job's Daughters v. Lindeburg and Co. 案，抑或後續做成的 Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of Am. 案及本案之首次判決，皆是如此，其似忽略了此理論乃以一標識是否可受商標權保護為核心，而非系爭使用行為是否構成侵權。本案發回地方法院重審後，法院更進一步表示「Betty Boop 文字」屬美學功能性使用，惟消費者係受到該文字呈現的美感吸引，或係閱讀並理解該文字的意義後，方決定購買該產品，實需再行釐清，此現象亦呼應功能性理論之實用面向與美感面向之區分困難。直至今日，美國實務界及學術界依然對美學功能性理論之意義及適用存有相當的分歧，而角色商標與美學功能性理論之適用議題，亦尚待後續發展。

第三款 小結

第一目 商標權接續保護時期案例分析

隨著虛擬角色之著作權保護結束，其商標權及不公平競爭面向逐漸受到注目。觀諸商標權接續保護時期之虛擬角色實務判決，可見對於是否賦予此類虛擬角色可透過更新而一再延續的商標權，法院予以明確肯認，同時亦期待藉由各項商標要件，將之精確控制在適當範圍內，以避免虛擬角色之原著作權人以商標權之名，行著作權之實。其次，於商標權侵害判斷上，更可明顯觀察到實務對虛擬角色之（保護期間已屆滿）著作權及商標權區辨的重視，並尤其反映於蘭哈姆法 section 43(a)「來源」範圍之限縮解釋，以及對於虛擬角色製成相關商品後，其係落實商標功能，抑或僅做為功能性或裝飾性使用之判斷，此二重要層面。再者，此時期之虛擬角色多已發展日久，故個案事實脈絡及權利轉讓過程往往錯縱複雜，而相關實務見解及

²⁷⁶ *Traffix Devices v. Mktg. Displays*, 532 U.S. 23 (2001).

理論適用上亦尚存爭議，從而虛擬角色之接續商標權人之權利範圍及公眾利用空間之界線，仍須視個案具體情形及法律見解變遷狀況予以觀察。

綜合觀之，自虛擬角色相關案例之發展歷程可見，虛擬角色於商標權之接續保護下，可能衍生商標權不當延續著作權保護之疑慮，故如何明確區分商標權及著作權之保護內涵，並確保公眾可自由取用虛擬角色原受著作權保護之面向，以及未受商標權限制之面向，實為該時期重要之智財法議題。

第二目 學者見解

學者對此時期之虛擬角色商標權界定亦提出諸多思辨及構想。有論者表示，即便角色著作權到期進而喪失使權利人其獨佔權，這並不直接賦予公眾利用同一創作的權利，若該創作仍受到另一個現存有效的權利保護²⁷⁷。於設有特定限制的情形下，允許虛擬角色權利人透過著作權、商標權及公開權（right of publicity）使用該角色，將會激勵他們更願意花費時間和金錢來開發公眾喜愛的角色，使公眾及整體社會文化獲益²⁷⁸，同時亦具有可觀之經濟效益。

而針對角色之接續型商標實務運作，諸多學者亦以現行規範為基礎提出調整建議。首先，在「商標使用」的判定上，有論者主張當角色係作為實際產品出現而非標籤或包裝上時，法院應推定此類使用屬於裝飾性質，並由商標權人證明顯著數量的消費者將角色作為真正的商標，亦即作為品質保證、來源或授權之肯認，此對於虛擬角色商品化的應用尤為關鍵²⁷⁹。其次，對於「避免消費者混淆誤認」面向，非商標權人之新使用者於使用該虛擬角色時，必須使用標籤或免責聲明，說明該作品並非由原創作者、在著作權到期前擁有該角色著作權的實體，或目前擁有該角色商標權的實體所撰寫、繪製、授權或贊助，相對的，未附有免責聲明的角色商標即可增強「此為官方或原創的產品／服務」的效果²⁸⁰。

²⁷⁷ Samuel Oddi, *The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law*, 5 HASTINGS COMM. & ENT. L.J. 1, 48-49 (2002).

²⁷⁸ Amanda Schreyer, *An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests*, 6 CYBARIS 51, 93-94 (2015).

²⁷⁹ Helfand, *supra* note 7, at 668-669.

²⁸⁰ *Id.* at 670-671.

其次，關於「淡化」適用的探討，有論者認為淡化之適用範圍包容過廣（overinclusiveness），其原則上不應適用於此類虛擬角色商標；若仍欲適用，則應限制於以下三種情況：一、有對於角色商標未經授權之商標使用行為；二、區辨（授權或未授權）的聲明不足以避免消費者混淆；三、對於角色商標的持續使用將會淡化其識別性及作為商標之價值²⁸¹。此外，亦有學者觀察到商標案件對於藝術性合理使用空間放寬之傾向，進而以「合理使用」之擴張作為切入點，其指出曾受到著作權保護且著作權已過期的虛擬角色商標，在藝術性表達及複製上應推定屬合理使用範圍，然若侵權人係故意、惡意地試圖混淆或誤導消費者，使其對產品的來源產生誤解，則商標權人可反證推翻前揭推定，進而主張商標侵權，以此達到兼顧商標權人權利，以及公眾使用著作權到期而進入公共領域之虛擬角色之權益兩者之成效²⁸²。

另於 *Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp.* 案判決誕生後，有學者批判該案見解過度區隔著作權法及商標法，忽略創作者的名字實際上是一個「識別和區分」商品或服務的用詞，將致使蘭哈姆法 section 43(a) 無法完整發揮識別來源之商標功能，亦忽略「市場資訊的準確性」此一商標法核心價值；實則，從著作權概念和理論對商標法之合理使用帶來的正面影響可知，應可從兩者並行的主題及（相關的）延伸或拒絕保護之論理中汲取精華²⁸³。

另一方面，亦有為數眾多之學者大力支持該案中 Scalia 法官「商標權不應成為著作權變體」之見解，更受該案啟發而提出各類調整方案。有論者認為，*Dastar* 案對商品來源（origin）之解釋係加強 *Frederick Warne & Co. Inc. v. Book Sales Inc.* 案對於角色商標指向來源之主張，明確化接續型角色商標具備指向實體商品之來源或贊助之功能時，始可作為商標保護之，若僅係角色與作者、角色與原始作品或角

²⁸¹ *Id.* at 672-673.

²⁸² Carrie Ayn Smith, *A Character Dilemma: A Look into Trademark Protections for Characters from Creative Works*, Seton Hall U. Sch. L., Student Works, Paper No. 579, at 21-26 (2014).

²⁸³ Jane C. Ginsburg, *Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law*, Columbia Pub. Law Research Paper No. 07-153, at 22 (2007).



色本身的連結，實不足以作為賦予商標保護的基礎²⁸⁴。亦有一併考量商標通用化原則（trademark doctrine of genericity）之學者表示：一、當第一版明確描述的文字角色著作權到期時，其所有（後續修改版）著作權同時到期；二、根據商標的通用性原則，同時受著作權及商標權並行保護時期及著作權到期後之文字角色及角色名稱，當其使用於角色的內容表達性商品和服務（expressive goods and services）時，應不予以商標權保護²⁸⁵。此乃因虛擬角色及其名稱所代表的是某一類商品（即關於該角色的表達性商品），而不是某一商品的來源（例如：某特定作者、製作人或分銷商的表達性商品），並以此調整方案呼應 *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*²⁸⁶ 案與 *Singer Mfg. Co. v. June Mfg. Co.* 案關注之通用原則，以及 *Dastar Crop. v. Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema* 案「商標法不應在著作權保護期滿後延續對於作品的專有權」之見解。見解更為嚴格者則表示，不論著作權及商標權並行保護期或商標權接續保護期皆已造成著作權協議（copyright bargain）此著作權基礎之扭曲，亦即創作者在創作作品後可享有一段時間的專有權利，以獲得經濟利益並激勵創作；而在該專有權期滿後，作品應進入公共領域，供公眾自由使用。況且角色商標往往相關案例相當利於商標和／或著作權擁有者，從而，自應嚴格或是完全拒絕商標用於保護受著作權保護或曾受著作權保護的創意作品，或修改蘭哈姆法將此類角色列為不得註冊商標之範疇²⁸⁷。

第三目 本文見解

本文以為，對於商標接續期的虛擬角色法律保護之著墨重心可為「加強著作權與商標權之區隔化」及「提升對言論自由的重視」。首先，此時期之虛擬角色應享有作為商標的可能，其在適當的法律規範下應可同其他商標般，為社會創造價值，當無區別對待之理由。次自前述諸多案例可發現，嚴格要求角色商標識別性、分辨是否為商標使用、闡釋假冒或反向假冒之要件等爭議，皆是為確認系爭角色實際發

²⁸⁴ Foley, *supra* note 122, at 958-959.

²⁸⁵ Rosenblatt, *supra* note 259, at 624-629.

²⁸⁶ *Kellogg Co. v. National Biscuit Co.*, 305 U.S. 111 (1938).

²⁸⁷ Calboli, *supra* note 229, at 5-19.



揮了商標核心功能，從而具有受商標權保護之正當性，而非僅係 Dastar Crop. 案所擔憂的著作權之延長或變體。進步論之，為明確化角色商標權的範圍，本文以為應更加審慎判斷商標識別性及消費者之混淆誤認情形，並應以充足證據作為佐證為妥。

其次，學者提出之免責聲明要求，成本既低，亦俾利於商標權之運用及判斷，同時更有助於公眾創意發揮，故應可作為有利於被控侵權者之參酌因素，甚而發展為安全港設計。再者，關於 Dastar Crop. 案將蘭哈姆法 section 43(a) 之來源限縮於實體商品製造者之見解，此嚴格解釋應明確限制於特定要件之下為佳，例如：「著作權已到期之表達性作品，於經過足量修改後」等，以避免其反向斬傷 Section 43(a) 兼備之商標及不公平競爭規範功能。

另一方面，以虛擬角色為基礎衍生的豐富戲謔仿作或二次創作，其於此時期的角色商標討論雖不如商標要件或商標侵權般備受關注，然亦為不可或缺的思考面向。受到 Rogers 案影響，晚近各法院有更加重視言論自由保障之趨勢，本文以為此保護對於公眾自由利用虛擬角色及文化創作之產出極為重要，應持續累積及發展出適切的判斷標準。就此，亦有學者提倡「當商標法規範涉及「非誤導性的商業言論」(nonmisleading commercial speech) 時，應適用 Cent. Hudson Gas & Elec. Corp. v. Public Serv. Comm'n²⁸⁸ 案的中度審查標準；而當商標法規範涉及「非商業性言論」(noncommercial speech) 時，則應適用嚴格審查標準²⁸⁹，希冀藉由對商標規範的審查，以確保言論自由不被過度侵害。

綜上所述，當虛擬角色歷經其著作權保護時期，踏入獨受商標權保護的路途，著作權潛在力量仍深刻影響商標權的應用與判斷，實務及學說亦努力尋求商標權權利範圍的精確，同時保障公眾使用該角色的權益，期待兩範疇之界線可更為明朗，共同促進社會經濟與文化進步。

²⁸⁸ Cent. Hudson Gas & Elec. Corp. v. Public Serv. Comm'n, 447 U.S. 557 (1980).

²⁸⁹ Lisa P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, 61 SMU L. REV. 381, 425-447 (2008).



第四章 我國法對虛擬角色之保護

本章將區分為「我國法下虛擬角色之保護範圍及界線」及「我國法案例分析」兩大章節，藉由對我國現行法律制度及實務案例分析，以了解我國商標法及公平交易法（下稱公平法）對虛擬角色之思考態度、適用情形，以及思考未來可能的調整方向。其中，前者係以商標法及公平交易法對虛擬角色之保護規範架構為始，奠定相關法律適用各該議題之基本認知，並區分「註冊商標」、「未註冊商標」、「商標使用」三部分探討角色於現行法下可能面臨之困難點；接續則進入虛擬角色之相關實務判決分析，首先區分虛擬角色商標註冊與否，分析法院如何認定一虛擬角色商標之基礎權利範圍，其次再進入「商標使用」此一商標核心議題，探究虛擬角色商標分別於維權使用及侵權使用之適用情形。

第一節 我國法下虛擬角色之保護範圍及界線

第一項 註冊商標

第一款 商標之註冊及審查

所謂商標，係指以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成之任何具有識別性之標識²⁹⁰。在我國，商標法係採註冊主義，原則上商標須經註冊後，始得受商標權保護。

按商標法第 19 條，申請人須備具申請書，向主管機關經濟部所指定辦理商標業務之智慧財產局（下稱智財局）提出註冊申請，當申請人提出商標註冊申請案後，智財局將進行程序審查及實體審查，前者係指審查程序要件是否完備，包含申請書之內容完整明確、符合一申請案一商標原則等；後者係指審查申請註冊之商標是否符合商標註冊之實質要件，亦即商標不可具有不得註冊事項，包含商標法第 29 條不具識別性、同法第 30 條第 1 項其他不得註冊事由、同法第 65 條第 3 項經廢止

²⁹⁰ 參照：商標法第 18 條第 1 項。



註冊商標之原商標權人，於廢止日後三年內不得註冊等²⁹¹。查商標註冊之核駁係採取全案准駁之方式，而無部份核准、部分核駁之空間，倘若程序事項不完備或實體事項有不得註冊之情事，智財局將依商標法第31條第1項予以核駁審定；若程序及實體事項皆合乎要求，智財局則將依商標法第32條第1項予以核准審定，於申請人繳納註冊費後公告註冊，並核發註冊證，至此申請人方取得商標權。

當商標註冊公告後，其商標權仍並非絕對確立，第三人或智財局仍可透過異議、評定或廢止之程序消滅商標權，以確保註冊之商標合乎規範要求，俾利我國商標制度完善運作。按商標法第48條至第56條異議程序，任何人得自商標註冊公告日後三個月內，以商標之註冊違反同法第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形向商標專責機關提出異議。次按商標法第57條至第62條評定程序，商標之註冊違反第29條第1項、第30條第1項或第65條第3項規定之情形者，利害關係人或審查人員得申請或提請商標專責機關評定其註冊，且按同法第58條規定，評定原則上應於自註冊公告日後五年內為之。再按商標法第63條至第67條異議程序，已合法註冊之商標嗣後有商標法第63條所列情形之一者，諸如自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者等，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊。前揭三種審查制度中，商標異議或評定之對象為違法註冊的商標，當異議或評定成立時，其商標權將溯及既往失其效力；商標廢止之對象則為合法註冊的商標，其違法事由乃於註冊後才發生，當廢止成立時，商標註冊之效力則是向將來失效²⁹²。

再按商標法第55條、第62條及第63條第4項，商標審查程序皆可為部分准駁之處分，亦即智財局可僅對於特定部分之原商標指定之商品／服務為異議、評定或廢止成立之處分，剩餘部分之原商標指定之商品／服務類別仍可繼續行使商標

²⁹¹ 陳昭華、王敏銓（2023），《商標法之理論與實務》，頁42、55，七版，元照。

²⁹² 經濟部智慧財產局（2024），《民國113年版商標法逐條釋義》，頁245。



權。當事人若對異議、評定或廢止成立與否之行政處分不服，可向經濟部訴願委員會提起訴願；若不服訴願決定，亦可再為司法救濟，向智慧財產及商業法院（下稱智商法院）提起行政訴訟，對於一審結果不服者，則可再進一步向最高行政法院提起上訴²⁹³。

第二款 虛擬角色之註冊商標議題

一商標之註冊範圍，包含商標本身，以及商標所指定使用之商品／服務類別，乃商標相關案件之討論基礎，蓋自由競爭市場以自由複製（free copying）為原則，智慧財產權係自由複製原則之例外²⁹⁴，故外於商標權界線者，應屬眾人可任意揮灑之自由場域，不受到法律或他人權利干涉或限制²⁹⁵，亦即任何人對公共領域之素材可自由擇取、應用及進行創作，商標權人原則上即無從介入之。

對虛擬角色而言，於商標註冊階段首須面對之難題係「識別性」之取得，亦即「足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者」，判斷一商標是否具備識別性時，應考量個案事實及證據，就商標與指定使用商品或服務的關係、競爭同業使用情形及申請人使用方式與實際交易情況等客觀參酌因素，綜合判斷之²⁹⁶。由於虛擬角色本身多具有吸引人之外觀或特質，相關消費者所關注者會是角色本身，未必將角色認識為特定來源之標識，從而，其難於公開之際即取得先天識別性，有賴權利人透過長期使用或特定行銷方式建構其後天識別性。

而當創作者成功以角色之名稱、視覺外觀等具有識別性之標識註冊商標後，接續需處理者便係虛擬角色（相關）商標之權利範圍問題。蓋虛擬角色之特性之一即係範圍變動性高而難以界定，且觀諸虛擬角色商標註冊內容，其亦未必能完整呈現

²⁹³ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 152-159；陳昭華、王敏銓，前揭註 291，頁 46-48。

²⁹⁴ 陳昭華、王敏銓，前揭註 291，頁 11；許忠信（2009），〈論智慧財產權與不正競爭防止法上補充成果保護間之關係—由德國法、歐體法與日本法看我國商標法與公平交易法之修正〉，公平交易委員會，《第 16 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 181-182。

²⁹⁵ 劉孔中（2006），〈論建立資訊時代「公共領域」之重要性及具體建議〉，《臺大法學論叢》，35 卷 6 期，頁 3。

²⁹⁶ 經濟部智慧財產局（2012），《商標識別性審查基準》（第 10120030550 號令修正發布，101 年 7 月 1 日生效），第三點。



虛擬角色之各個面向，部分商標權人可能於虛擬角色發展出某一文字或視覺面向時即申請註冊，而後續新增之角色內容則未及註冊；部分商標權人亦可能僅就虛擬角色之某一視覺外觀，抑或虛擬角色之名稱註冊商標。面對此虛擬角色之特殊現象，我國商標法實務於個案中係如何認定其權利範圍，有哪些虛擬角色本身之性質或商標法實務上所既存之判斷因素，尤為法院所重視？進步論之，文字、圖樣、視聽等不同類型之虛擬角色，其各自權利範圍認定是否有所差異，實務能否適切回應各類型虛擬角色之特質，抑或有無過寬或過苛之處？以上諸點皆值得進一步探究及討論。

第二項 未註冊商標

第一款 商標之不得註冊事由

立基於商標法註冊主義之立法原則下，我國商標法仍為未註冊商標者提供一定程度之保護，以補足註冊主義之不足之處。其中，實務判決中經常提及者係商標法第 30 條第 1 項不得註冊事由之第 11 款對著名商標或標章之加強保護，以及第 12 款先使用之商標遭惡意搶註之適用情形，以下分述之。

第一目 商標法第 30 條第 1 項第 11 款

按商標法第 30 條第 1 項第 11 款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限」，本款係緣於亞太經濟合作會議（Asia Pacific Economic Cooperation, APEC）於 2000 年 3 月決議會員國應遵守世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）於 1999 年 9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，從而於我國 2003 年修正商標法時新增之。其適用之構成要件為：（一）近似與否；（二）著名與否；（三）是否有致相關公眾混淆誤認之虞；（四）是否有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞²⁹⁷。

²⁹⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 112-113。

關於本款「著名」之定義，參 APEC 之決議認為應考量相關公眾之認知，而非以一般公眾之認知判斷，而對於減損著名商標識別性或信譽之保護，會員並得要求達一般公眾所知悉之著名程度。次參我國商標法施行細則第 31 條則謂「著名」為「指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者」；最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議之決議見解則係，本款前後段之「著名」程度應有所區別，亦即前段著名商標之混淆誤認須達「相關事業或消費者所普遍認知」之著名程度，後段著名商標之減損則要求達「超越相關消費者而臻一般消費者普遍知悉」之著名程度始有適用，以符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭²⁹⁸，而此見解亦長期為實務所採納。惟於 2023 年，最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定變更並統一見解，該裁定表示基於立法時之提案說明、避免著名商標民事訴訟請求減損該商標之識別性或信譽之虞保護事件，與行政訴訟請求他人減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞之商標不得註冊之保護事件，就著名商標定義內涵產生歧異，以及同一用語同一內涵之法理等考量，商標法第 30 條第 1 項第 11 款所稱「著名商標」，係指「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標」，且前後段皆應同一解釋。就本款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較前段規定為高一事，最高行政法院大法庭認為應係於判斷是否該當商標法第 30 條第 1 項第 11 款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形²⁹⁹。

第二目 商標法第 30 條第 1 項第 12 款

按商標法第 30 條第 1 項第 12 款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，

²⁹⁸ 參照：最高行政法院 105 年 11 月份第 1 次庭長法官聯席會議。

²⁹⁹ 參照：最高行政法院 111 年度大字第 1 號裁定。



知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限」，此惡意搶註排除規範乃於 1997 年新增，立基於民法之誠實信用原則、商標法促進工商企業正常發展及維護競爭秩序之立法目的，賦予先使用商標者救濟機會，以調和申請註冊的商標或標章，以及先使用於市場的商標或標章間的衝突³⁰⁰。其適用要件如下：(一) 相同或近似於他人先使用之商標；(二) 使用於同一或類似商品或服務；(三) 申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在；(四) 未經他人同意申請註冊³⁰¹。

觀察該款之適用範圍，在商標所先使用之地域方面，參考自巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項規範內容，不論係於國內或國外先使用據爭商標，皆得適用之，顯相較於商標法第 36 條第 1 項第 4 款善意先使用之規定為寬。蓋善意先使用之立法意旨係尊重後商標註冊前既存之社會關係，以維護消費者權益及市場秩序，其作為註冊保護原則之例外規定，自應嚴格解釋之，並與一般註冊商標同受屬地主義原則之限制，故主張善意先使用而不受後註冊之他人商標權拘束者，限於國內先使用之情形，國外先使用不予以採納之³⁰²。在商標所使用之時間方面，於使用時點上，先使用商標係指「相對先使用」而非「絕對先使用」，亦即據爭商標相對於後註冊商標，使用在先即足當之，是否有其他商標早於據爭商標註冊或使用，則在所不問³⁰³；於使用之持續期間上，主張權利人無須證明其自初始使用該商標後，至後商標申請註冊之際，皆有持續使用之事實，然至少應證明於後商標註冊前，依社會通念可期待之合理期間仍有使用該商標之事實，始得受保護³⁰⁴。所謂「依社會通念可期待之合理期間」，則應參酌商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，註冊商標權人若於三年間無正當理由而未使用其註冊商標，即構成商標廢止事由，從而主張先使用據爭商標之人亦應至少於後商標申請註冊時點之前三年內，具有使用據爭商標之事實，以避免

³⁰⁰ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 115-116。

³⁰¹ 參照：最高行政法院 112 年度上字第 30 號判決、最高行政法院 112 年度上字第 222 號判決、最高行政法院 111 年度上字第 756 號判決。

³⁰² 參照：司法院 101 年度智慧財產法律座談會民事訴訟類相關議題第 3 號研討結果。

³⁰³ 參照：智慧財產法院 103 年度行商訴第 57 號行政判決。

³⁰⁴ 參照：經訴字第 09706106520 號訴願決定意旨。

「先使用」之保護效力時長過於寬鬆，抵觸我國註冊保護原則³⁰⁵。再者，於本款適用對象之面向，除包含巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項規定³⁰⁶，禁止其代理人或代表人註冊商標，我國更將之擴及於因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而仿襲申請註冊等情形，並由主張先使用之人提出客觀證據證明之。

第二款 公平交易法之表徵仿冒及概括條款

我國競爭法係以公平交易法（下稱公平法）進行規範，其與商標法同居維護市場秩序之要角，可適時補充商標法保護範圍不足之處。查公平法之規範範疇包含限制競爭行為及不公平競爭行為，其中，未註冊商標的虛擬角色之重要救濟途徑，係為不公平競爭範疇之公平法第 22 條表徵仿冒規定，以及同法第 25 條之概括條款。

第一目 公平交易法第 22 條

按公平法第 22 條第 1 項，事業就其營業所提供之商品或服務，不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品；亦不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆。次按同條第二項，前項所稱表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之；同條第三項則列舉第一項所不適用之行為類型，亦即「一、以普通使用方法，使用商品或服務習慣上所通用之名稱，或交易上同類商品或服務之其他表徵，或販賣、運送、輸出或輸入使用該名稱或表徵之商品或服務者。二、善意使用自己姓名之行為，或販賣、運送、輸出或輸入使用該姓名之商品或服務者。三、對於第一項第一款或第二款所列之表徵，在未著名前，善意為相同或近似使用，或其表徵之使用係自該善意使用人連同其營業一併繼受而使用，或

³⁰⁵ 參照：司法院 106 年度智慧財產法律座談會行政訴訟類提案第 1 號研討結果。

³⁰⁶ 巴黎公約第 6 條之 7 第 1 項：「商標專用權人之代理商或代表於同盟國家內，未經該專用權人之同意，於一個或數個同盟國家內，以其本人名義，申請該商標之註冊時，商標專用權人得提出異議或申請撤銷其註冊，或倘該國法律許可，申請將該註冊移轉於專用權人本人。但該代理商或代表能證明其行為為正當者不在此限。」參考自：經濟部智慧財產局（2008），《巴黎公約解讀》，頁 87。



販賣、運送、輸出或輸入使用該表徵之商品或服務者」，而同條第四項則明文「事業因他事業為前項第二款或第三款之行為，致其商品或服務來源有混淆誤認之虞者，得請求他事業附加適當之區別標示。但對僅為運送商品者，不適用之」。是以，原則上本條之適用要件係（一）以著名之他人表徵；（二）於同一或類似之商品或服務（三）為相同或近似之使用；（四）致與他人商品、營業或服務混淆。

本條所稱「表徵」，係指具有識別性之特徵，用以表彰商品或服務之來源或主體，並由具有區別彼我商品或服務不同來源之識別力之文字、圖形、符號、形狀、聲音、色彩或其組合等標識所構成者³⁰⁷，從而於我國公平法下，商標係屬於表徵之下位概念之一。而原不具備識別性之標識，經長期繼續使用而使相關事業或消費者得以認知並以之與某特定商品或服務之來源或主體聯想，該標識因而具有識別商品或服務來源或主體之作用者，亦可被認為係一種「次要意義之表徵」³⁰⁸。其次，「著名」一詞乃 2015 年公平法修法時，參照商標法所修訂，公平交易委員會（下稱公平會）認為其係指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知者，其判斷方式可參智財局「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」³⁰⁹。惟亦有學者指出，「著名」應為一般大眾所普遍認知之意，與修正前「相關事業或消費者所普遍認知」有別，本條之用語修正實已提高該條適用門檻，進而限縮其適用範圍，實已忽略立法原意³¹⁰。再者，於同一或類似之商品或服務為相同或近似之使用，其判斷上應本於客觀事實，以具有普通知識經驗之相關事業或消費者施以普通注意之原則，透過通體觀察及比較主要部分原則，以及異時異地隔離觀察原則，辨別表徵是否構成相同或近似之使用。而判斷是否對商品或服務之來源有誤認誤信而構成混淆時，應考量（一）具普通知識經驗之相關事業或消費者，其注意力之高低；（二）商品、營業或服務之特性、差異化、價格等對注意力之影響；（三）表徵

³⁰⁷ 廖義男（2024），《公平交易法》，頁 583，二版，元照。

³⁰⁸ 廖義男，前揭註 307，頁 583。

³⁰⁹ 公平交易委員會（2021），《認識公平交易法》，頁 289，增訂第十九版。

³¹⁰ 廖義男，前揭註 307，頁 590-592。



之知名度、企業規模及企業形象；(四)表徵是否具有獨特之創意³¹¹。

第二目 公平交易法第 25 條

按公平法第 25 條「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，由於該條定位為整部公平交易法之補遺性質概括條款，故應有「補充原則」之適用，亦即適用時應先檢視「限制競爭」之規範（獨占、結合、聯合行為及垂直限制競爭等），再行檢視「不公平競爭」之規範（如不實廣告、營業誹謗等）是否未窮盡規範系爭行為之不法內涵，若該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無再就該條加以補充規範之餘地；僅在個別條文規定評價該違法行為後，仍有剩餘之不法內涵時，始有以該條補充規範之空間³¹²。

查公平法第 25 條介入管制之門檻為「足以影響交易秩序」，判斷時可考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果等，且不以確對交易秩序已實際產生影響者為限。於系爭行為對於市場交易秩序足生影響時，公平會始依本條規定受理案件，以資與民商法、消費者保護法等作出區別，亦避免公權力對市場競爭過度干預。其次，該條所規範之行為性質係「欺罔」或「顯失公平」之行為，前者係對於交易相對人，以欺瞞、誤導或隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為；後者則係指以顯然有失公平之方法從事競爭或營業交易者。由於二行為類型事涉廣泛，公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則亦分別列示其行為類型，諸如：欺罔行為包含冒充或依附有信賴力之主體、隱匿重要交易資訊等行為樣態；顯失公平行為則包含榨取他人努力成果、利用定型化契約之不當行為等行為樣態³¹³，而實務上亦多以處理原則作為重要據據，進行個案行為樣態分析。

³¹¹ 廖義男，前揭註 307，頁 595-596。

³¹² 參照：公平交易委員（2017），公平交易委員會對於公平交易法第二十五條案件之處理原則（2017/1/13 發布），第二點。

³¹³ 參照：公平交易委員，前揭註 312，第六點至第八點。



第三款 虛擬角色之未註冊商標議題

透過商標註冊制度，一商標之具體權利內容將公告予眾人知悉，並作為商標權人於市場上使用商標，或遭逢法律爭議而提起訴訟救濟之重要基礎，然如前所述，商標註冊過程需投入金錢、時間及勞力，而註冊商標內容及界線之明確，既為其優點，反面視之亦顯現出其本身之侷限性，此對於具持續成長之潛力而邊界模糊之虛擬角色而言，註冊為商標未必能及時提供完善保護。從而，尋求商標法及公平法共同對未註冊商標提供之保護規範，檢視其是否能補足商標採取註冊主義下之闕漏部分，並探究虛擬角色於該等規範之適用情形，對於完整分析虛擬角色之法律保護範圍實有其重要性。

首先針對商標法第 30 條第 1 項第 11 款及第 12 款之不得註冊事由，未註冊之虛擬角色商標若欲以商標法第 30 條第 1 項第 11 款對他人申請註冊之商標進行異議或評定，則須證明其於系爭商標申請時，已然為「著名」商標。即便大法庭已統一見解認定該款前後段之著名皆係「相關事業或消費者所普遍認知」之著名程度，然對於虛擬角色所新發展之外觀造型而言，單就新設計觀之，其可能仍未達著名商標之要求。從而，商標權人可否主張其實質上與發展日久之原版虛擬角色為同一虛擬角色，因而於判斷著名與否時，兩者可互相援用？此虛擬角色特性於商標法實務得以延展之程度，尚須進一步觀察。其次，若欲適用商標法第 30 條第 1 項第 12 款，則亦須證明據爭商標在系爭商標申請註冊之前已有持續使用商標於同一或類似商品之事實，且系爭商標申請人已知悉據爭商標存在等要件。由於「商標先使用」為本款核心，據爭商標權人如何論證其使用虛擬角色商標之方式，尤其於使用虛擬角色新造型之情形，其應如何說明該虛擬角色並非作為單純促銷或吸引消費者注意之點綴，而已符合商標使用之要求，厥為實務審酌及兩造攻防之重點。

其次，針對公平法第 22 條之表徵仿冒及第 25 條之概括條款，其作為虛擬角色商標外於商標法之保護途徑，亦係未註冊虛擬角色商標進一步請求民事損害賠償之主要依據。公平法第 22 條要求未註冊之表徵須達「著名」始有適用，從而虛



擬角色同樣會面臨論證其著名程度之議題，而透過商標法及公平法對未註冊商標之規範內容亦可觀察到，我國法制迭經修正，然對於知名度向有一定要求。此外，其他公平法第 22 條所未涵蓋之不正競爭行為類型，包含競爭者榨取他人努力成果、攀附他人商譽等行為，則可再循公平法第 25 條救濟之，而在未註冊之角色商標範疇，又以主張「高度抄襲」行為最為常見。然而，公平法第 25 條之適用要件甚高，且 2015 年公平法全盤修正後，公平法第 22 條之保護範圍大幅縮減，公平法第 25 條之適用範圍亦有所修正，則前者之縮減部分能否，或何程度上能以後者補充之，以周全未註冊虛擬角色商標之保護，並同時兼顧市場秩序維護及消費者權益，皆尚須進行深入分析。

第三項 商標使用

奠定基礎商標權範圍後，接續便是進入商標權運作之核心：商標使用，蓋商標因使用而使商標與指定商品或服務產生聯結，商標本質上，使用乃屬必要³¹⁴。我國「商標使用」定義於商標法第五條，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器；二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品；三、將商標用於與提供服務有關之物品；四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同³¹⁵。次按智財局公告之商標法逐條釋義，商標使用之要件為：(一) 使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；(二) 需有使用商標之行為；(三) 需足以使相關消費者認識其為商標³¹⁶。

此外，亦不乏有實務判決自行加入商標使用之第四個要件「使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思」³¹⁷，就此有學者認為，此要件於商標維權使用脈絡下，實與第三要件「需足以使相關消費者認識其為商標」相當，而無新增此一要件之必

³¹⁴ 參照：最高行政法院 110 年上字第 57 號判決。

³¹⁵ 參照：商標法第 5 條。

³¹⁶ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 14-18。

³¹⁷ 近期判決如：智慧財產及商業法院 112 年度民專訴字第 1 號民事判決、智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 14 號刑事判決、智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 49 號民事判決等。



要；然於商標侵權使用脈絡下，加諸此一要件顯不適當³¹⁸。蓋商標侵權人使用商標之情形，多係藉由使用與他人相同或類似之標識，以達混淆交易相對人之，使其誤以為該商品乃來自於真正商標權人之目的，而非使其認知該商品來自於侵權人本身，從而，此第四要件之適用，恐使商標侵權使用無從成立。

前述商標使用之三要件中，「行銷之目的」指基於商業交易之目的，向市場促銷或銷售其商品／服務，概念類似於「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 之第 16 條第 1 項，於「交易過程」(in the course of trade) 使用，且並非以有償無償作為劃分依據，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為是否屬商業性質加以判斷。而行銷之地域，參酌商標法係國內法及採取屬地保護原則之精神，固指稱我國領域而言，惟除行銷於我國國內市場外，若從我國領域出口，並標示註冊商標的商品於我國產製，仍屬我國領域有關之使用行為。其次，「使用商標之行為」即商標法第 5 條所列舉之四種行為樣態，並包含以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者。

再者，「足以使相關消費者認識其為商標」係指使用商標之行為客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，因而方具備商標的識別功能，達到商標使用之目的。亦即，若為商標權人使用商標，其使用行為應表彰商標之識別功能；而若為商標權人以外之第三人使用商標，且其使用結果可能造成相關消費者對其商品服務來源產生混淆誤認而無法藉由商標來正確識別商品服務來源時，則該第三人使用商標之行為即應予以禁止，以避免商標識別功能遭受破壞³¹⁹。進步論之，實務上主要以標識之呈現是否顯著作為判斷標準³²⁰，判斷方式則多採「綜合審酌其平面圖像、數

³¹⁸ 黃銘傑（2013），〈贈品行為與商標之使用—評智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號判決〉，《月旦法學雜誌》，216 期，頁 189；李素華（2015），〈商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉，黃銘傑（主編），《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 181，初版，元照；經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 188。

³¹⁹ 經濟部智慧財產局，前揭註 296，頁 14-18。

³²⁰ 廖珮羽（2018），《論商標使用—以歐盟及我國實務判決為中心》，東海大學法律學研究所碩士學位論文，頁 110-115。



位影音或電子媒體等版（畫）面之前後配置、字體字型、字樣大小、顏色及設計有無特別顯著性，並考量其使用性質是否足使消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源，暨其使用目的是否有攀附商標權人商譽之意圖等客觀證據綜合判斷，尚非一經標示於產品包裝或出現於產品廣告、說明書內之文字、圖樣，即當然構成商標之使用」，惟隨著新興商業活動及行銷手法革新，商標使用之型態亦趨多元，於個案判斷上此要件之合乎與否，實非易事³²¹。

查「商標使用」自 1972 年列入商標法後，其法條文字迭經修正，惟均列於商標法之首章「總則」，從而解釋上應認為，商標法中所有指涉商標使用之文字，均應一體適用現行商標法第 5 條之定義³²²。然而，智財局、實務及學者咸認為商標之使用可區分為「維權使用」即維持商標權利之使用，以及「侵權使用」即侵害商標權之使用。惟此兩種使用類型之規範目的、內涵、使用人及認定標準之寬嚴等皆有所差異，則現行法以同一商標使用定義適用於兩者，是否妥適，不無疑義。從而，以下將區分為商標維權使用及商標侵權使用兩種商標使用類型，了解其各自意涵及規範重心，並分析虛擬角色商標於此二商標使用脈絡所面臨之議題。

第一款 維權使用

維權使用係商標權人或其授權之人，基於維持商標權之目的，將商標使用於其所註冊之商品或服務，使相關消費者能藉由該標識知悉商品或服務之來源，並與他人之商品或服務相區別，以發揮商標應有的功能與價值³²³；倘若商標權人長期不使用商標，徒獨佔該商標標識，將失去商標法賦予其商標權之意義，則該標識自應回歸公共領域供公眾自由使用，以免影響他人使用該標識之權益，或進而限縮他人進

³²¹ 上下審級對「商標使用與否」判斷不同之情形亦有之，例如：智慧財產及商業法院 112 年度民商訴字第 10 號民事判決及智慧財產及商業法院 112 年度民商上字第 14 號民事判決（登士美牙醫診所案）、智慧財產及商業法院 110 年度民商訴字第 49 號民事判決及智慧財產及商業法院 111 年度民商上字第 14 號民事判決（勤美案）、智慧財產法院 110 年度民商訴字第 1 號民事判決及智慧財產及商業法院 110 年度民商上易字第 2 號民事判決（貝多芬床墊案）等。

³²² 李素華（2015），〈商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉，黃銘傑（主編），《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 181，初版，元照；經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 11。

³²³ 參照：最高行政法院 112 年度上字第 20 號判決。



入競爭市場之機會不利市場永續發展。是以，對於原先合法註冊，惟日後商標權人未使用之商標，商標法第 63 條第 1 項第 2 款訂有「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限」之商標廢止規定。

除商標法第 5 條的商標使用之總則性規定，學者更參照同法第 67 條第 3 項準用第 57 條第 3 項規定，商標之使用應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣，以及同法第 64 條規定，商標使用應符合社會通念之同一性，整理維權使用應考慮之因素如下：(一) 使用人主觀上以行銷目的而使用商標，亦即使用人係在從事行銷等商業交易過程而使用；(二) 客觀上，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物，足以使相關消費者認識其為商標；(三) 符合一般商業交易習慣使用；(四) 真實使用；(五) 符合同一性之使用³²⁴。

首先，商標權人之維權使用，相對於未經商標權人同意之第三人之侵權使用，係更著重於判斷商標權人有無「真實使用」註冊商標之事實，例如：是否為商標權人或被授權人之使用、其實際使用者與註冊商標是否具同一性、是否使用於註冊指定的商品或服務範圍內、是否符合一般商業交易習慣等情形³²⁵，若係無法滿足來源功能或經濟上關聯性之象徵性使用，或為維護商標權而臨時製作之使用，皆不屬之。

而對於商標權人將商標使用於何商品或服務範圍，方可構成維權使用之議題，早期實務見解嚴格限縮於「該商標所指定之商品或服務範圍」³²⁶，後經司法院 108 年度智慧財產法律座談會研討後，始放寬而及於「與該商標所指定之商品或服務同性質之商品或服務」。根據該會議研討結果，於維權使用脈絡，商標是否確有使用於所指定之商品／服務，係以實際使用之商品／服務類別與註冊之商品／服務類別「同性質」者為限，所謂「同性質」之定義則可參考智慧財產局 6 碼（群組未分

³²⁴ 陳昭華、王敏銓，前揭註 291，頁 256-257。

³²⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 13。

³²⁶ 參照：最高行政法院 103 年度判字第 712 號、102 年度判字第 783 號判決、智慧財產法院 108 年度行商訴字第 72 號判決。



類至 6 碼，則以 4 碼為準）組群項下之商品／服務名稱，原則上可認定為性質相同，惟在個案判斷時若認不妥適，可再就具體商品服務之用途、功能、材料、製程或商標權人實際經營之產銷型態及提供者等客觀事實綜合考量後認定，若認定其商品或服務性質不同，仍得認為未使用而廢止該商品服務之註冊³²⁷，例如：「蛋糕」和「餅乾、乾點、麵包」於行政分類上屬於同組群項，材料及製程相近且商業行銷管道相同或高度重疊，從而屬於同性質商品，然「蛋糕」和「蜜餞、糖果」則不屬之³²⁸。最高行政法院亦表示實務上於認定時，應依社會通念，就二商品之用途、功能及目的是否相同加以判斷，如二商品具有上下位、包含、重疊或相當之關係者，亦得認為其商標實際使用之商品與其指定使用之商品符合³²⁹。此「同性質」之標準有助於適當減輕商標權人之舉證責任，惟其範圍仍不可與判斷商標侵權使用時，使用於同一或「類似」之商品／服務之程度混為一談，蓋首就商標法法條文義而言，商標法第 63 條廢止規定並無同法第 30 條第 1 項第 10 款不得註冊事由，或同法第 68 條第 1 項第 2 款、第 3 款，及第 2 項侵害商標權之「『類似』商品或服務」文字；次就商標維權使用及侵權使用之性質而論，兩者雖皆涉及商標權權利範圍界線，然前者係著重於商標權人於商標法賦予之範圍內確實使用該商標，同時確保商標權保護範圍以外為商業自由競爭空間，侵權使用則是以保護商標權合法行使之角度出發，將範圍擴及同一及類似商品或服務範疇，進而周全保護註冊商標³³⁰。

其次，商標使用「同一性」係因商標權人實際使用商標時，可能會調整所註冊商標之大小、比例、字體等，在具體個案中，若實際使用的商標與註冊商標雖然在形式上略有不同，但實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵，依社會一般通念及消費者的認知，有使消費者產生與原註冊商標相同之印象，認為二者是同一商標，即是具同一性，可認為有使用註冊商標；反之，若將商標中引人注意的主要部分刪略不用，或增加其他語詞或圖案，以致與原註冊商標產生顯著差異，依社會一般通

³²⁷ 參照：司法院 108 年度智慧財產法律座談會，行政訴訟類相關議題第 3 號提案研討結果。

³²⁸ 參照：智慧財產法院 108 年度行商更(一)字第 5 號判決。

³²⁹ 參照：最高行政法院 104 年度判字第 429 號判決。

³³⁰ 參照：最高行政法院 108 年度判字第 22 號判決。



念及消費者的認知，不足以使消費者認識它與註冊商標是同一個商標，就不具同一性，而不認為有使用該註冊商標³³¹。

第二款 侵權使用

侵權使用係指未經商標權人同意之第三人構成商標侵害之使用。於此脈絡下，判斷有無商標使用行為之目的，係為保護商標權人之利益³³²；其所重視者係其使用是否與註冊商標構成相同或近似、商品或服務構成同一或類似、服務構成同一或類似、是否有致相關消費者混淆誤認之虞等相關因素為判斷³³³。

查我國商標法侵權行為規範，主要係商標法第 68 條一般侵權行為及同法第 70 條擬制侵權行為。首先，商標法第 68 條之一般侵權行為包含第 1 項之直接侵害商標權行為，以及第 2 項商標侵權之準備、加工或輔助行為，其中構成直接侵權行為之要件如下：(一) 未經商標權人同意，為行銷目的而使用其商標；(二) 有下列情形之一：1. 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。2. 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3. 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者³³⁴；而商標侵權之準備、加工或輔助行為則係為供自己或他人用於與註冊商標同一或類似之商品或服務，未得商標權人同意，為行銷目的而製造、販賣、持有、陳列、輸出或輸入附有相同或近似於註冊商標之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品者。

其次，商標法 70 條擬制侵權行為乃對著名商標之加強保護，由於其實質上已逸脫同法第 35 條第 2 項之商標權效力範圍，故稱之為「視為侵害商標權」。構成擬制侵權行為之要件如下：(一) 未經商標權人同意，為行銷目的而使用其商標；(二) 有下列情形之一：1. 明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有

³³¹ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 266。

³³² 李素華（2023），〈從網域名稱轉址（URL Redirection）及主題標籤（hashtag）論臺灣商標權之權利行使障礙〉，《智慧財產權月刊》，291 期，頁 69。

³³³ 經濟部智慧財產局，前揭註 292，頁 13。

³³⁴ 陳昭華、王敏銓，前揭註 291，頁 294。



致減損該商標之識別性或信譽之虞者。2. 明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。

於前揭商標侵權行為規範中，商標侵權使用逕行適用商標法第 5 條之商標使用要件為判斷，是否妥適？首先，對於「使用商標之行為」此一要件，其性質上係參考歐盟、英國及德國立法例之「侵權使用」規定增訂及詳列具體行為樣態，惟有別於歐洲國家對侵權使用行為採取「例示」規範³³⁵，我國對行為類型採取之「列舉」模式大幅限縮商標侵權使用之適用可能性，此規範設計更進而導致 2003 年商標法修正時，需新增商標法第 70 條第 2 款，以擬制商標侵權行為來規範營業主體名稱涉及之商標利用行為³³⁶，而該款之適用範圍亦無從及於未達著名之註冊商標，抑或將他人商標用作商品名稱之情形³³⁷，故實未能真正解決問題；倘再進一步考量時下商標使用方式，諸如：將商標作為關鍵字廣告³³⁸、主題標籤 (hashtag)³³⁹、網域名稱轉址 (URL Redirection)³⁴⁰等，以及未來各類新型態商業交易模式之挑戰，現行規範模式難以完整涵蓋之問題將更為嚴峻，而確有調整之必要。

其次，「足以使相關消費者認識其為商標」此一要件，更係商標侵權使用實質上難以構成商標使用之關鍵因素。蓋「足以使相關消費者認識其為商標」係指使消費者認識到該標識係作為商標之用，而非用以指稱營業主體、產品等，本質上乃維權使用所生之法律效果；相對的，成立侵權使用之效果係相關消費者之「混淆誤認之虞」³⁴¹，兩者性質自有差異，故若以維權使用之法律效果嚴格篩選侵權使用之行為樣態，不難想像將會致生侵權使用樣態之漏網之魚。相較之下，觀察同樣就「商

³³⁵ 李素華，前揭註 322，頁 76-77。

³³⁶ 李素華（2015），〈商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉，黃銘傑（主編），《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 200，初版，元照。

³³⁷ 例如：智慧財產法院 110 年度民商訴字第 1 號民事判決（貝多芬床墊案）、智慧財產及商業法院 110 年度民商訴字第 20 號民事判決（PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲料案）。

³³⁸ 例如：智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號民事判決（詮星翻譯社案）、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決（幸福空間案）。

³³⁹ 例如：108 年度民商訴字第 12 號民事判決（QQBOW 案）。

³⁴⁰ 例如：智慧財產法院 106 年度民商訴字第 3 號民事判決（Tutor ABC 案）。

³⁴¹ 李素華（2022），〈「商標使用」竟然成為商標權侵害救濟之權利行使障礙！〉，《當代法律》，5 期，頁 101。



標使用」設有一般性規定之美國及日本，其皆僅就商標使用之「行為事實」進行開放式之規範，而未逕行將「行為所生之效果」納入判斷要件中³⁴²。

再進一步檢視我國疑似商標侵權案例更可發現，法院往往將「商標使用」作為判斷行為是否具有「足以使相關消費者產生混淆誤認之虞」的前提。然而，現行「商標使用」的要件未必適用於愈趨多元之侵權使用行為樣態，已如前述，此判斷次序實已導致部分疑似侵權行為因不符「商標使用」之前提要件，而免除「混淆誤認之虞」存否之檢視，故被法院逕認定不構成侵權，終而形成商標權人行使救濟權利之窒礙³⁴³。

面對現行商標侵權使用適用齟齬之處，學者多認為商標侵權使用之判斷標準應有所調整。有認為於商標侵權脈絡下，「商標使用」之要件的解釋或類型化概念係為探求「商標混淆誤認之虞」未實現但可能實現的因果關係，亦即「原商標」或「類似商標」的利用是否創造出一個危險因果關係連結至「混淆誤認之虞」之評價上，而非關注侵害者使用商標之行為是否與商品或服務相連結，以發揮商標之功能³⁴⁴；亦有認為商標使用之審酌重心應置於「該使用行為必須能為消費者感知」，並且「須與使用人所提供之商品或服務有密切連結」。其中後者應考量個案中具體使用之類型及方式，並著重於消費者對該使用商標行為的認知，以判斷消費者是否認為其係用以表彰所附加的商品或服務³⁴⁵；更有認為商標使用概念應側重於「是否用於商業交易過程之判斷」，以之過濾非商業性使用。此乃因現代商標侵害之概念已經從來源混淆，擴及到贊助關係或附屬關係之混淆，商標侵害樣態亦趨多樣化，故使用行為若為商業性且具有使相關消費公眾混淆誤認之虞，即可能成立商標侵害³⁴⁶；亦有認為應進一步放寬解釋商標侵權使用，第三人只要於交易過程之行為中

³⁴² 李素華，前揭註 322，頁 72-76。

³⁴³ 例如：智慧財產法院 110 年度民商訴字第 1 號民事判決、智慧財產法院 108 年度民商訴字第 12 號民事判決、智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號民事判決等。

³⁴⁴ 沈宗倫（2011），〈商標侵害法理在數位時代的質變？一以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討〉，政大法學評論，123 期，頁 367-371、379。

³⁴⁵ 陳龍昇（2025），〈「商標使用」概念與適用之探討〉，《月旦律評》，36 期，頁 40-42。

³⁴⁶ 王敏詮、扈心沂（2010），〈商標侵害與商標使用—評台灣高等法院九十六年度上易字第 99 號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第 4 號判決〉，《月旦法學雜誌》，185 期，頁 168。

「有」、「存在」或「出現」他人之商標、將標識用於商品或服務即足，次再透過是否經商標權人同意、有無有致相關消費者混淆誤認之虞等要件判定是否構成商標侵害，以保障及控管商標排他權行使³⁴⁷；另有認為，考量商標侵權須負刑事責任，基於罪刑法定原則，應遵守構成要件明確性要求，故不應過度之目的性擴張使用概念³⁴⁸。

而實務上，為因應現行之商標使用爭議，有實務判決表示，侵權使用之範圍較維權使用寬，且僅要求最低度之使用³⁴⁹；亦有實務判決於認定不構成商標侵權使用後，仍檢視消費者是否有混淆誤認之虞³⁵⁰。近日，智財局亦於商標法逐條釋義強調「因應經濟活動日新月異，商標使用樣態多元化，對於侵權之使用，司法院仍應就商標實際使用之情形綜合考量後加以判定，避免逕以是否為『商標之使用』為前提，而忽略使用他人商標之結果，是否有致商品或服務來源混淆誤認可能之判斷」。綜上所述，未來我國「商標使用」、「維權使用」，及「侵權使用」將如何發展或調整，尚須進一步觀察。

第三款 虛擬角色之商標使用議題

虛擬角色商標之商業應用方式多元，舉凡製作成虛擬角色娃娃吊飾或抱枕、真人裝扮為虛擬角色與消費者互動、設立虛擬角色之實體快閃店等，不一而足。然諸此商業上之使用方式，未必可合乎商標法之商標使用要求，商標權人若欲持續維繫其虛擬角色商標權，或以虛擬角色商標權受侵害為由，提起訴訟救濟，則論證其自身或疑似侵權人之使用，已符合商標使用要件，乃虛擬角色商標之重大考驗。

³⁴⁷ 李素華，前揭註 336，頁 213。

³⁴⁸ 蔡明誠，前揭註 3，頁 217。

³⁴⁹ 參照：智慧財產法院 100 年民商上字第 7 號判決。

³⁵⁰ 參照：智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決，該判決表示，邏輯推理上，「有致相關消費者混淆誤認之虞」係使用相同或近似商標之結果，苟有足夠事證已證明有致相關消費者已經生混淆誤認或有混淆誤認之虞，則反推有使用相同或近似商標於相同或類似商品或服務，才會使相關消費者認識其商標使用而致生混淆誤認之虞，是合理的。故初步判斷雖認無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務，應再檢視有無明顯事證證明有致相關消費者混淆誤認之虞，如有致相關消費者混淆誤認之虞，則先前無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務之判斷，可能有誤，即應重行檢視判斷是否有使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務。亦即「有無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務」與「是否有致相關消費者混淆誤認之虞」，二者應全盤觀察相互勾稽以為判斷是否成立商標侵權行為。

以商標權人之維權使用面向觀之，由於虛擬角色本身，包含其視覺外觀、個性特質、成長經歷等共同造就了對消費者之強烈吸引力，再加以其商標權人多受市場需求驅動，而大力發展以虛擬角色為主軸之各類產品或活動，則有別於傳統商標使用方式，此類係以商標本身為核心之「使用」過程中，虛擬角色商標是否「足以使相關消費者認識其為商標」，即非無疑，尚須就實際商業交易過程、消費者認知情形等客觀事證詳加研求。次以商標權人以外第三人之侵權使用面向觀之，行為人亦多著眼虛擬角色本身對消費者之吸引力，而以虛擬角色商標本身作為其使用行為之核心，例如：未經商標權人同意，而將虛擬角色商標製作為玩偶或翻印於文具販售之情形，則該「使用」行為於現行商標使用規範下，商標權人同樣需面臨該侵權使用是否「足以使相關消費者認識其為商標」之論證難題。

綜上所述，於商標維權使用及商標侵權使用二種脈絡中，實務係如何進行虛擬角色商標使用之認定，是否能考量實際商標使用情形及虛擬角色之特性等因素，而彈性調整其對「足以使相關消費者認識其為商標」之觀察重心？另一方面，現行商標使用之判斷標準是否足夠明確而妥適，因而有助於均衡虛擬角色商標權人權利範圍，以及第三人之自由使用範圍？皆有再深入分析之必要。

第二節 我國法案例分析

第一項 虛擬角色之基礎保護範圍

「虛擬角色之基礎保護範圍」將區分為商標法及公平交易法二部分，前者聚焦於虛擬角色作為一註冊商標或未註冊商標，實務係如何於商標法架構下保護虛擬角色商標，並且係如何界定虛擬角色商標之範圍，主要係以商標異議案件為核心；後者則檢視實務上公平交易法不公平競爭規範對虛擬角色之保護，是否確實發揮補充商標法之功能，係以公平法之表徵仿冒及概括條款作為觀察重心。



第一款 註冊商標

第一目 小叮噹案³⁵¹

1. 案例事實

本案原告為小叮噹科學股份有限公司（下稱小叮噹公司），其欲申請註冊「小叮噹愛地球行動學堂及圖（二）」商標（下稱小叮噹商標，見表一），指定使用於被告經濟部智慧財產局（下稱智財局）所公告商品及服務分類表第 41 類之「各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；書籍出租；…；教育服務；博物館；娛樂服務；…；籌辦教育或娛樂競賽；…；藝人表演服務；…；導遊服務」等服務，惟智財局審查後，認其商標有商標法第 29 條第 3 項及同法第 30 條第 1 項第 10 款規定之適用，而予以核駁處分。小叮噹公司不服，向經濟部提起訴願，其訴願亦遭駁回後，進而提起本訴訟。

小叮噹公司主張小叮噹商標以一地球圖案結合中文「小叮噹」、「愛地球行動學堂」及企業吉祥物組合而成，整體具有先天識別性，其字體及設計皆屬一致，無法將其割裂觀之，且其廣泛使用商標於官網、臉書及相關文宣、佈置等，已使消費者產生核心印象，取得第二層意義而具後天識別性，消費者可充分認知系爭商標表彰來源為原告。其次，小叮噹商標與據爭之哆啦 A 夢商標間，兩者之底圖設色、文字、圖形設計意匠、所呈現之整體風格等均不同，且主要部分亦有很大差異，當具有普通知識經驗之消費者，以異時異地隔離觀察，並於購買時施以普通注意，則相關消費者不致混淆二商標。又小叮噹公司自民國 84 年起即以相同或近似於小叮噹商標之商標圖案申請三十餘件註冊商標並使用迄今，皆使用於科學遊樂園相關服務，係出於善意實無攀附哆啦 A 夢商標之必要與動機。從而，小叮噹商標並無商標法第 30 條第 1 項第 10 款之適用，自當准予註冊。

被告智財局則主張，小叮噹商標圖樣上之「愛地球行動學堂」文字部分，其僅

³⁵¹ 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 78 號判決。

係表彰具有行動特性之環保、友善地球之課程內容說明，或用以表達業者的企業理念而引起消費者的注意之廣告敘述性標語，自不具識別性，且該「愛地球行動學堂」文字之排列占商標整體較為突顯之位置，如未聲明不專用而獲准註冊，將可能有致相關消費者、競爭同業，抑或是商標權人本身對於商標權之範圍產生疑義之虞，應依商標法第 29 條第 3 項為不專用之聲明。

次就小叮噹商標圖樣上之「小叮噹」文字部分，與據以核駁之日商小學館公司所擁有的「ドラえもん, DORAEMON 小叮噹及圖」、「小叮噹哆啦 A 夢 DORAEMON ドラえもん」等諸著名商標（合稱哆啦 A 夢商標，見表二）相較，主要識別文字部分均包含有相同之「小叮噹」文字，雖或有其他文字之有無，或為卡通人偶公仔圖形設計上之差異，惟予消費者關注或事後留在其印象中的，應是較為顯著的「小叮噹」為文字，故以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，或於交易唱呼之際，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。在兩商標指定使用商品或服務上，其性質、內容、提供者等因素上具有共同或關聯之處，或其原料、用途、功能大致相當，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品及服務消費者誤認其為來自相同，或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品及服務間應屬存在高度類似關係。又，「哆啦 A 夢」、「小叮噹」係日本漫畫家藤子・F・不二雄 1969 年發布之著名作品，其於 1970 年代已聞名全臺灣，並陸續註冊為商標，至今實已廣為我國相關事業及消費者所普遍認知而為一知名商標，則小叮噹商標以近似之「小叮噹」文字為商標主要識別文字申請註冊，其是否善意為之，即非無疑。

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
--------------	------



表一：小叮噹商標

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
ドラえもん, DORAEMON 小叮噹及圖/第 041 類	
小叮噹 DORAEMON 及圖 ドラえもん /第 094 類	
小叮噹及圖 DORAEMON ドラえもん /第 009 類	
ドラえもん, DORAEMON 小叮噹及圖/第 016 類	
小叮噹哆啦 A 夢 DORAEMON ドラえもん及圖/第 009 類	

小叮噹哆啦 A 夢 DORAEMON ドラ えもん/第 041 類	小叮噹 哆啦 A 夢 DORAEMON ドラえもん	
--------------------------------------	------------------------------------	---

表二：哆啦 A 夢商標

2. 法院判決

首先，法院認為「愛地球行動學堂」為公眾所習見且通用，有標榜環保愛護地球之口號標語，或以該文字為內容之課程主題之意，以對消費者之認知而言，其僅係描述性廣告用語，消費者不會將之視為指示服務性來源之標識，況該文字排列占商標整體較為凸顯之位置，倘小叮噹公司未聲明不專用而獲准註冊，將有可能致相關消費者、競爭同業，抑或是商標權人本身對商標權之範圍產生疑義之虞；而小叮噹公司所提事證多係以其人偶吉祥物、地球圖為主要識別部分，故相關消費者對該「愛地球行動學堂」之文字，會視為課程內容之說明或原告所欲傳達之理念，而非作為識別商品或服務之來源，不足以證明該文字在我國市場經由原告長期、廣泛的使用，已足使相關消費者將其視為指示及區別商品及服務來源之標識，而取得後天識別性，故而有商標法第 29 條第 3 項規定不得註冊情形。

其次，小叮噹商標是否有商標法第 30 條第 1 項第 10 款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」之不得註冊事由，法院於二商標有無致混淆誤認之虞判斷中，就「商標是否近似暨其近似之程度」之因素，採主要部分觀察與整體觀察法檢視，指出二者之主要識別文字部分均含完全相同之「小叮噹」字樣，具有普通知識經驗之消費者，於異時異地隔離整體觀察或實際交易連貫唱呼之際，施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源，或雖不相同但有關聯之來源，故應屬構成近似之商標，且其近似程度亦高。其次，於「商標識別性強弱」之因素，法院考量哆啦 A 夢商標創意性高，其所代表的「哆啦 A 夢」角色自 1969 年創作以來，長期



於我國發行漫畫及製播成漫畫，已廣為消費者所知，具有相當識別性，從而小叮噹商標以完全相同之「小叮噹」文字申請註冊，自易使相關消費者對其表彰來源或產製主體產生誤認。再者，於「相關消費者對二商標熟悉之程度」之因素，日商小學館公司以「小叮噹」漫畫、動畫及相關周邊商品，為相關消費者所熟悉；相對而言，小叮噹商標以「小叮噹」結合不具識別性之「愛地球行動學堂」及地球、玩偶圖形，難認其「小叮噹」較哆啦 A 夢商標更為消費者熟悉，而得指向小叮噹公司所提供之服務來源，無使相關消費者混淆誤認二商標之情事。最終，於諸項混淆誤認因素綜合權衡下，法院認為小叮噹商標符合商標法第 30 條第 1 項第 10 款不得註冊之情形，故小叮噹公司訴請撤銷訴願決定及原處分，並命智財局應為准許小叮噹商標註冊之處分，為無理由，應予駁回。

第二目 OPEN 小將案³⁵²

1. 案例事實

本案起因於參加人美商林納克斯基金會申請註冊「OPENCHAIN」商標（下稱 OPENCHAIN 商標，見表三）指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 9 類、第 35 類、第 41 類、第 45 類之商品或服務，同時以其於美國之申請案主張優先權，獲智財局核准。原告統一超商股份有限公司（下稱統一超商）則以系爭商標指定使用於第 9、41 類商品或服務之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款、第 11 款及第 12 款之規定，對之提起異議。經智財局為異議不成立之處分後，其再向經濟部訴願仍遭駁回，故而提起本訴訟救濟。

統一超商主張，其「OPENCHAN」商標（下稱 OPEN 小將商標，見表四）與 OPENCHAIN 商標相較，兩商標之字母排序及讀音近似，消費族群皆為網際網路、電腦資料之相關消費者，亦高度重疊。其次，OPEN 小將商標所代表之 OPEN-Chan（即 OPEN 小將）實係統一超商委託日本電通設計之虛擬角色，其於 2005 年首度公開後，便持續使用於便利商店 7-ELEVEN 各類行銷宣傳活動，與多樣化的周邊

³⁵² 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 128 號判決。

系列商品與服務，已達廣為相關消費者所知之程度，是為著名商標。另一併考量 OPEN 小將商標早於 OPENCHAIN 商標申請之前，即已使用 OPEN-Chan 字樣於可供下載之軟體、資料上，以及統一超商及參加人屬經營相同或類似之產品及服務之同業關係，則參加人應早已知悉 OPEN 小將商標之存在。綜上所述，參加人申請 OPENCHAIN 商標註冊之一事，實有違商標法第 30 條第 1 項第 10 款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者」、第 11 款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，以及第 12 款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」之規定，故原處分及訴願決定關於 OPENCHAIN 商標指定使用於第 9、41 類商品或服務之異議不成立之部分，應予撤銷。

被告智財局及參加人則主張，關於商標法第 30 條第 1 項第 10 款規定部分，檢視兩商標有致相關消費者產生混淆誤認之虞，於「商標是否近似暨其近似之程度」之因素，二商標雖皆有「OPEN」文字，然 OPENCHAIN 商標之「CHAIN」寓有鏈條、鎖鏈之意，整體而言系表達「開放軟體供應鏈」之概念；OPEN 小將商標之「CHAN」部分則係表達「OPEN 小將」卡通角色暱稱之音譯，兩者觀念上仍可區辨，應僅屬近似程度中等之商標。再細究「商品與服務是否類似暨其類似之程度」，OPENCHAIN 商標指定使用於第 9 類之商品，係為內容及範圍均已限定之可下載電子出版品；OPEN 小將商標則指定使用之「資料載體、網際網路設備」部分商品，則為儲存資料之媒介物或供資訊傳輸之電腦通訊設備，二者商品之功能、用途及產製者皆不相同，若僅以資料載體及網路設備可供資訊儲存或傳輸，即認為二者為類似商品，將過度擴大「資料載體」與「網際網路設備」商品之類似範圍，是依一般社會通念或市場交易情形，二者應屬類似程度極低之商品。而於「相關消費者對各商標熟悉之程度」，查 OPENCHAIN 商標最早於 2015 年即作為參加人開放原始碼之計畫名稱「OpenChain」於活動中公開發表，並於 2018 年底已有 Google、Facebook、

Uber 等國際知名企業加入該計畫，更曾於我國舉辦多場研討會，可證該商標經參
加人使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品或訓練服務，應已為我國相關
消費者所知悉。從而，綜合各項判斷因素，OPENCHAIN 商標指定使用於第 9 類商
品之註冊仍無致相關消費者混淆誤認之虞，而無本款規定之適用。

其次，關於商標法第 30 條第 1 項第 11 款規定部分，由統一超商所提資料可
知 OPEN 小將商標為原告旗下「OPEN 小將」卡通角色之暱稱，惟該資料多以「OPEN
小將」、「OPEN 將」之使用態樣呈現，消費者實難聯想「OPEN 小將」、「OPEN 將」
即為「OPEN-Chan」，難認屬該商標之使用事證，又統一超商所提諸多商品或網頁
事證尚不足認定於 OPENCHAIN 商標優先權日前，OPEN 小將商標已廣為我國相
關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度，故而 OPENCHAIN 商標指定使
用於第 9 類商品之註冊自無本款規定之適用。再者，關於商標法第 30 條第 1 項第
12 款規定部分，統一超商所提證據資料係將 OPEN 小將商標使用於行車紀錄器、
雙卡手機、平板、聯網電視等，該等商品與 OPENCHAIN 商標指定使用之第 9 類
商品相較，二者之性質、功用、提供者有別，市場區隔明顯，依一般社會通念及市
場交易情形，非屬同一或類似之商品或服務。是以，OPENCHAIN 商標指定使用於
第 9 類商品之註冊自無本款規定之適用。

商標名稱/商品或 服務類別	商標圖樣
OPENCHAIN/ 第 9、35、41、45 類	

表三：OPENCHAIN 商標

商標名稱/商品或 服務類別	商標圖樣

OPEN-Chan/ 第 9 類		
---------------------	--	---

表四：OPEN 小將商標

2. 法院判決

法院在二商標混淆誤認因素的判斷中，同樣於「商標是否近似暨其近似之程度」之因素，認為二商標本身讀音相仿，惟在觀念上仍有區別，故近似程度為中等。次於兩商標使用之「商品與服務類別是否類似暨類似程度」上，指出判斷時應就衝突商標二者之原材料、性質、用途、形狀、零件或成品之關係、販賣單位或地點、消費者及通路之一致或近似等，參酌一般社會通念及市場交易情形，就商品或服務之各種相關因素為審酌，但由於社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切的判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之。查原告雖主張二商標所使用之商品間具有「必要依存關係」，惟系爭商標指定使用之「可下載之電子出版品」經由據爭商標指定之「資料載體」及「網際網路設備」進行資訊儲存或傳輸，此乃現今資訊傳遞之常見方式，若遽以此認定二者均屬於類似商品，實過度擴大商品類似之範圍，故而認定二商標各自適用的商品類型近似程度不高。

於「商標識別性之強弱」之因素，法院認為 OPENCHAIN 商標及 OPEN 小將商標均與其所指定使用之商品無直接關聯性，故應各具有相當之識別性。而於「相關消費者對兩商標各自的熟悉程度」之因素，法院肯認 OPENCHAIN 商標業經參加人於國內外廣泛宣傳使用於與電腦軟體技術標準有關之電子出版品或訓練服務，已為資訊科技產業之相關業者及消費者所知悉；惟其認為 OPEN 小將商標尚未達到著名之程度，蓋原告所提出之證據多為卡通人物「OPEN 小將」或「OPEN 家族」之使用資料，OPEN 小將商標與之合併使用時亦不明顯，故相關消費者視及 OPEN 小將商標時，實無法逕與「OPEN 小將」卡通人物或日文「ちやん」產生聯想。另，原告所提出之相關網路資料而非實際銷售數據、市場佔有率等，亦尚不足認定於



OPENCHAIN 商標優先權日之前，OPEN 小將商標已為我國相關事業或消費者認知達著名商標之程度。此外，參加人主要從事「開放原始碼」及「共用技術資源」之推動，OPENCHAIN 商標創用於 2013 年，亦為參加人推動之計畫名稱之一，其所指定的商品係供電子專業人士使用，該等人士在選購及使用軟體時，均會施以較高注意而可區辨兩商標之差異，而統一超商則從事超商經營，可顯見兩商品之消費群有別，分別存在不同市場，故造成相關消費者產生混淆誤認之可能性甚低。

於綜合衡酌各混淆誤認因素後，法院表示二商標近似之程度為中等、指定使用之商品類似程度不高，且市場區隔明顯等情，進而認定 OPENCHAIN 商標指定使用於第 9 類商品之註冊，並無致相關消費者與據爭商標產生混淆誤認之虞，故不違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款；而統一超商無法證明 OPEN 小將商標於 OPENCHAIN 商標申請註冊前，已臻著名程度，故亦無從主張商標法第 30 條第 1 項第 11 款；再查二商標使用之商品性質、功能、產製者有別，市場區隔明顯，非屬同一或類似之商品或服務，更無惡意搶註情形，故亦無商標法第 30 條第 1 項第 12 款之適用。

第三目 判決簡析

1. 重視角色商標之識別功能

小叮噹案中，智財局於實體審查階段認為申請註冊之小叮噹商標近似於哆啦 A 夢商標，違反商標法第 30 條第 1 項第 10 款，故核駁該商標之註冊申請，而後申請人再經訴願、訴訟救濟之；OPEN 小將案中，OPEN 小將商標之商標權人則以 OPENCHAIN 商標之註冊有違商標法第 30 條第 1 項第 10、11、12 款情事，而向智財局提出異議，而後亦再循訴願、訴訟救濟之。查此二案同樣以於我國具一定知名度虛擬角色哆啦 A 夢、OPEN 小將之相關商標排除他商標註冊，而實務判斷重心亦同為爭議之二商標間有無「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞」情事，顯現實務對於商標表彰 (to identify) 商品或服務來源，以與他人商品或服務相區別 (to distinguish)，



此一原始識別功能³⁵³之重視。為確保商標識別功能，當商標權人以外之第三人使用商標，可能造成商品／服務相關消費者混淆而誤認商品／服務之來源，該行為即應禁止之，從而「相關消費者是否會對商品或服務來源產生混淆誤認的可能」之判斷，係商標法最為核心的課題之一³⁵⁴。我國智財局並因此訂有「混淆誤認之虞審查基準」以供審理案件參酌，其中綜合參酌國內外案例所提及之相關因素，所列之八項判斷有無混淆誤認之虞之參考因素：1. 商標識別性之強弱、2. 商標是否近似暨其近似之程度、3. 商品／服務是否類似暨其類似之程度、4. 先權利人多角化經營之情形、5. 實際混淆誤認之情事、6. 相關消費者對各商標熟悉之程度、7. 系爭商標之申請人是否善意、8. 其他混淆誤認之因素，廣為實務所採納，並依個別案情及所涉條款之立法意旨不同，而異其個別因素參酌之程度強弱³⁵⁵。

2. 虛擬角色與商標之連結

進一步檢視小叮噹案及 OPEN 小將案中，虛擬角色商標本身之異同處及法院論證過程。於小叮噹案中，哆啦 A 夢角色已然發展為視聽角色，而哆啦 A 夢商標則係由角色名稱「小叮噹、哆啦 A 夢、Doraemon、ドラえもん」文字，以及角色圖樣結合而成。法院在進行小叮噹商標及哆啦 A 夢商標二者間有無混淆誤認之虞之各因素判斷時，慮及我國消費者對中文結合外文或圖形之商標，極易以商標圖樣中所熟識之中文字樣作為主要識別部分，進而對該商標予以認識及唱呼，從而法院對於「兩商標本身之近似程度」限縮於「小叮噹」文字的觀察，並未直接將哆啦 A 夢商標作為虛擬角色哆啦 A 夢視之；惟於「商標識別性」及「相關消費者對商標的熟悉程度」方面，則大幅參酌了哆啦 A 夢角色於我國的發展沿革與著名程度，係更為立體地以其整體角色形象作為觀察對象，而不侷限於「小叮噹」文字層面。

OPEN 小將案中，OPEN 小將角色亦已然發展為視聽角色，而 OPEN 小將商標則係以設計過的純英文字母組成，並無 OPEN 小將角色圖樣。法院在進行

³⁵³ 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著），前揭註 106，頁 9-10。

³⁵⁴ 經濟部智慧財產局（2021），《混淆誤認之虞審查基準》（中華民國 110 年 10 月 27 日經濟部經授智字第 11020030911 號令修正發布，110 年 10 月 27 日生效），頁 1。

³⁵⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註 354，頁 3-4。

OPENCHAIN 商標及 OPEN 小將商標二者間有無混淆誤認之虞之各因素判斷時，於「商標是否近似暨其近似之程度」上有認知到「據爭商標之『Chan』外文本身並無特定意義，係表達原告旗下『OPEN 小將』卡通角色暱稱之音譯」，並且於「相關消費者對各商標熟悉之程度」亦檢視原告統一超商提出之 OPEN 小將角色資料，惟法院分析該 OPEN 小將商標與 OPEN 小將角色之使用方式後，認定統一超商主要使用「OPEN 小將」文字及角色圖案於產品或各類行銷活動中，從而，消費者似無法將 OPEN 小將商標與 OPEN 小將角色或日文「ちやん」產生聯想，難認消費者對該角色之熟悉程度可作為對 OPEN 小將商標熟悉程度之證明，故虛擬角色及該角色名稱之商標應區別視之。

衡諸兩案中分別與虛擬角色有關之註冊商標，哆啦 A 夢商標為包含角色名稱及角色圖像的聯合式商標，OPEN 小將商標則為字體略經設計之文字商標，且所註冊之英文單字「OPEN-Chan」亦非我國消費者慣常指稱 OPEN 小將角色之語言及表達文字。由此可推知，智財法院將虛擬角色相關資訊納入虛擬角色商標案件考量與否，亦即虛擬角色與其商標之連結可能性，其關鍵因素似在於相關消費者接觸該角色商標時，能否連結到角色本身，並且此連結之檢驗將考量該商標本身的呈現內容及形式，以及相關消費者的意識，包含對角色的認知、所習慣使用的稱呼方式等。進步論之，虛擬角色可能被納入商標權考量之範圍，在此二案中及於「商標識別性」及「相關消費者對各商標熟悉之程度」之判斷，而在「商標是否近似暨其近似之程度」上，法院於小叮噹案僅檢視小叮噹商標及哆啦 A 夢商標之相同處「小叮噹」文字，而未考量哆啦 A 夢商標作為一聯合式商標，其一同註冊之英文名稱、日文名稱、角色圖樣，甚至是角色本身之整體形象；在 OPEN 小將案中，法院於 OPENCHAIN 商標及 OPEN 小將商標之文字比較上，則稍加說明了各自商標文字之寓意，藉由連結 OPEN 小將角色與該文字商標，以對爭議之二文字商標進行觀念上的區辨。

此類對於商標本身之判斷範圍，限制於商標註冊內容及爭議商標間相同處，並對於商標識別性或消費者熟悉程度之判斷範圍，一併考量註冊商標所指涉之虛擬

角色之判斷模式，實於 2009 年間數個 SNOOPY 商標異議案件³⁵⁶早已出現。該數判決係緣於台灣嬌娃有限公司（下稱嬌娃）註冊「寶貝史奴比及圖」商標（下稱史奴比商標）於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 3 類之「動物化粧品、動物用洗滌劑、貓狗用沐浴精、貓狗用潔毛劑、動物用潔毛劑、動物用非藥性化粧品……」、同條所定商品及服務分類表第 18 類之「寵物狗用背袋、手提袋、登山袋、傘、寵物衣服、繫狗皮帶、狗鞋、小勒韁、馬用護膝……」等數類與寵物用品有關之商品類別，惟皆因美商聯合圖片企業公司以 SNOOPY 角色，即美國漫畫家查爾斯・舒茲（Charles M. Schulz）於 1950 年《花生漫畫》（Peanuts）中所創造之白色小獵犬角色，其相關諸商標（下稱 SNOOPY 商標）作為據以異議商標，提起異議而遭智財局予以商標註冊撤銷之處分，嗣後嬌娃再提起訴願未果，因而依所欲註冊之各商品及服務分類提起數訴訟救濟之。

檢視判決內容，法院於前述諸判決中皆採取類似的論述方式，即對於混淆誤認因素中，「商標本身」之判斷上，排除系爭「寶貝史奴比及圖」商標識別性較低之「寶貝」部分及其所搭配之二嬰兒上半身圖形，並認定史奴比商標與 SNOOPY 商標於實際交易連貫唱呼之際，予相關消費者印象之主要識別部分仍為中文部分，又前者之「史奴比」及後者之「史努比」讀音相近，易予人有同一或系列商標之聯想，故兩者自屬構成近似之商標。其次，於「商標識別性」之判斷上，法院則是大幅著墨 SNOOPY 角色之誕生及發展、遍布全球之各類宣傳活動，以及各式各樣的周邊商品及服務授權，以此論證 SNOOPY 商標已為我國相關事業或消費者所普遍知悉，並臻著名，予消費者印象極為深刻，故識別性極高。是以，此系列案件除呈現我國實務上對虛擬角色商標慣常判斷模式外，更突顯了「角色商標識別性」於影響角色商標範圍之重要地位。

3. 虛擬角色商標之調整方向

再以虛擬角色為主體進行思考，哆啦 A 夢商標係採同時以文字及圖樣並陳的

³⁵⁶ 參照：智慧財產法院 98 年度行商訴字第 152、159、162、163、164、192、195、196、197、207 號民事判決。

方式，較為完整的呈現哆啦 A 夢角色資訊，而 OPEN 小將商標以與 OPEN 小將角色之音譯英文文字進行註冊，致使法院認定角色商標及虛擬角色之連結度不足，進而無法發揮以商標註冊保護其 OPEN 小將角色之功能。由此顯見，虛擬角色權利人若欲藉由註冊虛擬角色為商標，以發展相關商業業務，則於商標註冊之際應盡可能呈現角色之各面向資訊，諸如常用名稱、視覺外觀等，以利於日後商標爭議之處理。

其次，或許是受限於案件脈絡，我國法院於小叮噹案及 OPEN 小將案判斷角色商標時，係以商標註冊內容為核心，進行文字內容或圖像內容之比較分析，虛擬角色本身則作為輔助論述之用，或是側重於「商標使用」之內涵分析，而將虛擬角色發展狀況及角色商標分別視之，並未如美國法案例將虛擬角色相關之商標視為「角色商標」(character trademark)，進而直接討論角色之發展沿革、外觀呈現、個性描述等，此亦呈現出兩國對於角色商標相異之處理方式及思考態度。

第二款 未註冊商標

第一目 商標法

1. Hello Kitty 變身系列 v. 松古柏案³⁵⁷

(1) 案例事實

本案係與知名虛擬角色 Hello Kitty，及其變身系列相關之商標異議事件。原告日商・三麗鷗股份有限公司(下稱三麗鷗公司)以參加人松古柏企業有限公司之「松古柏企業有限公司標章(一)」商標(下稱松古柏商標，見表五)有違當時商標法第 23 條第 1 項第 10 款、第 12 款、第 13 款及第 14 款(現行商標法第 30 條第 1 項第 7 款、第 11 款、第 10 款及第 13 款)而向智財局提出異議，並經智財局認定該商標有違 2003 年商標法修正前之商標法第 37 條第 7 款「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」，以及修正後第 23 條第 1 項第 12 款「相

³⁵⁷ 臺北高等行政法院 94 年度訴字第 2396 號判決、最高行政法院 97 年度判字第 858 號判決。



同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」之規定，故為松古柏商標註冊應予撤銷之處分。隨後，參加人不服該處分而向本案被告經濟部提起訴願，並經經濟部為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，而三麗鷗公司亦對該訴願決定不服，遂向法院提起行政訴訟。

三麗鷗公司主張據以異議之「HELLO KITTY & DEVICE」商標（下稱 HELLO KITTY 商標，見表六），以及「HELLO KITTY」變身系列圖形諸如「草莓 KITTY」（下稱草莓 KITTY），係著名商標，且松古柏商標與 HELLO KITTY 商標及草莓 KITTY 二商標構成近似，有致公眾混淆誤認之虞。首先，HELLO KITTY 變身系列圖形係保留 HELLO KITTY 之重要特徵，亦即臉是稍扁之橢圓形、沒有嘴巴、眼睛是長橢圓形、鼻子是橫橢圓形、左右各三根不平行之放射狀鬍鬚，並為之增添新設計而產出水果系列、動物造型系列、十二生肖系列等。三麗鷗公司認為，綜觀 HELLO KITTY 及 HELLO KITTY 變身系列圖形之設計緣由、外觀及在市場的實際情形，二者實密不可分；在消費者的認知當中，二者是無法割裂的。從而，判斷商標有無致消費者混淆誤認之虞時，不宜將 HELLO KITTY 商標與草莓 KITTY 予以割裂觀察，進而各別進行松古柏商標與 HELLO KITTY 商標、松古柏商標與草莓 KITTY 此兩組商標是否構成近似之判斷；實應將 HELLO KITTY 商標與草莓 KITTY 予以合併觀察，再與松古柏商標進行是否構成近似之判斷。蓋如同智財局之原處分所認定，HELLO KITTY 商標及草莓 KITTY 具有「主體上的同一性」，此乃反映市場上的實際情形及消費者的實際認知。

其次，HELLO KITTY 變身系列圖形之知名度可謂係源自於 HELLO KITTY，例如當消費者見到草莓 KITTY，即會聯想到 HELLO KITTY；在消費者的認知裡，是 HELLO KITTY 與其變身系列共同組成了著名的 KITTY 家族，而其相關商品來源均來自三麗鷗公司。再者，針對訴願決定之指摘，三麗鷗公司認為不同姿態或不同裝扮之 HELLO KITTY 都保持相同的臉部特徵，此特徵使消費者一望即知其為 HELLO KITTY，亦更容易誤以為具有 HELLO KITTY 特徵之松古柏商標為 HELLO

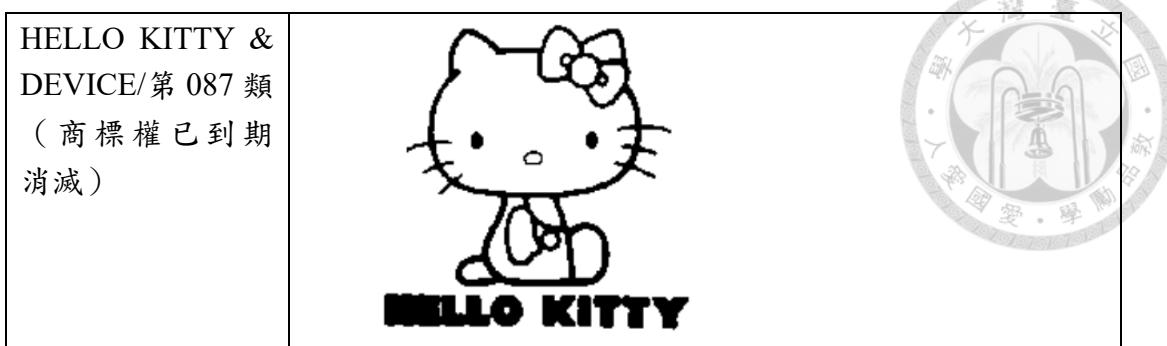
KITTY 變身系列之一，進而產生混淆誤認，故反對訴願決定以臉部所占面積比例大小作為認定商標近似與否之判斷方式。另，變身系列圖形實已超越一般裝飾圖案之層次，而具有表彰商品來源的特性，應屬商標，況商標法亦未限定一家公司僅能有單一或複數個商標，甚或限制其不得以行銷手法來延續角色（Character）商標之生命。

被告智財局則主張，三麗鷗公司所言將 HELLO KITTY 商標及草莓 KITTY 組合觀察，以與松古柏商標比對判斷是否近似之方式，於理論及實務皆有所不合。其次，HELLO KITTY 變身系列圖形亦未符合商標使用之要求，自三麗鷗公司之商品型錄中，印有 HELLO KITTY 變身系列圖形之鑰匙圈飾物、收集卡或玩偶等商品觀之，該等圖形係為玩偶本身之造型，或該等商品之裝飾圖案。從而，依相關消費者之認知，其呈現方式應僅屬印製 HELLO KITTY 變身系列圖形之商品，乃 HELLO KITTY 變身系列商品化之方式，尚難謂草莓 KITTY 或 HELLO KITTY 變身系列圖形即係作為商標使用；退步言之，從三麗鷗公司所提出之證據亦不足以論證草莓 KITTY 為著名商標，蓋商標是否著名自應逐一認定，不可逕援用 HELLO KITTY 商標之著名程度。

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
松古柏企業有限公司標章(一)/第 011 類（商標權已到期消滅）	 A stylized logo of Hello Kitty's head and body, shaped like a strawberry. The top half is red with white seeds, and the bottom half is white with a green stem and a small bow. The character has large, expressive black eyes and a small smile.

表五：松古柏商標

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣



表六：HELLO KITTY 商標

(2) 法院判決

對於本案之爭議商標，法院採取 HELLO KITTY 商標及其變身系列圖形應分別判斷之見解，其認為同一商標權圖樣內容應以維持前後持續同一為必要，而衍生造型所產生圖樣，則屬另件商標權判斷問題，自應逐件依其使用證據判斷是否作為商標使用，以及該商標是否著名，尚不能以原版造型商標已臻著名，即推論其衍生圖樣係作為商標使用或亦屬著名商標，以免過度擴張對於商標及著名商標之保護範疇。從而，草莓 KITTY 是否合於商標使用態樣、是否已臻著名，仍應以草莓 KITTY 使用之相關證據加以判斷，自不應比附援引 HELLO KITTY 商標之使用情形。

查本案中，依三麗鷗公司所提之草莓 KITTY 相關證據資料，其有為吊飾造型、有為立姿、有為坐姿等多樣姿態而與草莓 KITTY 圖樣未盡相同，不符前述商標圖樣之使用應維持其先後同一性之原則，且該等資料亦顯示三麗鷗公司主要仍將草莓 KITTY 造型之吊飾、玩偶本身作為商品行銷，並非以草莓 KITTY 作為商標而促銷特定商品。故而，實難遽予認定三麗鷗公司確有將草莓 KITTY 或 HELLO KITTY 變身系列圖形作為商標，並廣泛使用於其所產製之各類商品上，更遑論草莓 KITTY 是否已屬著名商標及有無致使消費者混淆誤認之問題。再者，松古柏商標與 HELLO KITTY 商標二者相較，僅有眼睛與鼻子部分神似，然臉部所佔各該整體圖樣之比例相當有限，於異時異地隔離觀察，並以具有普通知識經驗之消費者購買時施以普通所用之注意，實不難區辨二者之差異，尚難謂構成近似商標。從而，法院認為訴願決定於法並無違誤，三麗鷗公司主張為無理由，應予駁回。

而後三麗鷗公司再上訴至最高法院，惟最高法院亦肯認臺北高等行政法院之見解，從而認為本件上訴為無理由。除此之外，最高法院亦指出，三麗鷗公司據以異議之法律依據，即 2003 年修正前商標法第 37 條第 7 款及第 12 款（修正後商標法第 23 條第 1 項第 12 款及第 13 款），均以商標近似之結果致相關消費者產生混淆誤認之虞為要件，而消費者是否會誤認二商標為同一商標，或誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，甚或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，此均屬混淆誤認之虞之類型。從而，原處分機關應綜合各項混淆誤認之虞參酌因素間之互動關係，以判斷爭議商標間是否具混淆誤認之虞，不應以單一近似因素作為判斷依據。姑且不論草莓 KITTY 究作為商標使用或促銷商品使用，本案中 HELLO KITTY 商標經三麗鷗公司廣泛使用，實已成為一般消費大眾所熟知之著名商標，則單就 HELLO KITTY 商標及松古柏商標二者進行判斷，相關消費者是否會誤認二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，尚須審慎判斷。申論之，著名商標乃商標權人投入大量金錢、精力與時間之成果，基於保護著名商標權人所耗費的心血，自應避免他人任意攀附著名商標；況人類之創意無限，於各類圖形均有無窮表現空間，觀諸 HELLO KITTY 商標及松古柏商標之商標圖樣竟具有相似之臉部特徵設計，則松古柏企業有限公司是否善意，實有待斟酌。

2. 小 8 案³⁵⁸

（1）案例事實

本案為「小 8」角色相關之商標異議事件。原告為一家販售地瓜球的攤商（下稱攤商），2018 年時申請註冊「小 8」文字商標（下稱小 8 文字商標，見表七），指定使用於當時商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 30 類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅等」商品，惟嗣後本案參加人美食達人股份有限公司（下稱美食達人）以其先使用該商標，主張小 8 文字商標之註冊有違商標

³⁵⁸ 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決。

法第 30 條第 1 項第 11 款、第 12 款規定，而提起商標異議。經被本案被告智財局審查後，其認定小 8 文字商標有違商標法第 30 條第 1 項第 12 款，而為商標註冊應予撤銷之處分，嗣後攤商不服該處分而提起訴願，並遭經濟部駁回，故提起本訴訟救濟。

本案之核心爭點係美食達人是否於原告申請註冊小 8 文字商標前，即已先使用該商標。攤商主張美食達人並未將小 8 文字作為商標使用，查美食達人擁有咖啡連鎖品牌「85 度 C」，並於 2013 至 2014 年間，設計並推出名為「小 8」之虛擬角色，並以「小 8 之公仔」之名稱，將角色圖像註冊為商標（下稱小 8 圖形商標，見表八），指定使用於第 16 類「咖啡濾紙、面紙、紙巾、餐巾等」商品及第 28 類「玩具面具、氣球、玩偶、玩具公仔、布偶、玩具娃娃、充氣玩具等」商品。惟小 8 文字並非美食達人註冊之小 8 圖形商標範圍，該商標所指定使用之商品或服務類別亦與小 8 文字商標有別，足徵美食達人無意將小 8 文字作為商標使用，或至少無意使用於第 30 類商品。其次，觀察美食達人提出之諸多證據，「小 8」係指稱小 8 公仔或對其產品外觀之描述，並無任何美食達人將小 8 文字及商品結合使用之證據，且小 8 文字描述多與其著名之「85 度 C」或「85°C」商標同時存在，面對此種呈現方式，相關消費者僅會將小 8 公仔及衍生產品理解為 85 度 C 咖啡店整體包裝之一環，而不會將小 8 文字理解為商標。

智財局及美食達人則指出，美食達人係發想自連鎖便利商店「7-11」之暱稱「小 7」，進而取「85 度 C」字首設計出「小 8」及其圖像，並自 2013 年起使用小 8 文字宣傳其餐飲服務及相關產品，諸如：推出小 8 磁鐵、徽章等以小 8 為名之周邊商品，以及小 8 推薦商品、小 8 午茶、小 8 造型蛋糕等餐食等，給予相關消費者產生「小 8」與「85 度 C」、「85°C」品牌高度結合及聯想之深刻印象，已使小 8 文字成為相關消費者辨認及識別商品或服務來源為 85 度 C 系列之商標。其次，小 8 文字與餐飲服務無直接關聯性，消費者會直接將其視為指示及區別商品或服務來源之標識，其應具相當之識別性。再者，衡酌美食達人關係企業經營全國知名之「85 度 C」連鎖咖啡烘焙專賣店，長期販售咖啡、糕餅等，且美食達人所使用之商品類



別與攤商指定使用之第 30 類商品相近，攤商對於美食達人有先使用小 8 文字商標之事實，實難諉為不知，故而其亦應有搶註之嫌。

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
小 8/第 30 類	

表七：小 8 文字商標

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
小 8 之公仔/第 16、28 類	

表八：小 8 圖形商標

(2) 法院判決

法院表示商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標之權利救濟機會，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無該規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第 5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院 105 年度判字第 394 號判決參照）。因而，小 8 文字商標註冊有無違反商標法第 30 條第 1 項第 12 款先使用規定，需符合以下要件：（一）系爭商標與他人先使用之商標構成相同或近似。（二）據爭商標使用之商品或服務與系爭商標指定使用商品或服務同一或類似。（三）申請人因與他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在。（四）未經他人同意申請註冊等要件外，尚須申請人具有仿襲之意圖。

法院認為，小 8 文字商標與美食達人主張先使用之小 8 文字相同，且所使用商品之類似，惟美食達人未將該文字作為商標使用。蓋美食達人所提出的報導資料、照片、型錄等證據均仍以 85 度 C 為主要行銷目的，並非行銷小 8 文字之相關訊息或資料，其僅以極小篇幅提及小 8 文字，且該文字係作為餐點名稱之一部分，或係美食達人於介紹其旗下品牌「85 度 C」推出之新商品，亦即以「小 8」作為新商品名稱。從而，自一般商業交易過程觀之，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定小 8 文字有作為商標使用之論據，自無法作為先使用之證據資料。

另關於攤商是否知悉他人商標存在且意圖仿襲而申請註冊一事，本件實無證據證明之。蓋攤商及美食達人之販售形式並不相同，前者為油炸地瓜球攤商，後者為販售咖啡及餐食之連鎖咖啡店，難認屬競爭同業關係。其次，美食達人所提出之小 8 文字使用證據多係發生於 2013 至 2015 年間，與攤商於 2018 年申請註冊系爭商標相較，二者已相距逾三年，尚難認美食達人有持續使用小 8 文字，亦無從認定小 8 文字於系爭商標申請日前，即已為相關消費者或為其競爭同業所知悉，進而論證攤商係惡意搶註小 8 文字商標。是以，系爭商標並無商標法第 30 條第 1 項第 12 款規定不得註冊之事由，從而，攤商訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

3. 花太郎案³⁵⁹

(1) 案例事實

本案為「花太郎」角色相關之商標異議案件。原告黑松股份有限公司（下稱黑松）主張經營餐廳之參加人（下稱餐廳）以「花太郎」文字商標（下稱花太郎文字商標），指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 35 類之「提供壽司零售服務、提供生魚片零售服務、提供沙拉零售服務；提供食品、飲料零售服務等」服務類別，違反當時商標法第 23 條第 1 項第 14 款（現行商標法第

³⁵⁹ 智慧財產法院 100 年行商訴字第 170 號判決。



30 條第 1 項第 12 款) 之惡意搶註規定，故向智財局提起商標異議。智財局為異議不成立處分後，黑松再向經濟部提起訴願惟仍遭駁回，其不服該處分及訴願結果，故而提起訴訟救濟之。

黑松主張，其於民國 98 年推出「黑松茶花綠茶」產品，並委託廣告公司製作以名為「花太郎」之相撲選手為主角之逗趣廣告影片，大力進行廣告宣傳，且亦將花太郎角色使用於產品包裝、文宣品等，如此廣泛大量地使用，已使花太郎具備高知名度，並已成為相關消費者辨識產品來源之依據，視及「花太郎」即能立刻與黑松產生單一聯想，且其為享有全國知名度之商標，相較於花太郎文字商標僅為我國中部之餐廳名稱，黑松之「花太郎」識別性較強，應受較高之保護。其次，觀察黑色茶花綠茶於各大搜尋網站之檢索結果，皆可見花太郎蹤跡，足徵黑松之茶花綠茶商品之廣告宣傳，均以花太郎角色連結至黑松綠茶之商品品牌形象，縱使花太郎為綠茶廣告中之虛擬人物，然一般大眾對於花太郎之認知，顯係商標型態之使用無疑。再者，餐廳除申請註冊花太郎文字商標之商品或服務類別近似於黑松之綠茶產品外，其於 iPeen 愛評網推出一系列優惠券活動，更以「花太郎不變麻豆，要你變身為美食家」作為促銷口號，此與黑松之花太郎廣告片中，為相關消費者所熟知之廣告臺詞「你想轉行當 model 嗎？」，所傳達之意念相同。顯見餐廳就商標名稱、指定服務內容或促銷策略活動等，均明顯為搶搭黑松之花太郎商標聲譽之便車，況依一般人之社會經驗判斷，餐廳縱非直接知悉原告先使用商標之存在，亦因同業競爭關係而間接知悉黑松之花太郎角色之存在。

智財局及餐廳則主張，自黑松提供之證據資料觀察，「花太郎」僅係原告推出一系列廣告中虛擬之「前相撲選手」人物名稱，其乃藉由扮演花太郎角色者之動態或靜態廣告詞，以促銷黑松之綠茶產品，且花太郎僅約佔其全部廣告內容極微小部分，相關消費者無法自廣告中認知或意識該詞之存在，更無法看到或聽到花太郎一詞，即聯想到黑松之商品。從而，消費者真正認識者係「黑松」商標，「花太郎」文字僅係商品廣告中之人物名稱，不具有表彰商品來源之識別性，尚非作為表彰該綠茶商品來源之標誌，亦非屬商標使用。其次，「花太郎」一詞係日本習見之人名、



店名、電影片名及知名虛擬動漫人物之名稱，原告亦未舉證證明參加人係因契約、地緣、業務往來等關係，而知悉其已先使用花太郎商標。

(2) 法院判決

法院係透過以下標準檢驗本案有無當時商標法第 23 條第 1 項第 14 款（現行商標法第 30 條第 1 項第 12 款）之適用：（一）花太郎文字商標與黑松據以異議之「花太郎」間，兩者有無構成相同或近似；（二）兩者指定或實際使用之商品或服務，是否成立同一或類似；（三）黑松使用「花太郎」名稱，有無符合商標使用要件；（四）餐廳是否因特定關係而知悉原告據以異議之「花太郎」存在。

於餐廳有無先使用「花太郎」文字之判斷上，法院表示黑松之註冊商標為「黑松」，而非其據以異議之「花太郎」，且其廣告所宣傳者為「黑松」商標之商品。從而，依相關消費者之認知，花太郎僅為商品廣告之人物名稱，並非作為表彰該茶花綠茶商品來源之標誌。另，在認定是否構成商標使用，應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性，暨是否足以使相關消費者藉以區別所表彰之商品或服務來源等情綜合認定。然花太郎一詞，於廣告內容佔比甚小，亦從未單獨使用，是相關消費者無法自廣告中認知或意識到花太郎與黑松之商品有關，故其非黑松商品之名稱或表徵。

綜上所述，法院認定黑松使用「花太郎」未符商標使用要件，餐廳亦未因特定關係而知悉據以異議之花太郎存在。從而，依先申請先註冊之原則，花太郎文字商標未違反公告時商標法第 23 條第 1 項第 14 款之不得註冊事由，黑松訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，故應予駁回。

4. 判決簡析

(1) 虛擬角色之原版造型與延伸造型之連結

於 Hello Kitty 變身系列 v. 松古柏案中，可觀察到法院對虛擬角色原版造型及延伸造型之見解，亦即商標法上，一虛擬角色之原版造型及延伸造型應分別視之，不得以角色原版造型商標之發展情形逕論證該角色之延伸造型已構成商標使用，



以及具有相同之消費者認知程度，以免過度擴張商標權保護範圍。惟本文以為，有別於時下將二明顯有別之虛擬角色進行聯名行銷，而將其一角色之外型設計為外罩，附加於另一角色之方式³⁶⁰，本案之Hello Kitty及草莓Kitty間仍存有一定連結，是否一概如法院所述應將二者區分檢視，或可再為審酌。查草莓Kitty之命名明顯係源自Hello Kitty，有「草莓造型版本的Hello Kitty」之意，自外觀亦可發現，其擁有Hello Kitty極具識別性之無嘴臉部特徵及身體比例，實係穿著草莓造型外罩之Hello Kitty。而三麗鷗公司除草莓Kitty外，更陸續推出不同水果造型或其他主題之Hello Kitty延伸造型，其延伸造型之設計一貫採取「保留Hello Kitty本體，並對衣著加以變化」之模式，此穩定之設計模式應已為消費者所認識。從而，以相關消費者之角度觀之，應會認為草莓Kitty本質上即為三麗鷗公司之Hello Kitty，抑或至少與三麗鷗公司之Hello Kitty存在關係企業、授權關係等類似關係。

具體言之，當三麗鷗公司以未註冊之草莓Kitty或Hello Kitty商標作為據爭商標，主張有商標法第30條第1項11款前段「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」之適用時，對於商標之著名程度，以及混淆誤認參酌因素之「商標識別性之強弱」、「相關消費者對各商標熟悉之程度」、「系爭商標之註冊申請是否善意」等因素，應可將Hello Kitty商標、草莓Kitty一併納入考量，諸如：草莓Kitty之本質Hello Kitty商標具備高識別性，亦已廣為我國消費者所知；他人商標採用與草莓Kitty近似程度甚高之草莓外罩設計，則該商標權人於無限設計可能中選擇此種設計方式，其善意與否實有待斟酌。藉由此種將虛擬角色原版造型及與其近似度甚高之延伸造型，適時地相互援用，而一併納入商標本身之著名程度及混淆誤認與否判斷之折衷方式，可避免逕行將角色之不同造型直接連結而過度擴張商標權範圍，甚或抵觸我國商標註冊主義之疑慮，同時亦能促使混淆誤認之判斷合乎角色商標之實際應

³⁶⁰ 例如：將三麗鷗角色外罩於吉伊卡哇角色之玩偶吊飾。參考自：Noah (2025)，〈三麗鷗《吉伊卡哇》聯名開賣！小八貓超萌變身大耳狗、絨毛玩偶&側背包超勸敗〉，《妞新聞》，<https://www.niusnews.com/=P2dy66sy1> (最後瀏覽日：17/7/2025)。



用情形，並呼應相關消費者實際認知，應屬較適合虛擬角色特性之商標彈性調整方向。

(2) 虛擬角色商標之先使用

小 8 案之小 8 角色及花太郎案之花太郎角色皆係於存在一使用多年之註冊商標的情況下，所發展之新角色商標，並同樣於該角色未為商標註冊之際，以商標法第 30 第 1 項第 12 款主張己身已先使用商標，而他人係惡意搶註商標為由，對與其角色商標相關聯之他商標註冊提出異議。進一步分析小 8 案及花太郎案對虛擬角色商標及其商標使用與否之判斷，於小 8 案中，小 8 角色為連鎖咖啡店 85 度 C 所新發展之角色，其具有形狀類似數字 8 的圖像外觀，並被商標權人擬人化使用，亦即以小 8 為名「推薦」旗下諸多新產品或促銷活動，或販售小 8 造型之周邊產品；花太郎案中，花太郎角色係黑松公司為宣傳新產品黑松茶花綠茶而新發展之角色，其曾在數部茶花綠茶之廣告短片中出現，具體呈現方式乃由固定的真人演員飾演一位體型壯碩的相撲選手，並於一系列的產品廣告中，以幽默方式傳達飲用該款綠茶之迅速瘦身功效。從而，就虛擬角色本身呈現樣態觀察，小 8 角色應屬圖像角色類型，而花太郎角色則係視聽角色類型，且後者之描繪程度應較前者稍高。

惟於是否先於他人申請註冊商標使用之判斷上，兩者皆被法院認定未符合「商標使用」之要件，其主要關鍵在於，權利人提出之證據資料未能證明消費者得以認識小 8 或花太郎具有指示商品或服務來源的識別功能，消費者真正用以識別商品來源者仍分別是已使用多時的 85 度 C 及黑松商標。於小 8 案中，小 8 字樣被使用於 85 度 C 二代店轉型及新推出餐食之報導或文字介紹中，例如：「……專為 85 度 C 十週年生日設計的小 8 蛋糕，……本次更以可愛的小 8 為主題，推出經典小 8、甜心馬卡龍、粉紅仲夏等十款杯子蛋糕」法院因而認為小 8 僅為餐點名稱之一部分，並未真正獨立於 85 度 C 商標，亦無參加人美食達人公司所述小 8 文字與 85 度 C 品牌高度結合而予人單一來源獨特識別性之情事；而於花太郎案中，黑松雖具體提出「黑松茶花綠茶」商品之銷售量、銷售金額及廣告宣傳費等相關市場數據，



然法院認為該等資料係以「黑松」商標為名，「花太郎」並非作為表彰該茶花綠茶商品來源之標誌，顯示出於既存商標下，證明新虛擬角色並非附麗於既存商標，並且已合乎商標使用各要件之難度。

對於先使用內涵之闡釋，除應符合商標使用外，我國亦有學者指出，先使用宜符合「真實使用」(actual use) 的要求，蓋此規定係參考自使用主義，乃藉由使用以取得優先權 (priority)³⁶¹，故主張權利者有義務證明其係將商標真實的用於表彰商品或服務之來源，象徵性或臨時性的使用不足以作為取得權利之正當基礎，一如美國實務判決所表明「象徵性銷售或公司內部運輸一般而言尚無法滿足真實使用之要求」(Mere “token” sales or intracompany shipments generally will not satisfy the actual use requirement)³⁶²。查美國實務上判斷此優先權 (priority of use) 時，銷售區域內之銷售數量與金額、顧客數量、銷售之時間分布模式以及銷售之潛在成長性³⁶³皆是法院會納入考量之相關因素；而歐洲普通法院亦表示，在判斷商標是否為真實使用時，必須綜合考慮所有相關事證與情形，評估在相關經濟領域中維護或創造市場規模之商業習慣、商品服務的本質、市場特性、商標使用的規模及頻率等因素，以實在而客觀的證據證明確與足夠的使用³⁶⁴；我國最高行政法院亦表示應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等為事實判斷，並由商標權人提出證據證明之³⁶⁵。

於此二案中，首先就角色塑造面向觀察，小8及花太郎角色似皆不甚完整，而有流於既存商標之短期促銷工具之疑慮，實應進一步加強角色內涵，並逐步強化不使用既存商標、單獨以角色商標進行商品行銷之運用模式，諸如善加利用角色擬人化特性來培養消費者對於角色與商品間的認知及連結度，使新創造之角色成為可

³⁶¹ 王敏詮（2023），〈虛構角色商標權與商標使用—智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號行政判決及 109 年度行商訴字第 119 號行政判決評析〉，《月旦法學雜誌》，332 期，頁 31-42。

³⁶² See, e.g., Blue Bell Inc. v. Farah Mfg. Co., 508 F.2d 1260 (5th Cir. 1975).

³⁶³ Popular Bank v. Banco Popular, 9 F. Supp. 2d 1347, 1354 (citing Sweetarts v. Sunline, Inc., 380 F.2d 923, 929 (8th Cir. 1967)).

³⁶⁴ 許曉芬（2024），〈商標的維權使用——從歐盟普通法院 BIG MAC 案談起〉，《月旦法學教室》，262 期，頁 43-51。

³⁶⁵ 參照：最高行政法院 111 年度上字第 59 號判決。

資識別商品來源之商標，進而創造出既存商標及新角色商標間的差異。其次，於商標使用之證據提出方面，亦宜針對角色商標的真實使用情形，諸如結合小 8 案所提之報導資料，以及花太郎案所提之銷售數據等實際可反映商標於市場應用情形之資料，甚至是進行消費者對該商標認知之市場調查報告，以真實之使用資料充實「角色商標作為表彰商品或服務來源之標誌」之論證，避免商標功能發揮與否流於空泛論述。而法院於進行虛擬角色商標使用之判斷時，除綜合一切客觀事證，亦宜考量虛擬角色商標之特性，亦即其與一般商標靜態標示之方式有別，經常以擬人化、立體化、互動式等模式以行銷商品或服務，該等方式雖不符傳統上對商標之既定印象，惟不可斷然認定其即非商標使用，仍宜就實際上消費者是否認知該角色商標發揮商標識別功能而定。

(3) 未註冊之虛擬角色適用公平法之可能性

於花太郎案中，黑松曾以餐廳於網站上使用「麻豆」(model 之音譯) 及「美食家」等具有對比效果之宣傳促銷口號，論證餐廳已知悉黑松先使用「花太郎」為角色名稱，進而藉由搶先註冊花太郎文字商標以搶搭該商標商譽之便車。惟此部分法院係採納餐廳所述，亦即日本地區已先於黑松使用「花太郎」一詞於店名或人名中，其為避免因仿效日本動漫角色名稱「山田花太郎」而產生爭議，故擷取「花太郎」作為店名，且其亦不知悉黑松製作之「花太郎」廣告。從而，法院認為黑松之指摘僅為主觀臆測之詞，尚需提供餐廳有因契約、地緣、業務往來等關係，知悉其商標存在，意圖仿襲而申請註冊之證據資料。

實則，針對本件黑松以未註冊且未達著名程度之花太郎角色名稱主張他人攀附其商譽一事，在我國法下較趨近公平交易法第 25 條顯失公平行為中「榨取他人努力成果」之範疇，其可就餐廳之行為係「足以影響交易秩序之顯失公平之行為」再為深入論證。申言之，我國商標法雖於 2003 及 2012 年修法擴大註冊保護範圍，將保護客體自文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，擴大為以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成的任何具有識別



性之標識，然商標法保護範圍仍未及於未註冊的表徵，故尚需另尋公平交易法第 21 條不實陳述、第 22 條仿冒，及第 25 條補充規定等保護途徑。此基於商標註冊與否之二分保護途徑與美國蘭哈姆法同時保護註冊商標及未註冊表徵，並融入不公平競爭之概念有別，對於兩者之保護範圍異同，以及我國法對表徵保護規範之分析，本文將再於後續章節說明之。

第二目 公平交易法

1. Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案³⁶⁶

(1) 案例事實

本案係與 HELLO KITTY 變身系列有關之公平法爭議事件，最初係原告日商三麗鷗股份有限公司（下稱三麗鷗公司）主張被告松林紙品實業有限公司（下稱松林公司）之各式「帽子家族寶貝熊」圖案（下稱寶貝熊）抄襲其「HELLO KITTY」變身系列（下稱 HELLO KITTY 變身系列）商品外觀，並對外授權他人使用，以收取權利金報酬，乃榨取原告之努力成果，而有當時公平法第 20 條、第 24 條（現行公平法第 22 條及同法第 25 條）之適用。

三麗鷗公司主張，其以原始坐姿 HELLO KITTY（右額裝飾蝴蝶結，著單色背心）為基礎，陸續推出花格子布系列、美人魚造型、小蜜蜂造型等諸多 HELLO KITTY 變身系列，並與知名速食業者合作推出聯名商品，吸引 Kitty 迷爭相搶購。該等系列係三麗鷗公司運用 KITTY 原有之廣泛知名度，使消費者根據臉部特徵而將之與「凱蒂貓」、「三麗鷗公司」產生聯想，故已具備當時公平法第 20 條表徵所需之識別性；次將寶貝熊之主要人物「草莓娃娃」，與 HELLO KITTY 變身系列之頭戴草莓帽之「草莓 KITTY」相較，二者臉部造型特點相彷，且均頭戴圓帽，帽上頂端並同樣搭配樹葉圖形作為裝飾，整體構圖予人印象極為相似，異時異地

³⁶⁶ 臺灣新北地方法院 89 年度訴字第 1534 號民事判決、臺灣高等法院 92 年度上字第 740 號民事判決、最高法院 94 年度台上字第 1416 號民事判決（最高法院認定原審未依涉外民事法律適用法之規定確定其準據法，因而將原判決廢棄，發回臺灣高等法院）、臺灣高等法院 94 年度上更(一)字第 99 號民事判決。



隔離觀察，難謂無使人產生混淆誤認之虞，故有當時公平法第 20 條之適用。其次，三麗鷗公司亦主張松林公司之寶貝熊係抄襲 HELLO KITTY 變身系列，按公平會公平交易法第二十條原則十六「抄襲他人商品或服務之外觀，積極榨取他人努力成果，對競爭者顯失公平，足以影響交易秩序情形，於未符合公平法第二十條規定之構成要件時，得以違反公平法第二十四條規定處理」故其行為有當時公平法第 24 條之適用。再者，三麗鷗公司主張寶貝熊不具備原創性，蓋早於松林公司將之公開使用之前，三麗鷗公司之各類中、日文刊物型錄即已揭示 HELLO KITTY 變身系列，且松林公司提出之各項證明文書真實性皆尚待確認，故其並不享有美術著作權。

松林公司則主張，著作權所須之原創性，乃相對的、比較的觀念，亦即著作人獨立創作，而非抄襲自他人之著作即可，不須具有新奇性，從而其寶貝熊乃受著作權保護之著作，其販售寶貝熊相關產品之行為亦屬著作權之正當行使，按公平法第 45 條不受公平法所拘束，故無公平法第 20 條及同法第 24 條之適用。次查 HELLO KITTY 變身系列下列特徵：臉部為白色之扁橢圓形、黑色長橢圓形之眼睛、黃色之橫橢圓型鼻子，沒有嘴巴，實乃頻繁見於坊間卡通人物造型，松林公司自不可逕將前揭卡通人物之構圖筆法壟斷稱為自己所有；況比對寶貝熊及 HELLO KITTY 原始美術著作、登記商標圖樣及變身系列造型，二者並不相似，且松林公司於各通路亦皆以「帽子家族寶貝熊」名義行銷，實積極甄別彼我商品外觀之表徵。再者，觀諸 HELLO KITTY 變身系列之使用方式，係臺灣麥當勞公司於民國 88 年間以贈送 HELLO KITTY 玩偶促銷方式出現，未曾與 HELLO KITTY 商標圖案等標示結合或將三麗鷗公司標示刊登，故消費者難以辨識該娃娃源自三麗鷗公司而具備商品表徵地位，其應僅係 HELLO KITTY 商標立體化或所衍生之造型。

(2) 法院判決

由於本案原告日商三麗鷗公司為外國法人，具有涉外因素，法院先於程序上確認本案之準據法為中華民國法律。次於實體部分，法院則區分公平法第 22 條及同法第 24 條分別判斷之。

就前者而言，該條所謂「表徵」，係指事業用以區別彼我商品的特徵，亦即該特徵足以彰顯其商品來源，使相關事業或消費者視及該特徵，即可立即聯想到該商品係由何事業所產製；如該特徵僅為交易上事業就商品名稱、內容、用法或其他相關事項所為之表示，而不足以作為相關事業或消費者辨識商品來源之依據，即非屬表徵。查本案 HELLO KITTY 變身系列以玩偶促銷之方式出現，則消費者是否認知該系列娃娃為三麗鷗公司所生產之商品，即屬有疑；而公平交易委員會鑑定結果，亦認為變身造型娃娃已改變 HELLO KITTY 註冊商標之圖樣，即未與該等商標圖樣等標示結合出現，從而，於未取得表彰該商品由特定事業所出品之識別力前，難與 HELLO KITTY 商標圖樣等同論之，且其於我國媒體曝光度較低，不易被大眾認為是出自一特定來源，無法表彰該商品由特定事業所出品（參照公平交易委員會鑑定意見）。是以，HELLO KITTY 變身系列尚非相關業界及消費大眾所共知之公司商品表徵。

再細究 HELLO KITTY 原創圖、HELLO KITTY 變身系列及寶貝熊之設計，HELLO KITTY 係取「貓」之神韻及意態，寶貝熊則明顯非以「貓」作為創作藍本，故自創作之基本概念而論，二者即有所差異。而 HELLO KITTY 變身系列及寶貝熊造型雖相似，惟就二者之主要部分，亦即商品表徵最顯著、最醒目、最易引起購買者注意之部分觀察，HELLO KITTY 變身系列以 HELLO KITTY 及蝴蝶結為主，寶貝熊則以小熊造型為主，仍存在諸多差異。且經整體觀察結果，二者之黑色豎橢圓形眼睛、黃色橫橢圓形鼻子、無嘴巴之造型，並非構成商品之主要特徵，縱使有近似或相同，一般相關事業及消費者仍可辨別各該造型之差異而無混淆之虞，且松林公司亦未於包裝或商品上，為足使他人混淆之相同或類似之使用。從而，相關消費大眾並無法見諸 HELLO KITTY 之臉部特徵，即得認知有該特徵者必為三麗鷗公司之 HELLO KITTY，自亦無法以之為 HELLO KITTY 之商品表徵，或論斷寶貝熊無作者本身之精神、個性、原創性，凡有該特徵者即係抄襲 HELLO KITTY 圖樣而來，故本案無公平法第 20 條之適用。

次就後者而言，所謂「欺罔」必須其行為有使相當數量之相對人（包括消費者

及競爭對手)在重要事項上有受到誤導之虞；「顯失公平」，則必須行為人與交易相對人之交易行為，及市場上之效能競爭明顯受到侵害。事業以積極行為高度抄襲，或故意引人誤認所銷售商品與被攀附者間具有某種關係，而有欺罔或顯失公平之情事，始有公平交易法第 24 條規定之適用。本案松林公司所有、使用、販賣之寶貝熊圖案具有原創性，並未抄襲三麗鷗公司所有之 HELLOKITTY 或 HELLO KITTY 變身系列圖樣，已如前述；松林公司復未於寶貝熊商品上明白標示為 HELLO KITTY，亦無證據足認其有故意攀附三麗鷗公司商品之搭便車行為，從而，松林公司之行為未構成公平交易法第二十四條所規定「影響交易秩序」、「欺罔」、「顯失公平」之要件。

綜上所述，法院認定三麗鷗公司主張松林公司乃抄襲其 HELLO KITTY 變身系列商品外觀，而有致相關消費者混淆誤認之虞，並榨取其努力成果，有違反公平法第 20 條及同法第 24 條之規定云云，皆為無理由。後續三麗鷗公司仍持續提起上訴，惟各審對公平法第 20 條及同法第 24 條之見解皆類似，認定松林公司未有違公平法第 20 條及同法第 24 條之情事。

2. Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案³⁶⁷

(1) 案例事實

本案原告為日商・三麗鷗股份有限公司（下稱三麗鷗公司），其主張被告僑德股份有限公司（下稱僑德公司）之 YOKI 十二生肖圖案、YOKI 十二星座圖案等圖（下稱 YOKI 圖案）抄襲其 HELLO KITTY 變身造型系列（下稱 HELLO KITTY 變身系列），有違當時公平法第 20 條及同法第 24 條之規定（現行公平法第 22 條及 25 條），並按當時公平法第 31、32、34 條（現行公平法第 30、32、33 條）請求損害賠償及侵害人負擔費用，以及將判決書內容登載新聞紙。

三麗鷗公司主張 HELLO KITTY 變身系列沿襲 HELLO KITTY 之臉呈稍扁之

³⁶⁷ 臺灣新北地方法院 90 年度訴字第 1209 號民事判決、臺灣高等法院 96 年度上字第 130 號民事判決、最高法院 97 年台上字第 1671 號民事判決、智慧財產法院 97 年度民公上更(一)字第 1 號判決（調解成立）。

形狀、眼睛為長橢圓形、無嘴巴設計等之主要特徵，如同各式衣著之芭比娃娃，因主要特徵部分相同，即便換穿各式服裝造型，消費者仍可與三麗鷗公司或特定廠商產生聯想，且經其投注心血大力行銷，該系列已然成為著名之商品表徵。而僑德公司之 YOKI 圖案乃抄襲三麗鷗公司之 HELLO KITTY 變身系列，足以使消費者產生混淆，蓋二者之臉部特徵、角色之造型服裝、比例等類似，況貓咪或擬人化之造型變化多端，二者之神韻意匠、特徵、配色、外觀竟均如此雷同，益徵其惡意，從而其行為應已違反公平法第 20 條。

其次，HELLO KITTY 變身系列之完成時間早於僑德公司之 YOKI 圖案，且其公開方式均為僑德公司所可能接觸者，故僑德公司之 YOKI 圖案實係剽竊他人著作，並將之作為自己之創作，難認具有原創性，自非屬著作權法保護標的。從而，僑德公司無法援引公平交易法第 45 條主張其行為係依著作權法正當行使權利。再者，僑德公司之商品縱有標示製造商名稱，惟該標示均為英文或於不顯眼處以小型字體出現，其主要吸引人之圖案乃與 HELLO KITTY 變身系列相同或近似之擬人化造型，顯見其故意凸顯該擬人化人物造型作為行銷手法，藉以榨取三麗鷗公司努力建立之聲譽，此種抄襲他人知名表徵商品外觀之行為，自有公平交易法第 24 條之適用。

僑德公司則主張，三麗鷗公司之 HELLO KITTY 變身系列並未取得商品表徵地位，其行銷方式未將之與「HELLO KITTY」註冊商標圖樣等標示結合出現，則消費者無法對 HELLO KITTY 變身系列娃娃與三麗鷗公司產生任何聯想，在該等系列未取得識別性前，尚難與原註冊登記之 HELLO KITTY 商標圖樣等同論之，參公平會鑑定意見及高等法院 92 年上字第 740 號判決，皆同此見解，故本案實無公平交易法第 20 條規定之適用。

其次，YOKI 圖案美術著作應享有著作權保護，查原創性之意義，僅為著作之創作歸屬於著作人之原因，亦即著作人獨立創作，而非抄襲自他人之著作即可。因此，即使一著作與另一先前著作完全相同，但並非抄襲該先前著作，而係獨立創作之結果，則亦具備原創性而受著作權保護。查 HELLO KITTY 變身系列及 YOKI 圖

案之創作藍本及主要特徵經依一般人普通注意原則、通體觀察、比較主要部分原則、隔離觀察原則等判斷，二者全然不相類似，三麗鷗公司不得逕以二者眼睛、(無)嘴巴等處部分特徵雷同，而認為 YOKI 圖案美術著作無作者本身之精神、個性、原創性，而有抄襲 HELLO KITTY 變身系列之嫌。從而，被告所有生產、製造、銷售及授權 YOKI 圖案相關產品之行為，自屬行使著作權之正當行為，按公平法第 45 條應排除公平交易法之適用。

再者，僑德公司亦未違反公平交易法第 24 條，蓋除前述二者並不相似之情形外，其始終以「YOKI」、「草工坊」名義申請商標登記，並陸續公開發行 YOKI 貼紙及其他文具產品、於雜誌刊登「可愛十二星座『YOKI』造型開放授權募集中」等廣告，以積極甄別彼我商品之不同，故僑德公司並無不當模仿三麗鷗公司之 HELLO KITTY 變身系列之外觀特徵，更無三麗鷗公司所謂榨取他人努力成果之行為或故意攀附之搭便車行為。

(2) 法院判決

本案與 Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案之事實脈絡相當類似，亦同樣涉及公平法第 22 條及同法第 25 條之解釋適用，惟各審級之見解卻出現部分差異，以下分述之。

A. 地方法院判決

一審法院判決認為，以三麗鷗公司與知名速食店合作贈送 HELLO KITTY 玩偶之行銷方式、使用地點以日本為主，以及市場調查報告觀之，難認其已使大眾認為是出自一特定來源，並表彰該商品由特定事業所出品，故 HELLO KITTY 變身系列尚未具備公平法上表徵地位，而無公平法第 20 條之適用。

其次，事業攀附他人聲譽或不當仿襲他人商品外觀，即屬謀取他人努力成果之行為，不符合商業競爭倫理，此種情形縱未違反公平交易法第 20 條之規定，惟對於被仿襲之事業亦造成相當之損害，此違反市場公平競爭機制之行為，仍有同法第 24 條之適用，始足以維護交易秩序及確保市場自由公平競爭。對於商品外觀設計有無違反公平交易法第 24 條之規定，審查重點在於商品整體外觀是否構成高度抄

襲。又判斷是否構成高度抄襲，應就商品整體外觀為通體觀察，並非僅就商品外觀、形狀、顏色各個部分，或僅比對商品局部之商標或中英文說明文字予以割裂觀察比較（最高行政法院 94 年度判字 479 號、94 年度判字第 2032 號判決意旨參照）。

查被告之 YOKI 圖案造型中，「YOKI 十二生肖圖案」之完成時間在三麗鷗公司之「HELLO KITTY 十二生肖變身圖案」公開之後，且各生肖動物之造型、顏色、花紋位置、裝飾品等，亦與 HELLO KITTY 十二生肖變身圖案幾乎相同，從而，YOKI 十二生肖圖案實不具備原創性而不受著作權保護，故僑德公司亦無法主張公平法第 45 條規定。此高度抄襲 HELLO KITTY 十二生肖變身圖案之行為，實屬謀取三麗鷗公司努力成果之行為，不符合商業競爭倫理，對競爭者顯失公平，且足以影響交易秩序，有違公平法第 24 條；而「YOKI 第七代星座版圖案」與「HELLO KITTY 原版造型圖案」或「HELLO KITTY 十二星座變身圖案」相較，二者之主要特徵、創作概念、外觀構圖、設計及顏色搭配皆有所差異，要難認為 YOKI 第七代星座版圖案，係抄襲 HELLO KITTY 原版造型圖案或 HELLO KITTY 十二星座變身圖案所來。且該圖案亦足以表現作者之個性及獨特性，可認為具有原創性，故應得受著作權法之保護，並無違反公平交易法第 24 條規定。

B. 高等法院判決

隨後，兩造皆對一審判決結果提起上訴，而高等法院對於公平法第 20 條之見解與前審見解大致相同，主要差異處係公平法第 24 條之適用與否。

高等法院表示，事業以積極行為高度抄襲，或故意引人誤認所銷售商品與被攀附者間存在某種關係，而有欺罔或顯失公平之情事，始有公平法第 24 條規定之適用；次按公平法第 45 條規定，依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。於經隔離、通體觀察「HELLO KITTY 原版造型圖案」、「YOKI 原版圖案」、「YOKI 圖案」，以及「HELLO KITTY 變身系列」後，法院認為二系列之創作基本概念、外觀特徵，及造型用色皆有不同，消費者僅須施以普通注意，即可分辨二者之差異，是 YOKI 圖案美術著作應具有原創性。縱然二者部分臉部特徵具相似之處，惟考量卡通人物之創作往往以簡單筆觸或基本幾何圖形進

行創作，尚難逕以部分特徵雷同，即認定 YOKI 圖案無作者本身之精神、個性、原創性，而有抄襲 HELLO KITTY 變身系列之嫌。

其次，僑德公司除創作 YOKI 原版圖案外，更陸續創作各類新造型圖案，彼此間互有淵源、脈絡可尋，足徵其具有獨立創作美術著作能力，況僑德公司於其產品標明「YOKI」、「草工坊」、「僑德公司」等字樣，亦足與 HELLO KITTY 變身系列相區別，故消費大眾當無混淆之虞，尚難認僑德公司有違反公平交易法第 24 條規定之情事。

C. 最高法院判決

後續三麗鷗公司再度上訴至最高法院，而最高法院之見解亦再度轉向，其對於本案公平法第 24 條之適用與否，改與一審地方法院之見解較為相近。

首先，對於 YOKI 圖案及 HELLO KITTY 變身系列是否近似而致使消費者混淆誤認，最高法院以最高行政法院九十四年度判字第一一九四號、一三七一號、一五六六號、一五六七號等判決作為參考基礎，該等商標異議判決以 YOKI 第七代星座版圖案之天蠍座、牡羊座、巨蟹座、獅子座商標（下稱 YOKI 星座商標），與 HELLO KITTY 商標、HELLO KITTY 變身造型商標相比較，認定各 YOKI 星座商標與 HELLO KITTY 商標之身體比例及臉部特徵相近，僅頭部裝飾略有差異，經異時異地隔離觀察，二者於外觀及觀念上易使人產生係同一系列商標之聯想，而有致混淆誤認之虞，應屬構成近似之商標。從而，最高法院認定三麗鷗公司主張「YOKI 十二星座圖」與其「HELLO KITTY 變身系列」構成近似，足使消費者產生混淆，似非無據；而「YOKI 第五代生肖版」與「HELLO KITTY 變身系列」之主要差異係鬍鬚及額頭之點綴物，則消費者是否能辨識此細微差異，亦尚非無疑。從而，YOKI 圖案是否高度抄襲 HELLO KITTY 原版造型圖案及 HELLO KITTY 變身系列而具有實質上近似，尚需進一步推求。

其次，僑德公司主張其具有 YOKI 圖案之著作權，然著作權人所享之著作權係屬私權，是以，同其他一般私權之權利人，著作權人對其著作權之存在應負舉證責任，亦即於訴訟上至少須證明下列事項：（一）著作人身分，藉以證明該著作確係

主張權利人所創作，此涉及著作人是否有創作能力、是否有充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力、是否能提出創作過程文件等。(二)著作完成時間，以著作之起始點，決定法律適用準據，確定是否受著作權法保護。(三)係獨立創作，非抄襲，藉以審認著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作。查僑德公司對前述事項均未為具體舉證，尤其其設計師創作時是否接觸參考 HELLO KITTY 變身系列圖案，進而影響其原創性，實非無疑。

申論之，倘若僑德公司之 YOKI 圖案未具著作之原創性，而其產製之 YOKI 十二生肖圖案、YOKI 十二星座圖案商品，又與三麗鷗公司之 HELLO KITTY 變身系列娃娃主要或最大特徵無何差異，則其有無攀附 HELLO KITTY 商品而行銷之情事，以及 YOKI 圖案美術著作產品標明有「YOKI」、「草工坊」、「僑德公司」等字樣，是否即非構成足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而可排除公平法第 24 條之適用？皆須進一步研求。綜上所述，最高法院認為原審有未詳予推求之處，故本件上訴為有理由。

最終，本案經調解成立，歷時多年之訴訟終落下帷幕。

3. 判決簡析

(1) 公平法第 22 條表徵識別性之要求

Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案及 Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案皆係三麗鷗公司之 Hello Kitty 變身系列以公平法進行救濟之情形，並皆以公平法第 22 條及同法第 25 條為主張基礎。首先，於公平法第 22 條表徵仿冒規定之適用上，與適用商標法規範時所面臨之難題相同，未註冊虛擬角色表徵需克服「識別性」之挑戰。於前述二案中，Hello Kitty 變身系列皆被法院認定其使用方式不足以使消費者認識其為表徵商品或服務來源之標識，故非屬公平法所稱「表徵」。惟如同本文先前於「虛擬角色之原版造型與延伸造型之連結」所述，本文以為 Hello Kitty 變身系列作為 Hello Kitty 原版造型之延伸，其仍具備原版造型之重要特徵，本質上係為特定主題裝扮之 Hello Kitty。從而，同一虛擬角色之原版造型及延伸造型不應全然割

裂視之，於考量延伸造型之識別性時，仍應視消費者實際認知情形，適度將原版造型之識別性納入參酌為宜。

（2）公平法第 25 條補遺功能之發揮

其次，於公平法第 25 條概括條款之適用上，二案之各審級法院見解則有所分歧。有認為無公平法第 25 條適用者，諸如 Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案之一審判決、Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案之二審判決等，主要係循「Hello Kitty 變身系列與寶貝熊圖案、YOKI 圖案並不類似，消費者可分辨兩者差異，無混淆誤認之可能，且寶貝熊圖案、YOKI 圖案亦具備原創性而應受著作權保護，故無高度抄襲情事」之論述脈絡。相對的，亦有認為有公平法第 25 條適用或存在該條適用可能者，例如：Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案之一審判決著重於 YOKI 圖案公開時點晚於 Hello Kitty 變身系列，且二者之設計極為相似，進而認定僑德公司之行為構成高度抄襲，乃謀取三麗鷗公司努力成果之行為，不符合商業競爭倫理；Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案之三審判決則再進一步要求僑德公司應對其擁有 YOKI 圖案著作權一事負舉證責任，並針對 YOKI 圖案如此近似於 Hello Kitty 變身系列一事提出疑問，要求再就其有無攀附三麗鷗公司之 Hello Kitty 商品而行銷之情事，詳加研求。

針對前述適用情形，本文以為相對於商標法重視兩標識是否相同或近似、所使用商品或服務是否相同或近似，以及是否致生消費者混淆誤認之虞，公平法第 25 條自應充分發揮其維護自由競爭及公平競爭之補遺功能，亦即，公平法第 25 條尤應著重於事業所採取之行為手段是否構成欺罔或顯失公平之不法性判斷³⁶⁸，用以檢視事業是否運用違背真實誠信或背離效能競爭之競爭手段，構成「不公平競爭行為」而應受非難及不法之評價³⁶⁹。於此二案事實脈絡觀之，查二圖案之近似與否雖為判斷有無構成高度抄襲行為之基礎，惟審酌重點仍應非圖案近似之程度是否足

³⁶⁸ 李素華（2021），〈智慧財產權與公平交易法關於產業設計之保護〉，《萬國法律雜誌》，238 期，頁 9。

³⁶⁹ 廖義男，前揭註 307，頁 13。



致消費者產生混淆誤認，而係使用寶貝熊或 YOKI 圖案之事業為何選擇近似於 Hello Kitty 變身系列之設計，其是否有意利用 Hello Kitty 及 Hello Kitty 變身系列之經營成果，藉由攀附其商標或搭便車以獲取利益？從而，本文以為 Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 系列案之一審判決及該案之三審判決之思考方向較能呼應公平法第 25 條之立法目的，亦更為清楚地區分商標法及公平法間之立法目的差異，進而可助於商標法不足之處，適切提供未註冊之虛擬角色商標（表徵）保護。

第二項 虛擬角色商標之商標使用

「虛擬角色商標之商標使用」區分將商標之維權使用及侵權使用兩部分，檢視實務於不同案例脈絡下，係如何認定虛擬角色商標之商標使用與否，並進而思考現行商標使用之判斷方式對虛擬角色商標而言，有何優勢及劣勢，以及可因應產業實務而調整之方向。

第一款 虛擬角色商標之維權使用

第一目 焦糖哥哥商標廢止案³⁷⁰

1. 案例事實

本案為焦糖哥哥角色商標之商標異議案件。原告優視傳播股份有限公司（下稱優視公司）以「焦糖哥哥」文字（下稱焦糖哥哥商標，見表九）註冊於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 41 類「各種書刊雜誌文獻之出版查詢訂閱翻譯；各種書刊雜誌文獻之出版發行……電視育樂節目之策劃製作；音樂會之籌辦、音樂會演奏、歌劇話劇之演出、演藝經紀人」服務，經智財局核准為商標，並展延至 2028 年 12 月 31 日止。而曾飾演焦糖哥哥角色之本案參加人陳嘉行，以商標法第 63 條第 1 項第 2 款「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者」為由申請廢止焦糖哥哥商標，並經本案被告智財局審查後，決議廢止之。優視公司不服該廢止處分，向經濟部提起訴願，惟訴願仍遭駁回，故而提起本訴訟救濟。

³⁷⁰ 智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號判決。

本案之主要爭點為商標權人就焦糖哥哥商標有無維權使用，優視公司列舉其與參加人及參加人之經紀公司間簽訂之演出合作契約書、代理發行契約書、商品合作合約書等，以及參加人扮演「焦糖哥哥」角色參與優視公司製作之MOMO歡樂谷系列、小玩家「香港特輯」、小學pk王、momo親子台等節目或專輯，以及所發行之DVD、CD等商品，並且證明亦於網路上有行銷販售等事實。優視公司指出，使用焦糖哥哥商標作為真人扮演之哥哥、姐姐等角色名稱，以進行該商標所指定之兒童節目及電視育樂節目之主持與表演，此名稱標示及互動模式係商標「兼為角色名稱」之際，所最常見與最合適之方法，更可使相關消費者立即識別服務提供者或服務來源為優視公司，進而將角色名稱與優視公司所製作之節目產生具體連結。同時，安排便於兒童記憶及學習之角色名稱供演出人員扮演，亦可建立收視觀眾對該角色之認同感，進而使收視觀眾因喜愛該角色而持續支持節目製播。以上論證足證原告主觀上基於行銷目的而使用焦糖哥哥商標，客觀上亦使相關消費者將該商標與服務產生具體連結，合乎維權使用之要求。

而智財局及參加人則表示，優視公司與參加人及其經紀公司簽訂之主持人合約書、演出合作契約書、行銷相關商聘之契約書等非焦糖哥哥商標實際使用之直接事證，而系列節目畫面呈現「焦糖哥哥」文字之方式係加註在演出人員臉側，此予相關消費者之認知，無特別顯著性，僅為介紹演出人員名稱之字幕，用以指涉特定個人、對象或角色，並非作為表彰所指定之服務，或指示服務來源之識別標識，故實非商標使用之事證。

商標名稱/商品或服務類別	商標圖樣
焦糖哥哥/第 041 類	

表九：焦糖哥哥商標



2. 法院判決

法院首先說明商標維權使用之要件，次檢討焦糖哥哥商標之商標權人優視公司於參加人申請廢止日前三年內，是否有使用該商標於其所指定之服務類別。按我國商標法第 63 條第 1 項第 2 款之維權使用規範，應考量商標法第 5 條商標使用規定，客觀判斷商標之維權使用，是否對其指定商品或服務範圍內為之，並且需符合真實使用，即商標權人應於商標註冊指定使用之商品或服務上使用，使相關消費者在交易市場，認為該商標為識別商品或區分服務之來源。從而，應綜合考量以下因素進行判斷：(一) 商標權人之主觀意思，係以行銷為目的。(二) 商標權人客觀上將商標用於指定商品或服務，足以使相關消費者認識其為商標。(三) 商標權人應使用整體商標，不得任意分割。(四) 商標權人不得隨意變換或加附記使用，致有誤認為他人商標之虞。(五) 商標應使用於註冊時，所指定之第 41 類服務。(六) 商標註冊後，未使用之期間不得逾三年。

關於商標使用之事證，法院認為優視公司與參加人間的契約僅為當事人間契約關係，尚非商標使用之直接事證；而節目或專輯中使用「焦糖哥哥」文字之方式，僅為介紹主持人／演出人員名稱之字幕，係用以指涉特定個人、對象或角色，無法使相關消費者自節目、活動中認知或意識「焦糖哥哥」文字與焦糖哥哥商標指定之服務項目有關。縱然優視公司主張節目中多個角色名稱，均曾由不同人演繹，然各個角色情況屬當事人談定之合作模式及契約自由原則問題，實與商標維權使用之議題有別。是以，法院認定優視公司所提事證不足以證明焦糖哥哥商標之維權使用，故駁回之。

第二目 判決簡析

1. 真人演繹虛擬角色之商標維權使用

焦糖哥哥案呈現出虛擬角色商標合法註冊後，商標權人如何進行維權使用之難題。虛擬角色名稱為大眾辨識角色之重要方式之一，而當商標權人以角色名稱註



冊商標時，相關消費者即可能僅將該商標文字連結至角色本身，而未能連結至商品或服務之來源，如同本案情形，法院認為消費者認識到由真人演繹之虛擬角色名稱為「焦糖哥哥」，卻未必能認知「焦糖哥哥」為一表彰商品或服務來源係優視公司之商標，故認定商標權人使用該角色商標之方式無法滿足維權使用之要求。則角色商標具體應如何突破此一表彰來源之困境？本案法院雖明確表示角色商標權人與角色扮演者間的契約內容自屬雙方契約關係，無涉商標使用判斷，亦不認同優視公司主張「在角色出場時，搭配向不特定之閱聽大眾展示焦糖哥哥商標為出場角色名稱，使大眾得知悉、識別該節目或表演，係由優視公司所提供之服務，以行銷節目及其所經營之電視台」係符合商業交易習慣之商標使用方式，惟對於虛擬角色商標維權使用之具體判斷標準及考量因素，尚無明確說明。

查識別功能為商標之基礎功能，而於商標使用要件中「足以使相關消費者認識其為商標」亦係維權使用所欲達成之法律效果，此乃維權使用及侵權使用最大區別之處，從而，客觀判斷此要件之達成與否，對商標維權使用尤為重要。本案焦糖哥哥角色係由表演者以特定樣貌及聲音演出，屬於真人飾演之傳統視聽角色類型，而表演過程中角色扮演者之演出及其與閱聽者之互動情形，亦將構成角色內涵形塑之一環。是以，此類型虛擬角色相較於常見之卡通人物型態之虛擬角色，其邊界判定更為複雜，亦更易使消費者將角色名稱及角色本身相連結，而非將之連結商品或服務之提供者，故其使用若欲達成表彰商品或服務來源之功能，實有其難度。對於此現象，本文以為，表演及互動模式既為此類型角色商標使用之特點，則商標權人或可透過表演者於表演過程中，直接說明其商品或服務來源，發揮角色商標動態性、具有生命力之優勢，亦補足其於識別功能上之弱勢。此外亦期待未來法院就角色商標權人應如何「使用角色商標」以符合商標維權使用之判斷標準，或者此標準有無視個案情形調整之可能，諸如：側重於特定產業之商業習慣等，再為詳實說明。

2. 維權使用之商品或服務範圍

自與本案相關之智慧財產法院 109 年度行商訴字第 108 號判決，則可清楚觀



察到法院對「維權使用之商品或服務範圍」之審慎要求。查該案亦為焦糖哥哥商標未使用達三年之商標廢止事件，其與本案之兩造當事人相同，事實脈絡及爭執事項亦類似，主要差異處係所爭執之商標註冊類別有別。對於該案所爭執之焦糖哥哥商標有無維權使用，法院表示，商標使用之商品或服務是否同一，固不受商品及服務分類表拘束，惟仍得為解釋之重要參考。查該商標所指定使用於當時商標法施行細則第 13 條所定商品及服務分類表第 38 類之「電視播送、有線電視播送、無線電視播送、電台廣播、電話通訊傳輸、加值網路之電信傳輸、網際網路之電信連結、線上資訊傳輸等」服務（下稱系爭服務），係指提供該服務的「方式」，即通話、訊息傳遞或聲音影像傳遞，惟原告優視公司所製作的 MOMO 歡樂谷系列節目，乃透過前揭服務所播送之「內容」，故兩者性質顯不相同，況節目中使用焦糖哥哥商標之方式係指稱特定的個人或角色，消費者並不會認知商標權人優視公司是以「焦糖哥哥」來提供系爭服務，故而焦糖哥哥商標之商標使用方式不符合維權使用之要求。

由此可見，我國法院於虛擬角色商標之維權使用判斷上相當審慎，商標權人應明確認知其所註冊之商品／服務指涉之確切內容，而思索如何運用角色商標特性以達成維權使用要件，亦係商標權人維繫其商標權之重要課題。

第二款 虛擬角色商標之侵權使用

第一目 焦糖哥哥商標侵權案³⁷¹

1. 案例事實

本案為焦糖哥哥角色商標之商標侵權爭議。查被告唱戲公司承接桃園燈會表演節目，並安排其旗下藝人陳嘉行先生，即原先於原告優視傳播股份有限公司（下稱優視公司）飾演「焦糖哥哥」兒童節目角色之人，於桃園燈會演出「焦糖哥哥唱跳秀」節目。該節目名稱經刊載於桃園燈會之紙本及網路廣告節目單，以進行宣傳，另於表演過程中，表演者除向觀眾自稱「焦糖哥哥」外，亦配合優視公司之「MOMO

³⁷¹ 智慧財產法院 109 年度民商訴字第 2 號民事判決。



歡樂谷」節目及專輯中所收錄之歌曲播送，表演各該歌曲所搭配之舞蹈動作。由於上述表演節目之廣告宣傳及表演內容，均未經商標權人及著作權人同意或授權，故優視公司分別按著作權法及商標法相關規範向唱戲公司請求損害賠償。

於商標權部分，擁有焦糖哥哥商標之優視公司先位請求權基礎係，唱戲公司參與決定將「焦糖哥哥」用於表演節目名稱，以及安排表演者於表演過程屢次以「焦糖哥哥」自稱，告知觀眾其所表演係 MOMO 親子臺節目中的歌曲，乃刻意將其唱跳表演連結至焦糖哥哥商標所表彰之服務來源，已屬商標使用行為，並導致民眾混淆誤認該表演服務之提供者為優視公司，構成商標法第 68 條第 1 款（現行商標法第 68 條第 1 項第 1 款）之侵權行為，致優視公司受有損害，而前述行為均是林世豪代表唱戲公司執行業務範圍內之職務，爰依商標法第 69 條第 3 項、民法第 184 條第 2 項、第 28 條及公司法第 23 條第 2 項規定，請求唱戲公司連帶賠償。

其次，優視公司之備位請求權基礎則係，唱戲公司為焦糖哥哥商標之使用人（利用人），其未向優視公司取得同意或授權而享有演出之報酬，屬無法律上原因而受有使用（利用）其商標及著作之利益，構成非給付型不當得利，故依民法第 179 條前段規定，應向優視公司返還其利益，且林世豪對於未取得同意或授權乙節具有故意，依民法第 182 條第 2 項規定，應附加利息，一併返還優視公司。

唱戲公司則主張以「焦糖哥哥」稱呼陳嘉行乃表彰表演者藝名及身分之行為，消費者不會混淆誤認該節目為優視公司提供，不構成商標使用，且陳嘉行係以符合商業交易習慣之誠實信用方法表示自己之藝名，屬商標法第 36 條第 1 項第 1 款合理使用，而不受優視公司商標權效力拘束。縱認為其行為屬商標使用，當陳嘉行之姓名權與優視公司自角色所延伸之財產權產生衝突時，仍應以保護陳嘉行之姓名權為優先。

其次，縱認唱戲公司成立侵權行為或不當得利，查優視公司於 2019 年 5 月 13 日前三年內未使用焦糖哥哥商標，且於陳嘉行離開該公司後迄今，亦未聘請他人擔任焦糖哥哥角色，故優視公司並未受有損害。退步言之，若認優視公司受有損害，參酌兩造之合作經驗、扣除優視公司與負責安排及執行該燈會表演內容之彩虹公



司之和解數額等因素，其損害數額亦應較優視公司所請求者為低。

2. 法院判決

法院表示，商標法第 68 條第 1 款規定（現行商標法第 68 條第 1 項第 1 款）之商標使用，使用人須有表彰自己的商品或服務來源的意思，且商標標示之方式，客觀上需足使相關消費者認識其為商標，尚非一經標示於商品包裝或出現於商業文書或廣告之文字、圖樣，即當然構成商標使用。

對於表演節目名稱部分，法院表示被告是否參與名稱決定尚有疑義，再觀諸該節目表之呈現方式，「焦糖哥哥」係用以說明燈會表演節目之名稱，屬於表演節目本身之描述，且「焦糖哥哥」等文字在整體節目中所用字型、字樣大小均與其他文字相同，版面配置並非顯著，尚不足使消費者認知為商標並藉以區別服務來源，故不構成商標使用。而主持人及表演者於表演過程中以「焦糖哥哥」稱呼，諸如「……小朋友、爸爸媽媽，今天帶來了小孩、弟弟妹妹最愛的焦糖哥哥」、「……焦糖哥哥今天有帶禮物要送給小朋友」等，其使用情境在一般消費者之認知，係指陳嘉行個人，故亦非屬商標使用。

從而，唱戲公司之行為不構成商標侵權，無違反商標法第 68 條第 1 款規定情事，優視公司以唱戲公司侵害其焦糖哥哥商標之商標權，無法律上原因受有使用該商標之不當得利等情，所為上開先位侵權行為、備位不當得利之主張均無理由。

第二目 多角色玩偶案³⁷²

1. 案例事實

本案係因金富玩具有限公司（下稱金富公司）負責人基於擅自使用近似註冊商標商標於同一商品之概括犯意，以及意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人

³⁷² 臺灣嘉義地方法院 93 年度訴字第 314 號刑事判決、臺灣高等法院 臺南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決、最高法院 94 年度 台上 字第 6398 號判決、臺灣高等法院 臺南分院 94 年度 上更(一)字第 625 號判決、最高法院 96 年度 台上 字第 3029 號判決、臺灣高等法院 臺南分院 96 年度 上更(二)字第 262 號判決、最高法院 97 年度台上字第 6499 號刑事判決、智慧財產法院 98 年刑智上更(三)字第 2 號刑事判決。

之著作財產權為常業之犯意，自 2002 年起多次向中國廠商購買分別近似於香港商國際影業有限公司、美商聯合圖片企業公司、美商迪士尼企業公司擁有商標權及著作權之虛擬角色 DORAEMON (哆啦 A 夢) 、 SNOOPY (史努比) 、 POOH (小熊維尼) 外觀之玩偶外皮，並由金富公司利用該外皮加工填充泡棉物料，再予縫合為立體玩偶，並販售予不特定人，其侵害前揭虛擬角色之商標權及著作財產權，並以之為常業。本案經國際影業公司、聯合圖片公司 (下稱告訴人) 向警方告訴，並由地方法院檢察官偵查起訴。

2. 法院判決

本案之著作權爭議聚焦於扣案之被告金富公司所稱「俏皮狗」、「頑皮狗」、「粉紅貓」等填充玩具與告訴人之「史努比」、「小熊維尼」及「哆啦 A 夢」等美術著作是否實質近似，以及將平面之美術或圖形著作轉變為立體之形式，係為重製或改作行為。而在商標權部分，法院表示對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，以及有無構成混淆誤認之虞。查商標使用係指辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者；若係用作「主要為功能性」之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標使用。查扣案玩具與「史努比」、「哆啦 A 夢」、「小熊維尼」商標圖樣近似，顯見該商品已使用該告訴人取得專用之商標圖樣，且係用作表彰商品之來源。再者，我國商標法對商標使用並未限定「平面」使用，或限定於「平面繪製」之樣，故金富公司抗辯告訴人並未就立體造型享有商標專用權，故其所販賣之立體商品，乃未使用他人商標之商品云云，顯非可採。

次就商標圖樣之近似，以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通之注意，有無混淆誤認之虞判斷之，修正前商標法施行細則第 15 條第 1 項定有明文。就此，法院採取「異地異時隔離」原則及「通體觀察」原則進行判斷，亦即應異時異地、個別觀察各該告訴人之商標及涉案商品是否構成近似，若該商品外觀與告訴人之商標相仿，足以使具備普通知識經驗之商品購買者，施以通常之辨別



及注意時，致生混淆，當已侵害告訴人之商標專用權。從而，於比對商標圖樣及扣案玩具後，法院認定金富公司製作之立體玩具係於同一商品，使用近似於告訴人註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，已構成商標權侵害。

綜合上述，金富公司明知該等物品均係侵害著作財產權及商標權之仿冒品，仍意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權、擅自使用近似註冊商標於同一商品，構成侵害他人之商標權之行為。

第三目 寶可夢玩偶案³⁷³

1. 案例事實

本案被告柯宛琪向「金富玩具實業有限公司」（下稱金富公司）購得寶可夢系列角色之絨毛玩偶，並從事玩偶批發業務，該系列之諸多角色係由美商任天堂公司享有著作財產權之美術著作，以及日商任天堂公司向我國智財局申請註冊，使用於玩具、玩偶、布偶等商品之商標。嗣經美商任天堂公司自被告經營之企業社購得仿噴火龍（Charizard）絨毛玩偶、仿快龍（Dragonite）絨毛玩偶、仿快龍（Dragonite）畢業造型絨毛玩偶後，再由警方搜索扣得百餘件仿冒玩偶，並由地檢署檢察官就意圖散布而持有著作財產權之重製物及仿冒他人商標之商品之事，偵查起訴。

被告則抗辯其向金富公司購買之商品為小橘龍、小黑龍、小黃龍玩偶，並不知悉任天堂所註冊之寶可夢系列角色商標，況商標使用行為並不包含將商標本體直接作為商品而加以商品化之行為，扣案商品及所附吊牌均未使用寶可夢角色之商標，故應無違反商標法之情事。

2. 法院判決

本案關於寶可夢系列角色之著作權爭議部分，因美商任天堂公司未於六個月內補正委任狀，故被告被訴違反著作權法部分，均未經合法告訴，法院依刑事訴訟法第 303 條第 3 款規定，諭知不受理之判決。

³⁷³ 臺灣新北地方法院 109 年度智易字第 9 號刑事判決、智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決。

寶可夢系列角色之商標權爭議的部分，法院首先闡明被告行為屬「商標使用」。法院表示，依 2003 年 5 月 28 日修正前商標法第 6 條規定，申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。從而，商標法有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標權及消費者利益（最高法院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定參照）。而 2003 年 5 月 28 日商標法修正後，我國已開放立體商標註冊，商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、商品或商品包裝容器以外之立體形狀、服務場所之裝潢設計等，倘能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源，皆得申請註冊。考量消費者未必確知商標係以平面或立體註冊，若將平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，故將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法合理使用之情事，應構成商標權之侵害。

查本案所涉商標為以文字及圖樣組成之平面商標，指定用於玩具、玩偶、布偶、填充玩具等商品，而本案扣案物為立體玩偶，雖其部分設計與寶可夢系列角色商標不同，或採取 Q 版玩偶之呈現方式，惟該系列商標及立體玩偶予人整體視覺印象仍屬近似。次查被告基於販賣意圖，而向金富公司購入外觀近似於本案商標之本案扣案物，足使購買玩偶之相關消費者認識其為表彰商品之標識，即構成商標之使用；且相關消費者未必知悉該商標係以平面或立體註冊，當相關消費者隔時異地觀察結果，將會誤認扣案物玩偶與寶可夢系列角色商標係同一或關聯來源而產生混淆誤認之虞，故其行為構成商標權侵害。

第四目 判決簡析

1. 真人演繹虛擬角色之商標侵權使用及合理使用

於焦糖哥哥商標侵權案中，法院認定節目單所列之「焦糖哥哥」用詞乃表演節目本身的描述，且其呈現方式並未特別顯著，尚不足使消費者認知為商標；表演過



程中主持人所言或表演者自稱之「焦糖哥哥」稱呼，亦用以指稱表演者個人，故兩者皆不構成商標使用，從而亦未再進一步討論商標侵權之其他要件，或被告抗辯之描述性合理使用、姓名權，及損害賠償數額等問題。

該案之判斷順序符合學者之觀察，即近年來智財法院傾向於「商標侵權前階段」即判斷是否屬於商標使用行為，若否，則可省略後續「混淆誤認之虞」之侵權判斷或「合理使用」之判斷程序，係相當經濟簡便之判斷方式³⁷⁴。而若再進一步檢視唱戲公司所提出之商標法第36條第1項第1款之描述性合理使用抗辯，描述性合理使用係指「第三人以他人商標來描述自己商品或服務的名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等，純粹作為第三人商品或服務本身相關的說明」，由於第三人係以商標的文字或圖形所具有原始的描述性意義，來表示有關商品或服務本身名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等說明，非作為商標使用以指示商品或服務來源，消費者亦不會因此對商品或服務來源發生混淆誤認之虞，故非商標權效力所得拘束的範圍。其參酌因素包含：(一)符合商業交易習慣之誠實信用方法；(二)行為人的使用「僅為說明」其商品或服務；(三)非作為商標使用³⁷⁵。我國實務於描述性合理使用之判斷上，亦多偏重「非作為商標使用」要件，判斷順序上係以該要件為優先，且判斷方式著重於該商標之呈現方式，包含文字大小、版面設計等，以綜合判斷是否足使消費者產生識別來源之效果。法院若認定行為人之使用方式構成商標使用，則將直接排除描述性合理使用之可能性；若認定非屬商標使用，則原則上無商標侵權疑義，自不屬商標權所能拘束之範圍，使得描述性合理使用之「符合商業交易習慣之誠信方法」、「使用乃說明其商品或服務」二要件欠缺深入討論之機會³⁷⁶。

立基於前述基礎上，觀察法院對焦糖哥哥角色商標使用方式之判斷情形。首先，可發現法院仍著重於商標使用之判讀，且各要件中尤以「足以使相關消費者認識其

³⁷⁴ 黃惠敏（2015），〈商標使用與合理使用—以我國實務見解為中心〉，黃銘傑（主編），《「商標使用」規範之現在與未來》，頁150，初版，元照。

³⁷⁵ 經濟部智慧財產局，前揭註292，頁166-167。

³⁷⁶ 陳愛妮（2021），《論商標法之描述性合理使用——比較我國法、美國法及歐盟法》，國立成功大學法律學系碩士學位論文，頁196。



為商標」要件為重心，惟此要件實為商標維權使用之法律效果，於疑似商標侵權事件強調之，不無疑義。本文以為，於商標侵權使用脈絡應更著重於消費者混淆誤認之判斷，況且在法院對真人演繹之虛擬角色應如何符合「商標使用」要求，其具體判斷標準尚未明朗之際，逕以現行商標使用要件阻斷後續討論，恐無法真正落實對商標權之保護，甚而是充實合理使用要件之探討。

其次，再以描述性合理使用之「符合商業交易習慣之誠實信用方法」要件檢視焦糖哥哥商標侵權案，表演過程中焦糖哥哥角色扮演者屢次以焦糖哥哥自稱，並選擇配合優視公司之MOMO親子臺節目中的歌曲為舞蹈表演，此使用方式能否符合商標法逐條釋義謂「行為人於使用時，客觀上是否符合一般商業誠實標示習慣，有無意圖影射或攀附他人商標的商譽，而致影響公平競爭秩序以為判斷」³⁷⁷之標準，或是實務上「行為人在主觀上無作為商標之意圖，而將商標作描述性或指示性之使用，客觀上相關消費者未認知作為商標使用，其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源」³⁷⁸之標準，似不無可議之處。

2. 姓名權與角色商標權之區辨

於焦糖哥哥商標侵權案中，唱戲公司亦抗辯以焦糖哥哥稱呼陳嘉行乃其姓名權之行使，當商標權及姓名權有所衝突時，應以保護姓名權為優先。按我國民法第19條，「姓名權受侵害者，得請求法院除去其侵害，並得請求損害賠償」，查姓名權為人格權之一種，人之姓名為其人格之表現，除可展現自己之獨特性，並與他人作出區別，屬憲法第22條保障之範圍（參照司法院釋字第399號解釋意旨），其積極面向在於彰顯個人之個別性；消極面向則在於避免遭他人冒名侵害及惡意揭露，均應受法律之保護。而作為法律保護客體之「姓名」應作廣義解釋，亦即包含個人之字、號、筆名、藝名、雅號、別名、偏名、乳名、簡稱等，故凡在社會交易及生活上具識別功能之稱呼，均應納入姓名權保護之範圍，旨在使用姓名時，不受他人爭執、否認，或被不當使用、揭露，而發生同一性及歸屬上之混淆，或侵害個人之

³⁷⁷ 經濟部智慧財產局，前揭註292，頁167。

³⁷⁸ 參照：智慧財產及商業法院110年度民商上字第3號民事判決。



隱私³⁷⁹。

在我國，藝人之藝名得以民法姓名權、公平法之表徵，以及商標法商標權保護之，而在本案所涉之商標權及姓名權適用順序上，最高法院曾表示「商標法之規定重在保護商標，而非保護他人之姓名權，商標法第二十三條第一項第十五款、第十六款等規定（現行商標法第30條第1項第13、14款），非就一般人或法人姓名權受侵害所設之特別規定，而具有排除民法規定之適用，……惟基於誠信原則，他公司之姓名權仍應受保護，自非不得依民法第十九條及第一百八十四條第一項後段侵權行為之規定請求排除侵害及賠償損害」³⁸⁰從而，實務上係認為商標權並無法排除姓名權之行使，故兩者相衝突之際，權利人仍可依民法主張其姓名權。

惟有學者指出，我國最高法院於藝名同時涉及姓名權與公平法上表徵而生衝突之情形，係認為「姓名之使用涉及商業競爭秩序者，公平交易法既有規範，則姓名權之保護範圍，自應為相同之解釋，始為合理」³⁸¹乃採公平法規範優先於民法姓名權之適用順序，則商標法與公平法同屬於維護市場公平競爭之規範，為何同樣於面臨姓名權相衝突之情形，卻採取相異之適用順序？縱然欲區別對待二者，考量商標權為一財產權，公平法僅屬行為規範，其優先次序亦應為商標權優於姓名權，而姓名權優於公平法為宜，從而實務見解對姓名權、商標權，及公平法適用上之價值取捨，非全無再行商榷之空間³⁸²。

進一步討論本案被告使用「焦糖哥哥」商標有無合理使用之空間，查商標法第36條第1項第1款法條文字為「以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，…」並未直接寫明「藝名」而存有疑義，惟自目的解釋而言，本款既為保障非商標權人使用自身稱呼之機會，應自無較民法姓名權解釋更為限縮之理，學者亦以商標法第30條第1項第13款不予註冊事由包括「肖像、姓名、藝

³⁷⁹ 參照：最高法院 111 年度台上字第 1232 號刑事判決。

³⁸⁰ 參照：最高法院 100 年度台上字第 787 號民事判決。

³⁸¹ 參照：最高法院 108 年度台上字第 1878 號民事判決。

³⁸² 陳皓芸（2023），〈藝名與商標法、公平交易法表徵保護之關係—從智慧財產及商業法院民事判決 110 年度民商上字第 7 號民事判決談起〉，《月旦法學雜誌》，332 期，頁 51。



名、筆名、字號」相對照，指陳本款未明示「肖像、藝名、筆名、字號」一事，顯為立法疏漏，且在該款不得註冊事由列有「著名」之條件，以及可經該著名之人同意而註冊商標之但書下，為完善保護所有當事人正當行使己身稱呼之權利，合理使用之規定及不得註冊事由之適用範圍自應同一解釋，以昭衡平；次以文義解釋論之，「自己之名稱」亦可能包含自然人的「藝名、筆名、字號」在內；再以比較法觀之，日本商標法之不得註冊事由及商標合理使用規範客體中涉及自然人者，皆為「肖像、姓名、著名雅號、著名藝名、著名筆名，或上開名稱之著名簡稱」，可見商標法並無將「肖像、藝名、筆名、字號」排除於合理使用客體外之理³⁸³。從而，商標法第36條第1項第1款亦應有適用於個人藝名「焦糖哥哥」之可能性，可再就描述性合理使用之要件及實際使用情形進行判斷，並應適度考量陳嘉行本人姓名權之行使空間。

補充論之，本案之焦糖哥哥角色實為焦糖哥哥名稱，以及飾演焦糖哥哥之陳嘉行所展演之行為舉止、動作表情交織而成，除「焦糖哥哥」文字部分已註冊商標外，陳嘉行所表現之整體角色形象實已不全然為民法上傳統以保障人性尊嚴為核心之人格權範疇，而已具備商業利用之經濟價值特性，較趨近於兼具人格權與財產權性質之「商業利用權」，或美國法上「公開權」(right of publicity)範疇³⁸⁴。我國法雖尚未明文肯認此種自人格權所衍生之具經濟利益之權利，惟學說及實務上漸已認知此概念之重要性，則未來其與角色商標權之互動關係為何，亦值得深入探究。

3. 角色商標商品化與商標侵權使用

多角色玩偶案及寶可夢玩偶案皆屬侵權人未經虛擬角色商標權人同意，擅自購買或製作近似於虛擬角色之玩偶，進而販售該未經授權之玩偶商品，以獲取利益之一般侵權行為樣態。

比較二判決，可明顯觀察到法院對虛擬角色商標商品化概念之重視及演變。於

³⁸³ 陳皓芸（2023），前揭註382，頁54-55。

³⁸⁴ 相關討論請參見：李素華（2024），〈知名人士之商業利用權（公開權）性質區辨〉，《月旦法學教室》，265期，頁28-31；鄭亘婷（2024），《個人形象商業價值之保護》，臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文。

多角色玩偶案中，法院首先明確表示商標侵權應區分為商標使用與否，以及無構成混淆誤認之虞分別判斷，而在商標使用判斷部分，法院以扣案玩偶與商標權人商標近似，且我國商標法並未限制商標權人僅能為平面使用進行論證，認定該商標商品化為立體玩偶一事，非功能性或裝飾性之設計，而是屬於可讓消費者辨識商品來源之商標使用，並未嚴格細究商標使用之各要件。

然而，在該案的前審判決中，嘉義地方法院及臺灣高等法院臺南分院³⁸⁵皆採取不同於智慧財產法院之見解。首先，二前審法院皆認為所謂「商標之使用」仍在於表彰商品之來源與出處，並向消費者保證商品品質具有滿意之水準，使其認明標誌，即可安心採購其所滿意之物品，誠為表彰廠商信譽及消費者信賴關係之媒介。故而，商標係用於商品及其包裝、容器等物件，或擴張用於及於電視、廣播、新聞紙類廣告或參加展覽會展示等形式，未包含將商標之本體直接作為商品而加以商品化之情形，僅製造形狀相同或近似於他人註冊商標之立體商品，而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為，但尚難以仿冒商標罪論處（最高法院 75 年度台上字第 6201 號判決參照）。其次，2003 年商標法修正前，就角色名稱或人物造型之二度空間平面上文字圖樣，固得申請商標註冊，而受到商標法之保護，然依角色名稱或人物造型作成具體商品，則尚無法藉商標註冊取得商標專用權，從而無使立體商標藉由平面商標註冊而取得專用權之理。再者，就商標法之立法目的觀之，商標乃著重於市場上之識別功能，然而以人物造型或角色等為內容進行商品化之情形，消費者選擇購買該等商標式樣之商品，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故其消費時所注意者為造型、式樣之創作，而非如商標般，將之作為商品之來源及品質之辨識而選購。從而，將卡通角色立體化以吸引顧客，要屬著作權法「重製」與否之問題，與商標專用權之保護無關。由此可見，於角色商標商品化早期案例中，法院間對其是否具備商標功能，以及應適用著作權

³⁸⁵ 參照：臺灣嘉義地方法院 93 年度訴字第 314 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 94 年度上更(一)字第 625 號刑事判決、臺灣高等法院臺南分院 96 年度上更(二)字第 262 號刑事判決。



法或商標法處理，仍存在明顯分歧。

根據我國學者研究，商標商品化之爭議於 2010 年之智慧財產法律座談會³⁸⁶獲得共識後，實務見解漸趨一致，亦即多採取「將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法第 30 條（現行商標法第 36 條）合理使用之情事，應構成商標權之侵害」之支持構成商標侵權之結論³⁸⁷。檢視多角色玩偶案判決確定之 12 年後，2011 年智財法院處理寶可夢玩偶案之情形，可見其仍然重視「商標使用」之判斷，並且同座談會共識採取肯認商標權侵害之見解，惟其觀點及論證方式與前揭多角色玩偶案尚存有部分差異。寶可夢玩偶案判決乃更為細膩地探討 2003 年商標法修正對此議題之影響，以及消費者視角之觀察，首先就法律適用而言，法院認為將他人商標商品化或做成立體化商品的情形，亦可能由於該商品「近似他人商標圖樣」而違反商標法第 97 條規定，縱然 2003 年商標法修正後，始開放立體形狀申請商標註冊，然此並不影響商標法對於平面商標立體化的保護。進步論之，法院認為該案所爭論之近似於商標權人商標之玩偶，已足使消費者認為它們是表彰商品或服務來源之標誌，故構成商標使用，況慮及消費者未必知悉該角色商標係以平面或立體註冊，如此益徵消費者對該玩偶來源混淆誤認之可能性。類似論述方式於後續商標商品化案件³⁸⁸中亦經常出現，反映出我國實務近年來重視商標權人利益保障及市場公平競爭維護之走向³⁸⁹。

究其根本，於疑似侵權者將虛擬角色商標商品化的案件中，實務上「侵權者之商標使用與否」向為爭議核心，於肯認此前提要件後，始有進一步探討消費者混淆誤認之虞之可能性。又實際上，侵權商品多相似於角色商標以吸引消費者購買，進而使消費者混淆誤認其為商標權人商品之情況，更是屢見不鮮，故而「商標使用之

³⁸⁶ 參照：司法院 99 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 3 號研討結果。

³⁸⁷ 王怡蘋（2023），〈商標商品化與商標權侵害—智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決評析〉，《月旦法學雜誌》，332 期，頁 19-30。

³⁸⁸ 例如：智慧財產及商業法院 111 年度刑智上易字第 3 號刑事判決、臺灣雲林地方法院 110 年度智易字第 3 號刑事判決、臺灣屏東地方法院 109 年度智易字第 16 號刑事判決。

³⁸⁹ 陳郁蓮（2024），《商標商品化之研究—以商標侵權為主》，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文，頁 107。

認定」可謂將直接影響角色商標於此範疇權利邊界之關鍵要素。

然而，由前述實務見解變遷可知，判斷其商標使用與否之寬嚴程度可能隨著實務見解更迭而浮動，且即便於疑似商標侵權事件中，法院仍然注重商標使用中「足以使相關消費者認識其為商標」之要件，並對於實質的判斷過程，似仍欠缺具體的標準及論述，諸此因素皆導致當事人難以預測判決結果，甚或在虛擬角色商標爭議發生前，預先調整商標使用之方式。針對此現象，有學者指出，平面圖形商品化或立體化之行為是否構成商標使用之「足以使相關消費者認識其為商標」要件，應採實質認定，第三人之行為若涉及他人註冊之商標，且使相關消費者藉此而區別該商品或服務之來源者，即已構成商標使用，而不問具體之行為態樣為何，諸如被利用之標識是否以商標之姿呈現³⁹⁰；亦有學者參考德國立體商標相關案例，指出可從（一）識別性、（二）利用人利用之方式，及（三）識別性與近似程度之互動關係，進行判斷。首先，識別性愈高的商標，消費者將與其相同或近似之商品形狀認知為指示商品來源之標示之可能性愈高，反之識別性愈低的商標，消費者將與其相同或近似之商品形狀認知為指示商品來源之標示之可能性愈低；其次，檢視利用人利用該商標之方式，包含該商品形狀與他人商標之近似程度、各商品領域之商業習慣、商品是否尚有外包裝與消費者認知該商品形狀之時間等各項因素；最後，識別性與近似程度之互動關係係指商標識別性，以及該商品形狀近似於商標之程度，兩者共同作用下對消費者認知商品形狀為商品來源指示可能性的影響，亦即若商標識別性高，商品形狀與商標無須達高度近似程度，即可能使消費者認為該商品形狀係指示商品來源之標示；若商標識別性低，商品形狀與商標則須達高度近似程度，消費者始可能認為該商品形狀係指示商品來源之標示³⁹¹。

檢視以上判斷要素之適用情形，我國實務顯已將「商品形狀與角色商標之近似程度」納入虛擬角色商標商品化之商標使用判斷，未來可續增強「識別性」及「識

³⁹⁰ 李素華（2014），〈平面商標立體化之商標使用及商標權侵害認定〉，《月旦法學教室》，138期，頁35。

³⁹¹ 王怡蘋，前揭註387，頁19-30。

別性與近似程度之互動關係」之論證，且應更加注重虛擬角色相關產業實務上，消費者之實際認知情形，以釐清經常商品化之虛擬角色商標權利範圍，並建構可供當事人依循之標準。

第三項 小結

觀諸商標權及公平法不公平競爭規範保護下之虛擬角色實務判決，於虛擬角色商標之基礎保護範圍面向，首先可發現我國虛擬角色商標權人於註冊虛擬角色相關商標時，未必會將一虛擬角色之角色名稱、視覺外觀等各個組成要素皆納入商標註冊內容，而實務於商標異議案件檢視虛擬角色商標時，亦係以實際註冊內容為主要對象，未必會直接連結該商標所指涉之虛擬角色整體形象，且於混淆誤認因素參酌角色發展情形之範圍及程度亦尚欠缺明確標準。其次，對於未註冊之虛擬角色商標（表徵）之保護，於商標權層面，當虛擬角色商標權人以商標法第30條第1項第11、12款主張其係先使用該商標之際，實務多著墨於其使用方式是否具來源識別功能，而構成商標使用，並且對於已註冊之虛擬角色原版造型商標及未註冊之虛擬角色延伸造型，認定兩者不可互相援用；於公平法不公平競爭規範層面，當虛擬角色權利人以公平法第22條作為權利主張基礎，實務亦多著重於該虛擬角色之使用方式，有無具表徵之來源識別功能，並且亦認定已註冊之虛擬角色原版造型商標及未註冊之虛擬角色延伸造型，二者不可互相援用。當虛擬角色權利人以公平法第25條作為權利主張基礎，實務之檢視重點則有關注於兩圖案是否足夠近似、消費者能否分辨等，以判斷其行為是否構成抄襲者，亦有側重於行為本身之檢視，以判斷是否構成違反商業倫理之不公平競爭行為者。

於虛擬角色商標之商標使用面向，可發現實務於維權使用及侵權使用脈絡，皆嚴格檢視「足以使相關消費者認識其為商標」此一要件，惟其仍以傳統商標之使用方式進行判斷，未必實際檢視虛擬角色商標之多元使用方式，抑或將不同類型虛擬角色之特性納入考量，從而虛擬角色商標於商標使用層次往往受到阻礙。另於第三人將他人平面商標立體化或商品化之情形，則可發現實務於2010年後，多直接肯

認其行為構成商標使用，而屬於商標侵權行為，對此虛擬角色商標經常應用之情境明顯採取較寬鬆之判斷方式。

綜合觀之，於商標權及公平法不公平競爭規範保護下，我國實務於法律適用上多無法涵蓋虛擬角色之整體形象概念，亦對其特性所衍生出之多樣造型、多元應用方式等較欠缺保護意識。從而，本文以為於商標法適用上，可於適度範圍內將虛擬角色之各類造型納入參酌，並應依個案事實脈絡，務實判斷虛擬角色商標使用之方式於消費者認知下，有無具備識別來源功能；於公平法不公平競爭規範適用上，則應著重其作為行為規範之本質，加強對於競爭手段及商業倫理不法性之檢視，蓋公平法對虛擬角色提供之動態保護，於我國商標法採取註冊主義原則下，尤具備重要地位。



第五章 我國法與美國法之比較

梳理美國及我國對虛擬角色之法律保護架構、實務適用情形，以及相關衍生議

題後，本章將以前揭章節內容為基礎，進一步比較我國法及美國法於虛擬角色智財保護領域之異同之處。本文將區分「虛擬角色商標之智財保護範圍」、「虛擬角色實務判決之發展趨勢」、「虛擬角色實務判決之關注重心」三部分進行比較及分析，期能更具體掌握兩國於虛擬角色智財保護與發展沿革上之差異，並進一步以美國之發展經驗為參考對象，反思我國於虛擬角色領域所面臨之智財法議題。

第一節 虛擬角色商標之智財保護範圍

於智財保護範圍之比較中，本文擬進一步聚焦於虛擬角色之商標權及不公平競爭規範，個別就美國蘭哈姆法、我國商標法及公平法不公平競爭規範之制度理念基礎及規範保護範圍進行深入分析，進而探討二者所形成之法律特色、現行爭議，以及對虛擬角色法律適用產生之實質影響。

第一項 美國法：蘭哈姆法之廣泛保護

第一款 使用主義

第一目 商標權之取得

與專利和著作權等其他類型的智慧財產權不同，商標權並非一種獨立存在的財產權（Unlike other types of intellectual property, such as patents and copyrights, trademark rights are not property rights in gross）³⁹²，其乃立基於商標使用及市場認可。

觀察商標於美國法發展沿革，18世紀以降普通法之商標權權利範圍邊界和該商標之使用範圍，有著密切連結。傳統上，商標權係由最先以真誠善意方式（*bona fide*）

³⁹² LAFRANCE, *supra* note 188, at 3.

fide) 將該商標用於向公眾提供商品或服務者取得³⁹³，其基本原則為「先使用者優先」(first in time equals first in right)³⁹⁴，而源自美國最高法院 Hanover Star Milling Co. v. Metcalf³⁹⁵案 (the “Tea Rose” case) 及 United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.³⁹⁶案之「Tea Rose—Rectanus doctrine」³⁹⁷更確立商標權應限縮在商標使用所延伸的市場，或者商標之意義已為人所知的地方，尚不及於商標權人業務範圍以外之地域範圍，奠定了現代以市場為基礎的權利觀 (market-based rights)³⁹⁸。

接續於 20 世紀初，經歷工業革命及商業蓬勃發展下，生產者開始具備跨地域提供多樣商品與服務之能力，市場規模相較以往大幅擴張；而商標作為財產權 (trademark-as-property) 之概念亦漸受重視，商譽 (goodwill)³⁹⁹更受廣告業興盛而影響力明顯擴張，從而，商標權人開始希望其商標在「非競爭性商品與服務」(noncompetitive goods and services) 上也能受到保護⁴⁰⁰。約於 1920 年代初期，實務所肯認之商標權範圍亦以消費者之認知為核心，開始逐步拓展至商標實際使用以外之範圍⁴⁰¹；另一方面，學說討論於 1930 年代亦從形式主義 (formalism) 轉向

³⁹³ *Id.* at 40.

³⁹⁴ See, e.g., *American Washboard Co. v. Saginaw Mfg. Co.*, 103 F. 281, 287 (6th Cir. 1900); *Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co.*, 391 F.3d 1088, 1093 (9th Cir. 2004); *Hana Fin., Inc. v. Hana Bank*, 574 U.S. 418, 419 (2015); *Lodestar Anstalt v. Bacardi & Co.*, 31 F.4th 1228, 1236 (9th Cir. 2022).

³⁹⁵ *Hanover Star Milling Co. v. Metcalf*, 240 U.S. 403 (1916).

³⁹⁶ *United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90 (1918).

³⁹⁷ 該原則指出，普通法下商標權之保護範圍取決於實際使用 (use-based rights)，而非單純採用 (adoption)。當雙方獨立且善意 (in good faith) 在不同地域範圍使用相同商標，且彼此互不知悉，則雙方可在各自地域範圍內享有商標權，並且無權禁止對方繼續使用該商標。See TIM W. DORNIS, *TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION CONFLICTS: HISTORICAL-COMPARATIVE, DOCTRINAL, AND ECONOMIC PERSPECTIVE* 102-110 (2017).; LAFRANCE, *supra* note 188, at 40-41.

³⁹⁸ TIM W. DORNIS, *TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION CONFLICTS: HISTORICAL-COMPARATIVE, DOCTRINAL, AND ECONOMIC PERSPECTIVE* 102 (2017).

³⁹⁹ 根據美國法官 Joseph Story 於 19 世紀中葉所提出的商譽定義，其係指「某一事業因為受到固定或經常性顧客的持續光顧與支持，而在其所投入的資本、庫存、資金或財產的單純價值之外，所額外獲得之利益或優勢。此種顧客支持可能來自其地理位置的優勢、普遍的知名度、技術或財力的聲譽、準時守信的形象，或其他偶發的情況、需求，甚至來自於長久以來的偏好或成見」(the advantage or benefit, which is acquired by an establishment, beyond the mere value of the capital, stock, funds, or property employed therein, in consequence of the general public patronage and encouragement, which it receives from constant or habitual customers, on account of its local position, or common celebrity, or reputation for skill or affluence, or punctuality, or from other accidental circumstances or necessities or even from ancient partialities, or prejudices)。See DORNIS, *supra* note 398, at 95-96.

⁴⁰⁰ Mark P. McKenna, *Trademark Use and the Problem of Source*, 2009 U. ILL. L. REV. 773, 789 (2009).

⁴⁰¹ 例如：*Aunt Jemima Mills Co. v. Rigney & Co.*, 247 F. 407 (2nd Cir. 1917). 一案中，法院將商標權保護範圍延伸至其尚未拓展之市場，亦即縱然該商標在其他地區未曾使用，只要存在消費者可能對商品來源產生混淆的可能性，仍得以對抗他人於類似商品之模仿使用。



經濟分析 (economic analysis)，商標降低消費者之搜尋成本 (search costs)，進而提升市場經濟效率之功能成為討論焦點⁴⁰²。

第二目 商標使用

時至 1946 年，聯邦層級之蘭哈姆法通過施行，於歷經數次修法後，現行蘭哈姆法 section 45 揭示商標「商業上使用」(use in commerce) 之定義，其係指在一般商業交易過程中對商標的善意使用，而非僅為了保留商標權利而進行之使用 (the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark)，並依所使用者為商品或服務區分如下：(1) 對於商品而言，須符合：(A) 商標以任何方式標示於商品本身、其容器、相關展示物，或附於其上的標籤或吊牌上；若商品性質使此類標示不可行，則標示於與該商品或其銷售相關之文件上；且(B) 該商品已在商業中被銷售或運送。(2) 對於服務而言，須符合：商標在服務之銷售或廣告中被使用或展示，且該服務已在商業中提供；或該服務係於一個以上之州、或於美國與外國之間提供，且提供該服務之人係於與該服務相關之商業活動中從事交易者⁴⁰³。

前揭「商業上使用」之涵蓋範圍相當寬廣，對於商標使用之行為樣態未設有限定類型或使用所生效果之要求⁴⁰⁴，係以客觀上是否於交易過程中，使用 (表示) 商標以為認定⁴⁰⁵。具體而言，現行蘭哈姆法之商標使用可分為申請使用、維權使用，以及侵權使用⁴⁰⁶。首先，「申請使用」係指在商標註冊申請要件上，按蘭哈姆法 section 1，申請人對該商標須已實際使用或具備善意使用商標之意圖 (bona fide intention)⁴⁰⁷，而得註冊商標之範圍排除蘭哈姆法 section 2 所列之消極要件外，廣泛及於文字、名稱、符號、圖案，或其聯合式⁴⁰⁸。

⁴⁰² DORNIS, *supra* note 398, at 110-127.

⁴⁰³ See 15 U.S.C. §1127.

⁴⁰⁴ 李素華，前揭註 322，頁 74-75。

⁴⁰⁵ 陳龍昇，前揭註 345，頁 39。

⁴⁰⁶ 陳秉訓 (2015)，〈論美國聯邦商標法之商標維權使用——以聯邦上訴法院判決為中心〉，黃銘傑 (主編)，《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 5，初版，元照。

⁴⁰⁷ See 15 U.S.C. §1051.

⁴⁰⁸ See 15 U.S.C. §1052.



其次，「維權使用」則注重商標權人使用商標之形式是否造成商標的拋棄（Abandonment of mark）⁴⁰⁹，而所謂被視為拋棄的情形，按蘭哈姆法 section 45 係指：（一）商標的使用已中止，且具有不再恢復使用的意圖，或是（二）當商標權人的任何行為，包括作為（commission）或不作為（omission），導致該商標成為與其所使用的商品或服務相關的通用名稱，或喪失其作為商標的識別性⁴¹⁰。其中，所謂「使用」係指在正常商業交易過程中善意使用該商標，而非僅為保留商標權利而形式上使用；「有意不再使用」與否則可由具體情況推定之；若連續三年未使用，應構成拋棄商標的初步證據（*prima facie* evidence of abandonment）。惟該初步證據並未轉移舉證責任，挑戰他人商標權者仍須負擔證明該商標已被拋棄之舉證責任，亦即證明商標權人已不再使用該商標，且於合理可預見之將來（the reasonably foreseeable future）並無重啟使用之意圖；而商標權人則可透過證明其暫停使用具合理理由，以及提出其在可合理預見之未來，具備恢復使用該商標意圖之證據，以反證推翻拋棄之推定⁴¹¹。除以上二種類型外，判例法上導致商標識別性喪失之「赤裸授權」（naked licensing）及「營業未一併移轉之移轉」（assignment in gross），亦將導致商標拋棄。前者係指商標權人未能對被授權人之商標使用情形為合理的控管，致使該商標使用於被授權人之商品或服務之際，已無法反映其與商標權人之關聯，亦即該商標已喪失其提供品質保證之功能⁴¹²。後者則可自商標之本質推導而出，當一商標與其所連結之商品或服務之商譽功能相分離，則該商標自將失去意義⁴¹³。亦即，商標若未隨同用以製造該商標所標示之商品或提供服務所需之核心資產一併讓與，此種標識本身之轉讓將使該商標失去識別功能，因而構成商標拋棄。

再者，於商標侵權事件發生之際，已註冊之商標可循蘭哈姆法 section 32 請求

⁴⁰⁹ 陳秉訓，前揭註 406，頁 10。

⁴¹⁰ See 15 U.S.C. §1127.

⁴¹¹ LAFRANCE, *supra* note 188, at 283.

⁴¹² See, e.g., *Tumblebus Inc. v. Cranmer*, 399 F.3d 754, 764 (6th Cir. 2005); *To-Ricos, Ltd. v. Productos Avícolas del Sur, Inc.*, 118 F.4th 1, 18 (1st Cir. 2024).

⁴¹³ See, e.g., *Dial-A-Mattress Operating Corp. v. Mattress Madness, Inc.*, 841 F. Supp. 1339, 1350 (E.D.N.Y. 1994); *Marshak v. Green*, 746 F.2d 927, 929 (2nd Cir. 1984); *Haymaker Sports, Inc. v. Turian*, 581 F.2d 257, 260 (C.C.P.A. 1978).



救濟；未註冊商標者，則可循蘭哈姆法 section 43(a) 請求救濟。縱然二條文之結構並不完全相似，然商標侵權主張原則上皆須經歷二階段分析：(一) 原告須證明其標的商標為有效且可執行者，並證明其為該商標之權利人，就該商標相對於被告享 有優先使用權；(二) 原告須進一步證明被告係於其商品或服務上使用該商標，且該使用方式足以導致消費者對於商品或服務來源產生混淆。另，無論係以蘭哈姆法 section 32 或蘭哈姆法 section 43(a) 作為請求權基礎，皆須證明被告所為之侵權行為係發生於「商業活動中」(*in commerce*)⁴¹⁴。實則，關於美國商標侵權脈絡下之商標使用理論 (trademark use doctrine) 之適用，亦即強調「商標使用」作為侵權構成要件之一，實務及學術仍是意見分歧。

目前實務上主要於涉及彈出式廣告 (pop-up ads) 或關鍵字廣告 (keyword advertising) 之案件脈絡中，始會特別探討商標使用要件⁴¹⁵，其對於商標侵權案件之關注核心仍係消費者有無混淆誤認。而於學術討論上，對商標使用理論持正面意見之學者認為，美國商標法創立之初，商標使用要件便已蘊涵於商標侵權之定義中，其可避免對與商標侵權關係至多僅係間接相關者之言論或商業行為造成寒蟬效應 (it avoids a chill on the speech and commercial activities of parties whose relationship to trademark infringement is, at best, indirect)，並可助益法院於訴訟初期即判斷該使用行為是否屬於「商標使用」，從而不必陷入難以預測、高度依賴脈絡之「混淆可能性」分析，即能終結部分案件⁴¹⁶；持反面意見者則有認為，「商標使用」之判斷實繫諸於消費者是否會對「來源」(source) 產生混淆誤認，惟商標法上來源之定義經年發展之下已逐步擴張。傳統上商標使用係用以界定商標優先權人及商標權範圍，該時期法院所關注的，僅為防止不誠實的貿易轉移 (dishonest trade diversion)，而惟有當消費者誤信其從被告購得之商品實際上來自原告時，該轉移風險方會產

⁴¹⁴ LAFRANCE, *supra* note 188, at 139.

⁴¹⁵ See e.g. 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400 (2nd Cir. 2005); Rescuedcom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123 (2nd Cir. 2009); 1-800 Contacts, Inc. v. Lens.com, Inc., 755 F. Supp. 2d 1151 (D. Utah 2010).

⁴¹⁶ Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669-1702 (2007).



生，從而該時期法院僅將「對商品實際、歷史來源的混淆」視為可受救濟之情形；然而，隨著商業規模擴大、商標授權之開放，現代商標法對「來源」之概念變得相當寬泛，包含消費者是否會混淆二者具有贊助或從屬關係等，幾乎可涵蓋任何主體之間的關聯性（capable of encompassing virtually any relationship between entities）⁴¹⁷，進而已使得商標權邊界愈趨擴張且難以界定，故倚賴商標使用理論，並無法發揮明確化或適度限縮商標權範圍之功能。亦有學者指出，商標使用理論無法真正使表達性使用（expressive use）免於侵權責任，亦無助於抑制商標權之擴張，蓋商標權人授權之情形漸趨頻繁，其對使用其商標之作品之控制力亦日益擴張，實際上消費者可能仍會合理相信商標權人授權該商標使用，或商標權人同意或贊助該作品本身或使用商標之情境。是以，「是否構成商標使用」仍繫諸於消費者對贊助關係及商標法的理解，因此與傳統的「混淆可能性分析」實具有相同缺陷⁴¹⁸。

第二款 不公平競爭精神之融入

於前揭二商標侵權主張途徑中，融入不公平競爭精神之蘭哈姆法 section 43(a) 獨具特色，並經常作為虛擬角色權利人救濟之權利基礎。學者表示，該條文已成為今日美國聯邦法律中處理兩種不同類型「不公平競爭」私法訴訟最重要的依據：（一）未註冊的商標、服務標誌、商業名稱及商業外觀的侵權，以及（二）虛假廣告（false advertising）與產品貶損（product disparagement）⁴¹⁹。

現行蘭哈姆法 section 43(a) 之前身為 1920 年商標法（Trademark Act）section 3，該條款要求主張者須證明對方具有「故意」與「欺瞞意圖」，才能成立救濟；相較之下，1946 年之蘭哈姆法 section 43(a) 已不再要求證明侵害者之主觀意圖，保護範圍亦從原先僅限於「虛假來源標示」，擴展至涵蓋「虛假描述或陳述」，並延伸至「任何商品或服務」上的虛假性行為⁴²⁰。該規範在其立法初期並未受到重視，然

⁴¹⁷ McKenna, *supra* note 400, at 822.

⁴¹⁸ Elizabeth L. Rosenblatt, *Rethinking the Parameters of Trademark Use in Entertainment*, 61 FLA. L. REV. 1011, 1066-1068 (2009).

⁴¹⁹ J. Thomas McCarthy, *Lanham Act Section 43(a): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake*, 59 LAW & CONTEMP. PROBS. 45, 45 (1996).

⁴²⁰ *Id.* at 47.



自 1970 年代起，其迅速發展為聯邦法院處理不公平競爭案例之主要工具，而 1989 年修法進一步將蘭哈姆法 section 43(a) 明確劃分為兩個子條文：(1) 第一部分適用於在聯邦法院主張未註冊商標、服務標章、商業名稱與商業外觀侵權的請求權；(2) 第二部分則適用於主張虛假廣告（false advertising）及產品貶損（product disparagement）的請求權。該次修正亦將 1970、1980 年代判例法將擴張適用該條之情形，明文納入聯邦層級之蘭哈姆法中，諸如註冊商標的權利人可依蘭哈姆法主張的法定救濟，也同樣適用於依蘭哈姆法 section 43(a) 尋求救濟者，並將原先僅存於普通法中的「產品貶損侵權」納入保護範圍，亦即其適用範圍從原本僅禁止對被告自身商品或服務作出虛假陳述，擴張至禁止對原告商品或服務作出特定虛假陳述⁴²¹，此外，由於不分註冊與否、亦不分商標或營業包裝（trade dress）侵害皆屬該條適用範疇，亦有諸位學者謂美國法下商標及商業外觀之區別，因此而漸趨消弭⁴²²。

面對今日蘭哈姆法 section 43(a) 適用範圍寬泛之現狀，學者指出，為應對基於該規範之商業外觀侵權主張之擴張，各巡回上訴法院已逐步設下新限制，未來發展值得觀察；而憲法第一修正案之言論自由保障對該條適用範圍所造成之限制，以及兩者間之如何取得平衡，諸如：如何在第一修正案所保障之商業言論自由，以及對原告商品與服務所提出的虛假及有害陳述之間，取得適切平衡⁴²³、在涉及藝術性表達（artistic expression）或新聞及資訊傳播之表達（expression for the dissemination of news and information）等脈絡，法院又是如何考量其對言論自由之影響⁴²⁴等，皆係未來蘭哈姆法 section 43(a) 適用上亟需面對之課題。

第三款 美國蘭哈姆法對虛擬角色之保護分析

綜觀美國商標概念變遷過程及蘭哈姆法之核心精神，使用主義向為重要基石，

⁴²¹ *Id.* at 53-54.

⁴²² 蘇文萱，前揭註 272，頁 64。

⁴²³ McCarthy, *supra* note 419, at 74.

⁴²⁴ Lisa von Eschen, *Trademark Protection and Free Expression: The Reach of Section 43(a) of the Lanham Act*, 1990 ANN. SURV. AM. L. 531, 537-556 (1990).



且商標權之保護範疇亦愈趨多元及擴張；而蘭哈姆法將不公平競爭制度規範於同一部法律之體系設計，亦有助於維持制度的一致性及可預測性⁴²⁵，可有效降低法律名詞解釋或判例拘束範圍之爭議風險，以及有心人士尋法律漏洞，進而破壞市場秩序之可能性。面對現行商標權範圍不斷擴大，保護邊界亦趨不確定之現況，當今美國法實務及學說主要關注之議題，係如何以既有或設計新判斷標準以適度限縮商標權範圍、提高其邊界之可預見性。

分析蘭哈姆法下虛擬角色商標之基本保護範圍，可發現虛擬角色將不受限註冊與否或各類新型設計推出之時點，它們具有識別性之各類特徵，舉凡視覺外觀、擬人化的言行舉止、所呈現出之個性特質等，皆有機會納入蘭哈姆法保護範疇。其以使用為核心之基本法制設計，使得虛擬角色擁有較彈性之應用空間，保護範圍足以涵蓋同一虛擬角色的各類樣貌，而未來商標權範圍之調整趨勢，尤其蘭哈姆法 section 43(a) 在虛擬角色範疇之適用情形，亦值得持續追蹤及觀察。

第二項 我國法：商標法及公平交易法共同保護

與美國法制有別，我國法體系採商標及不公平競爭明確二分之模式，故虛擬角色於我國法框架下係分別受商標法及公平交易法的保護。惟兩部法律共同構成之保護範圍並不如美國法完整，且二者之適用關係尤在 2015 年公平法全面修正後，亦新增諸多適用爭議及模糊地帶，顯得治絲益棼⁴²⁶。以下本文將以二法之法律規範及前揭我國實務判決為基礎，說明虛擬角色於法律適用上面臨之問題，並建議可能的調整方向。

第一款 商標法

我國商標法係採註冊主義，原則上須先行註冊始得依該法保護。1930 年立法之初商標註冊範圍限於「文字、圖形、記號，或其聯合式」⁴²⁷，並須特別顯著並指

⁴²⁵ 蘇文萱，前揭註 272，頁 96。

⁴²⁶ 陳皓芸（2019），〈不公平競爭規範與著名表徵的保護——論二〇一五年公平交易法修正後之相關議題〉，《成大法學》，38 期，頁 7。

⁴²⁷ 參照：商標法第 1 條（1931 年 1 月 1 日施行）。

定所施顏色，後於 1997 年始參酌世界貿易組織 (World Trade Organization) 所簽署之「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 第 15 條規定，修法新增為「文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式」⁴²⁸。接續於 2003 年，立法者考量國際趨勢而將之再擴大為「文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式」⁴²⁹，實屬一大進展。時至今日，按現行商標法第 18 條「文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式」⁴³⁰皆得申請註冊商標，原則上具有識別性之標識，足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，皆得納入商標法註冊範疇。

對於已註冊商標者，若遭人不法侵害商標，商標權人即可按商標法第 68 條之一般侵權規定，禁止他人未經商標權人同意而於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊商標之商標，致生相關消費者混淆誤認之虞之行為，著名商標亦得主張商標法第 70 條之擬制侵權規定，不以消費者產生混淆誤認為要件，主張他人使用相同或近似之商標，有致減損商標之識別性或信譽之虞，以及主張他人以其著名商標中之文字作為表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞。關於商標侵權責任，商標權人對於侵害其商標權者，得按商標法第 69 條請求商標侵害排除或侵害防止，並要求民事損害賠償；對一般侵權者，更可按商標法第 95 條至第 97 條追究刑事責任。另，按商標法第 30 條第 1 項第 10 款及同法第 48 條，先註冊商標者可於他商標註冊階段，以相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，對後申請之註冊商標提出異議。對於未註冊商標者，相關保護則見諸於商標法第 30 條之註冊規定。商標權人可循商標法第 30 條第 1 項第 12 款防止他人惡意搶註，而未註冊之著名商標權人，其亦可依同法第 30 條第 1 項第 11 款，於他

⁴²⁸ 參照：商標法第 5 條（1997 年 4 月 15 日修正）及修正理由。

⁴²⁹ 參照：商標法第 5 條（2003 年 4 月 29 日修正）及修正理由。

⁴³⁰ 參照：商標法第 18 條（2023 年 5 月 9 日修正）。

人欲申請註冊之商標相同或近似於其著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者之情形，排除該他人註冊。

查我國商標法漸次擴張之商標得註冊範圍，似乎能夠涵蓋虛擬角色的多元且立體之樣貌，例如：虛擬角色之外觀穿搭、所使用的特別語調及口頭禪等，有利商標權人將角色各面向特質註冊為商標，完善其權利保護。惟透過本文第四章第二節，我國虛擬角色案例分析可知，商標權人以虛擬角色之文字名稱或圖像外觀等傳統形式註冊者仍為主流，主要仍止步於平面之商標註冊範疇，而從未註冊商標之虛擬角色異議他商標註冊者，亦屬常見之案件脈絡，故商標註冊範圍之擴張，實際上似對虛擬角色之保護並無明顯正面效益。其次，我國商標法對於已註冊及未註冊商標雖提供不少救濟途徑，亦為虛擬角色商標權人所實際主張之，惟其解釋適用方式卻未必真正適合虛擬角色商標。舉例而言，實務上在商標「混淆誤認因素」中，就商標本身之判斷皆以其註冊內容為依歸，註冊內容以外的其他角色性質，包含虛擬角色之歷史進程或以註冊之原版設定為基礎進行改編的新設計等，尚難以納入註冊商標本身進行檢視，該等註冊內容所不及之資料，僅可能用以輔助說明該虛擬角色商標之其他特性，諸如：論證其識別性、著名程度等。

誠然，商標註冊制度貴在註冊內容固定而明確，以使權利人及公眾有所依循，然此固定框架對虛擬角色之保護有其侷限性，導致出現虛擬角色被扁平詮釋之現象。從而，如何在商標法規範下，透過彈性調整或建立標準，以加強虛擬角色整體形象之完整保護，抑或搭配其他法規範補足商標法不足之處，實值得吾人思考。

第二款 公平交易法

當虛擬角色商標作為一種表徵，公平法第 22 條可提供遭仿冒之未註冊虛擬角色商標一定程度之保護，其隸屬於公平法「不公平競爭」章節，故自應著重於所採取之競爭手段本身有無違反商業倫理或背離效能競爭，有別於同法「限制競爭」章節，側重於行為是否「對市場造成限制競爭效果」，亦不同於商標法關注商標此一財產權之保護。對於違法仿冒表徵者，被侵害之表徵權利人得按公平法第 29 條請



求除去侵害或防止侵害，並按同法第 30 請求民事損害賠償。惟公平法於 2015 年全盤修正後，該規範之適用範圍、其與商標法間的適用關係，以及其與公平法第 25 條概括條款間的適用關係，引發諸多疑義，亦增添虛擬角色保護範圍之不確定性，析述如下。

第一目 公平法第 22 條與商標法之分工與連結

2015 年公平法全面修正後，原列於第 20 條之仿冒規定移列至第 22 條，查修正前公平法第 20 條第 1 項條文內容係：

「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為：

- 一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。
- 二、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，為相同或類似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。
- 三、於同一商品或同類商品，使用相同或近似於未經註冊之外國著名商標，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項商標之商品者。」

修正後，現行公平法第 22 條第 1 項及第 2 項內容係：

「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：

- 一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。
- 二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、

服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。

前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」



該次修法主要有四大變革：一、將表徵之判斷標準由「相關事業或消費者所普遍認知」修正為「著名」；二、增加將表徵用於「同一或類似之商品或服務」之要件；三、增訂第二項，將「依法註冊取得商標權」之表徵排除適用；四、新修正之公平法第 42 條及同法第 36 條刪除表徵仿冒行為之行政責任及刑事責任，故主管機關不再具備介入權限，被侵害之表徵權利人僅得依同法第 29 條請求除去或防止侵害，以及依同法第 30 條、31 條請求民事損害賠償。

參照該次修法理由，新修訂之「著名」用語乃參考商標法而來，其次，為避免與已註冊商標之保護有所失衡，乃將本條對於未註冊著名表徵之保護，限於「同一或類似之商品或服務」之情形。又本條所保護之表徵倘屬已註冊商標，應逕適用商標法相關規定，不再於公平法重複保護，為資明確，爰增訂第二項排除「依法註冊取得商標權」之表徵。另於規範責任調整部分，係考量該條立於商標法補充規範之地位，對未註冊著名商標予以保護，而商標法對於註冊商標並無行政責任之規定，為避免法益保護輕重失衡，爰刪除違反者之行政責任規定，刑事責任亦一併配合刪除。

上述修正內容呈現立法者將商標法及公平法併行考量之態度，既以相同用語連結二法，同時亦限縮公平法對表徵仿冒行為之保護範圍，使之等同於商標法之一般侵權規範。而在二法權責分工上，原則上亦將已註冊商標者劃歸商標法處理，未註冊之著名表徵則歸屬公平法第 22 條規範之，以免法規範重疊保護。查該次修法似欲完善整合同以市場秩序為核心之二智財法，然則，隨著可受商標法或公平法保護之商標（表徵）範圍近乎一致，而公平法表徵仿冒規範所得適用之混淆誤認範圍



亦大幅縮減下，公平法對商標法之「補充功能」實已不如以往⁴³¹。申論之，二者之法益保護基礎有別，保護要件、保護範圍、主管機關之權限亦大不相同，該次修法實際上仍衍生諸多對商標或表徵保護不足，抑或適用空間不甚明朗之處，將於以下分述之。

1. 以「著名」連結公平法第 22 條及商標法？

依現行條文文義及修法理由，公平法第 22 條之「著名」似應與商標法之「著名」為同一解釋，以使二法判斷標準趨於一致。惟有學者立基於歷史解釋觀點說明，公平法立法之初係鑑於商標法適用條件嚴格且適用範圍有限，而設立仿冒行為規範以擴大對相關交易市場中「知名表徵」之保護，故兩者不應同一解釋。查當時商標法已有「著名」商標用語，意指「一般大眾所普遍認知」之著名程度，而公平法乃以「相關一般大眾所共知」為條件以示區隔，表達表徵知名度僅需該商品或服務交易之市場相關業者及交易相對人普遍認知即可，以有效發揮公平法保護市場競爭之目的，嗣後 1999 年修正時將用詞調整為「相關事業或消費者所普遍認知」，乃為求意思表達更為精確⁴³²。

亦有學者自公平法第 22 條立法沿革切入，依立法當時所參考之日韓立法例，所對應之現行日本不正競爭防止法第二條第一項第一款混同惹起行為，該款所定義之不正競爭行為係「使用相同或類似於廣為需求者所認識之他人商品或營業標識，或使用該標識之商品進行轉讓、交付，為轉讓或交付而展示，出口、進口，或透過電信網路提供，致與他人商品或營業發生混淆之行為」⁴³³。其中，「廣為需求者所認識」之要件為舊法「於本法施行地域內廣為認識」之要件（周知性要件）之明確化，日本通說認為，所謂周知性係「應由防止混淆誤認之觀點，確認於個案中系爭商品或營業標識是否已經形成相當的營業信譽而足認有防止混淆誤認之虞的必要，以及允許他人未經許可使用系爭標識之行為是否足堪認定違反競爭秩序上

⁴³¹ 陳皓芸(2019)，〈商標法與不公平競爭規範下的關鍵字廣告議題－以臺日相關法制比較為中心〉，《公平交易季刊》，27 卷 3 期，頁 96-99。

⁴³² 廖義男，前揭註 307，頁 590-592。

⁴³³ 陳皓芸，前揭註 426，頁 21。

的誠信與衡平而定」⁴³⁴，而「需求者」具體指稱該商品等之交易對象，包括最終需求者及其各階段交易業者。是以，對周知性的判斷，應綜合考量商品或服務的性質與種類、交易方式、需求者層、宣傳活動、標識內容等各種因素，若表徵於日本特定需求者群或特定地域被廣泛認識，即已達適用要件，尚無需達到全國知名之程度⁴³⁵。

本文以為，我國商標法及公平法同為維護市場競爭秩序之規範，然商標法要以商標註冊規範為核心，重在商標權人私權之保護，透過註冊商標之穩定性及商標權的應用，以奠定市場信賴基礎；而公平法所著眼者係市場中動態的經濟活動，以公權力介入破壞市場競爭秩序之限制競爭行為不公平競爭行為，重在公平競爭秩序之維護⁴³⁶，以確保障競爭者、市場參與者與消費者之利益⁴³⁷，兩者對市場秩序維護之功能及方式有所差異，亦相輔相成。其次，我國商標法上「著名」之解釋，本身即迭有爭議⁴³⁸，尚非一固定明確標準，而再以之加諸於現行公平法第 22 條之結果，將使得未註冊著名表徵僅能受到等同於商標法註冊之一般商標之保護程度，如此恐無法發揮公平法補充商標法不足之處，穩定及健全市場運作之目標。從而，自立法目的及實務應用觀之，本文亦認為公平法第 22 條對未註冊表徵「著名」之條件限制，尚不需與商標法之「著名」作同一解釋，以免過度限縮及僵固該條之適用空間；相對的，參考舊公平法規範或日本法貼近商業交易活動現實之詮釋方式，應更合乎公平法之立法意旨。

⁴³⁴ 陳皓芸，前揭註 426，頁 23。

⁴³⁵ 經濟產業省知的財產政策室編（2024），《逐條解說不正競爭防止法》，令和 6 年 4 月 1 日施行版，頁 68-77。

⁴³⁶ 參照：最高法院 105 年度台上字第 81 號民事判決、智慧財產法院 107 年度民商訴字第 41 號民事判決。

⁴³⁷ 許忠信（2009），〈論智慧財產權與不正競爭防止法上補充成果保護間之關係—由德國法、歐體法與日本法看我國商標法與公平交易法之修正〉，公平交易委員會，《第 16 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 215；謝銘洋（1999），〈從對商品或服務「表徵」之保護談商標法與公平交易法之關係〉，氏著，《智慧財產權基本問題之研究》，頁 323。

⁴³⁸ 例如：我國實務上對於商標法第 30 條第一項第 11 款前後段「著名」商標之解釋，曾有「相關公眾所普遍認知的程度」及「一般公眾所普遍認知的程度」之區別。直至 111 年度大字第 1 號裁定宣示，該款前段及後段之商標著名程度應統一解釋為「有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之商標」。



2. 限縮公平法第 22 條保護範圍

現行公平法第 22 條將適用客體限制為未註冊之著名表徵，且需於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，從而，以下原受該條保護之著名表徵，已不再適用該條保護：「已註冊」之著名表徵，於「同一或類似之商品或服務」為相同或近似之使用、「已註冊」之著名表徵，於「非類似之商品或服務」為相同或近似之使用、「未註冊」之著名表徵，於「非類似之商品或服務」為相同或近似之使用。

首先，就適用客體排除已註冊之商標而言，修法意旨係為避免已註冊之商標同時受商標法及公平法保護，惟似忽略了二法係以不同角度維護市場競爭，本具有各自之規範目的及適用範圍。商標法藉由註冊制度賦予商標權人一定時間及空間之排他權，而公平法乃藉由禁止仿冒他人表徵之規範，非難違反商業倫理且妨礙公平競爭之行為，故兩者所賦予表徵之保護有所差異，於理論上應不生重疊保護之問題，修法後以「商標註冊與否」劃分適用範圍似欠缺正當基礎，亦可能致生市場競爭秩序維護之漏洞。從而，實務上已出現對公平法第 22 條第 2 項採目的性限縮解釋之見解，當已註冊之著名商標因註冊時點後於侵權行為發生時點，致無法依商標法救濟之情形，則應使之適用公平法第 22 條救濟，蓋此際並無商標法及公平法重複保護之問題，自無牴觸公平法第 22 條第 2 項之排除規定⁴³⁹。

其次，現行法將適用情形限縮於「同一或類似商品或服務」，似亦忽略仿冒行為所欲防止之不公平競爭行為本質。參修法理由表示「避免與已註冊商標之保護有所失衡」，似因現行商標法並未就著名商標於「非類似之商品或服務範圍內，為相同或近似之使用，致與他人商品或服務混淆」之行為進行規範，故對於未註冊之表徵不應予其超越商標法之保護。

⁴³⁹ 參照：智慧財產法院 107 年民商上字第 2 號民事判決。該案案例事實係商標註冊時點後於被控侵權行為發生時點，故不適用商標法第七十條規定。就此，法院表示民國 104 年 2 月 4 日之後之「著名註冊商標」，如該當「商標法」之適用，即不再用「公平交易法」重複保護。民國 104 年 2 月 4 日之後之「著名註冊商標」，如不該當「商標法」之適用，仍可適用「公平交易法」，以免「漏未保護」…惟商標法及公平交易法本有不同之規範目的及所欲保護之法益，非謂商標權人取得商標權在後，即不得主張受公平交易法保護。相同見解另參：最高法院 107 年度台上字第 2053 號民事判決、智慧財產法院 104 年度民商上字第 18 號民事判決。

惟表徵仿冒行為之防範，自不應以商標註冊與否作為判斷標準，已如前述；其亦不應以用於同一或類似之商品或服務為限，蓋將他人之表徵為相同或近似之使用於不同類別之商品或服務，在產銷垂直整合之經營及多角化經營已相當普遍之當代社會，商品或服務之相關消費者縱然不會誤認二商標指向同一來源，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，進而因此能獲得該表徵所代表品質或商譽之利益及有利之競爭地位者，此種造成商標法上消費者廣義混淆⁴⁴⁰之現象，亦屬一種應禁止之不公平之競爭手段⁴⁴¹。

再者，亦有學者指出，本條立法原意係因商標法未規範外於「同一或類似商品或服務，使用相同或近似他人註冊商標圖樣」之仿冒行為，故於公平法立法填補商標法不足之處⁴⁴²，此亦可見 2015 年修法大幅刪減公平法第 22 條之適用範圍，實已背離原先法制設計。另，觀察當今國際就表徵仿冒行為之保護趨勢，美國、德國及日本對於註冊商標及未註冊表徵皆設有狹義混淆及廣義混淆之規範⁴⁴³，對於違法責任亦採相同或幾乎相同的設計，如此益徵我國公平法選擇限縮適用範圍，區分商標註冊與否及用於同一或類似商品或服務與否，實有其不妥之處。

第二目 公平法第 22 條與同法第 25 條之適用關係

公平法第 25 條為公平會處分案件中，頻繁使用之重要規範⁴⁴⁴，則 2015 年修正後公平法第 22 條對表徵保護所不及之範疇，是否適宜以同法第 25 條概括條款處理之，亦引發諸多討論。關於該條之適用前提，查主管機關見解、學說及實務咸已肯認該條應較廣泛地適用在不公平競爭、限制競爭及足以影響交易秩序之消費

⁴⁴⁰ 查我國智慧財產局於混淆誤認之審查基準中，似未明確予以區分「混淆誤認」之類型，而將使用相同或近似商標或標章於同一或類似商品或服務，進而誤認該商標或標章同一性之狹義混淆，以及使用相同或近似商標於不類似商品或服務，進而誤認該商標或標章關聯性之廣義混淆，同列於混淆誤認之虞審查基準中第三點「混淆誤認之類型」。

⁴⁴¹ 廖義男，前揭註 307，頁 588。

⁴⁴² 廖義男，前揭註 307，頁 593。

⁴⁴³ 黃銘傑（2021），〈公平交易法與商標法關於著名商標及標章規範應有之合作及分工關係〉，公平交易委員會，《第 26 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 221-222。

⁴⁴⁴ 吳秀明、楊宏暉、牛曰正（2020），〈公平交易法國內重要案例之評析—以欺罔或顯失公平行為為例〉，公平交易委員會（編），《第 27 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 113-116。



者保護，此三大領域⁴⁴⁵，並且由於該條定位為整部公平交易法之補遺性質概括條款，故亦應有「補充原則」之適用。以下就 2015 年公平法第 22 條修正後，已不再受該條保護之著名表徵廣義混淆情形，以及自 1991 年公平法立法之初，即未曾受過該條保護之未達著名程度之表徵範圍，檢視其是否具備以公平法第 25 條保護之可能性，析述如下。

1. 公平法第 22 條保護不及之廣義混淆⁴⁴⁶

於探討公平法第 25 條能否補充規範同法第 22 條未為規範之行為類型，其中厥為重要者乃在於系爭行為之不法性是否窮盡，倘尚未窮盡，方有以公平法第 25 條再行介入之空間。首先，針對「已註冊之著名商標或未註冊之著名表徵，於非類似之商品或服務為相同或近似之使用，致消費者產生表徵關聯性混淆」之情形，按修法意旨似有意配合商標法規範，限縮著名表徵仿冒行為之處罰範圍於狹義混淆之情形，而無意再規範廣義混淆者，故似應認其行為之不法性已被窮盡，此際若得再以公平法第 25 條介入，使主管機關依同法第 42 條裁處行政責任，即有失衡平。

然而，廣義混淆雖非直接針對表徵權利人所使用之商品或服務進行仿冒，惟若以維護競爭秩序之角度觀之，消費者仍可能會受到仿冒行為誤導而購入非其所願之產品，而原應歸屬苦心經營表徵之表徵權利人利益，亦會因而流動至表徵仿冒者處，故此行為本身自屬違反商業倫理，破壞市場秩序之不公平競爭行為，況於表徵權利人跨域經營及異業合作頻繁之當代商業活動中，此類行為之管制尤具重要性。

次自消費者權益之角度觀之，廣義混淆之規範重心不在於形式上商標註冊與否，而係消費者理應享有之免於混淆誤認之權利，無論遭仿冒之表徵有無註冊，此消費者保護公益皆有其必要性⁴⁴⁷。是以，公平法實不應囿於商標法規範範圍，而應積極發揮其公益性質，責罰此類仿冒行為蘊含之不法性，以維護市場秩序及消費者

⁴⁴⁵ 吳秀明、楊宏暉、牛曰正，前揭註 444，頁 116-117。

⁴⁴⁶ 仿冒已註冊之著名商標，致生狹義混淆之情形，可藉由目的性限縮公平法第 22 條第 2 項，而依公平法第 22 條第 1 項保護之，已如前述。故本文此處乃更聚焦於討論表徵廣義混淆之情形，合先敘明。

⁴⁴⁷ 黃銘傑，前揭註 443，頁 220。



權益。

再者，有關 2015 年修法所重視之仿冒行為違法責任之一致性問題，行為人未得商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用相同或近似於註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，按商標法第 68 條及同法第 95 條需負民事責任及刑事責任；相形之下，對未註冊著名表徵之仿冒行為，致生狹義混淆者僅具有公平法第 30 條及第 31 條之民事責任，而致生廣義混淆者則不再適用公平法第 22 條，若亦無同法第 25 條之適用，行為人似無須負擔任何責任。從而，有學者表示，若系爭行為符合同法第 25 條之發動門檻及適用要件，則公平法第 42 條之處罰規定雖於修法時刻意不包括違反同法第 22 條之仿冒行為，惟並未排除公平法第 25 條之適用，故自得依第 42 條予以罰鍰處罰，此正是第 25 條作為補充規範性質之作用及目的⁴⁴⁸。

綜上所述，本文以為著名商標或未註冊著名表徵之仿冒行為，致生廣義混淆之現象有其規範必要性，於現行公平法第 22 條保護不及於廣義混淆之現狀下，應得以公平法第 25 條規範之。然則，公平法第 25 條作為補充規範，卻用以規範同法第 22 條的特別條款所不及之廣義混淆情形，於規範邏輯上確有瑕疵⁴⁴⁹，亦需當心該類型仿冒行為之構成要件不明確，致生法律適用疑義，甚而導致概括條款肥大化之爭議，故正本清源之道，實應重新修正公平法第 22 條或商標法為宜。

2. 公平法第 22 條不予保護之未著名表徵

我國公平法於 1991 年立法之初，對於仿冒行為即以「相關大眾所共知」之表徵為要件，而後於 1999 年修正為「相關事業或消費者所普遍認知」，直至 2015 年再調整為「著名」並沿用至今。從而，於表徵保護之規範設計上，已具備識別性然為消費者所知之程度未達知名之未註冊表徵，即論者所稱「使用表徵」⁴⁵⁰，向來未明文納入商標法或公平法之表徵保護範疇，似屬公眾可自由利用之空白地帶。

⁴⁴⁸ 廖義男，前揭註 307，頁 693。

⁴⁴⁹ 黃銘傑，前揭註 443，頁 216。

⁴⁵⁰ 蘇文萱，前揭註 272，頁 109。

然而，此類型表徵於市場逐漸為相關消費者所認識，此際若放任他人任意仿冒，部分消費者恐產生混淆誤認，進而使仿冒者不當取得應歸屬表徵權利人之利益，縱然其對市場影響可能較屬輕微，惟就行為本質而論，仍屬破壞競爭秩序之不公平競爭行為。其次，就當代商業實務觀之，表徵權利人未必將其使用表徵註冊商標，可能情形諸如：隨著產品生命周期（product life cycle, PLC）逐漸縮短，將該表徵註冊為商標未必合乎成本考量、慮及表徵甫進入市場，尚處於測試或培植階段，故而表徵權利人未思及商標佈局、表徵權利人屬新創公司（startup）之列，尚無從負擔商標註冊費用等。是以，於我國商標法遵循註冊主義之原則下，若該仿冒使用表徵者並無惡意搶註行為，則現行商標法及公平法對表徵仿冒之規範，似無法保護處於發展階段之表徵。

實則，於 2015 年公平法修正及 2017 年公平法第 25 條處理原則修正前，對於使用表徵之「高度抄襲」乃列於「公平交易委員會對公平交易法第二十四條案件之處理原則」第 7 點第 1 款第 1 目，屬於顯失公平行為下，「符合商業競爭倫理之不公平競爭行為」之「榨取他人努力成果」類別，判斷時需考量（一）該項抄襲是否達「完全一致」或「高度近似」之程度；（二）抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及（三）遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態⁴⁵¹。而當時「公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」第 16 點⁴⁵²亦表示，於未符合本法第二十條規定之構成要件時，得以違反本法第二十四條規定處理之。

惟公平法第 22 條修正後，公平法第 25 條處理原則亦配合修正，並且基於「有關商品外觀之『高度抄襲』，本屬智慧財產權法之規範範疇，本會過往雖曾因智慧財產權法之規範不足，而援引公平交易法第二十五條規定予以論處，惟體系上終非妥適。又一〇四年二月四日公平交易法修正後，因公平交易法第二十二條已刪除仿

⁴⁵¹ 參照：公平交易委員會對公平交易法第二十四條案件之處理原則，第七點（後於 2015/2/4 第 1213 次委員會議修正名稱，2016/12/28 第 1312 次委員會議修正全文）。

⁴⁵² 參照：公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則，第十六點（2015/3/18 公平交易委員會公競字第 10414602181 號令廢止）。



冒行為之行政責任及刑事責任，而採單純民事責任；公平交易法第二十五條本屬同法其他條文之補充規定，修正後第二十二條既已刪除仿冒行為之行政責任，自無再適用第二十五條補充規範之餘地，爰配合刪除本點『高度抄襲』之行為類型」之修正理由，將高度抄襲行為自顯失公平行為之列刪除後，改於處理原則第九點規定「事業因他事業涉及未合致公平交易法第二十二條之高度抄襲行為而受有損害者，得循公平交易法民事救濟途徑解決」。是以，依現行法高度抄襲行為已不再屬於公平法第 25 條解釋適用範疇，而應循民事途徑救濟。具體言之，公平會將不再基於公平法第 25 條對高度抄襲行為作成處分，惟民事法院得認定系爭行為違反公平法第 25 條規定，而使被侵權人得按公平法第 29 條及第 30 條提出民事請求。從而，有學者因此稱當今運用公平法第 25 條補充適用同法第 22 條之規範方式為民事及行政案件之「雙軌制」，意指在民事事件中，法院可考量第 22 條之精神，積極以第 25 條補充適用；在行政裁處時，公平會則需慮及公平法 2015 年修正第 22 條之精神及補充原則，適度限縮第 25 條之適用範圍⁴⁵³。

申論之，若欲透過公平法第 25 條及處理原則第九點提供使用表徵遭高度抄襲之救濟基礎，自需符合公平法第 25 條「影響交易秩序」之要件，然此對知名程度未達著名之使用表徵而言，實屬困難。參考外國法保護使用表徵之方式，美國係以蘭哈姆法 section 43(a) 保護未註冊表徵，對於使用表徵之行為使他人對於其與另一人有附屬、連結或聯想的關係，或其商品或服務或商業行為之來源、贊助者、或認可，產生混淆、誤認或欺罔之虞之情形，予以規範。而與我國同樣採取註冊主義，且亦將表徵保護規範分設於商標法及不正競爭防止法之日本，則於 1993 年新增不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款「他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為」，將模仿他人商品形態（除為確保商品功能所不可或缺之形態之外）之商品，為轉讓、租賃、為轉讓或租賃而展示、出口、進口，或透過電信網路提供之

⁴⁵³ 牛曰正（2021），〈公平交易法第 25 條對不公平競爭之補充適用及其類型化之發展〉，《中原財經法學》，47 期，頁 205-207。



行為，定義為不正競爭行為之一⁴⁵⁴。次按同法第 19 條第 1 項第 6 款，提供此類表徵三年之暫時保護期間⁴⁵⁵，使權利人得在此緩衝期藉由提升表徵識別性或註冊商標等，增加其創作成果之價值，以尋求更穩固之保護途徑。日本法之「商品形態模仿」行為中，商品形態係指「消費者在按照商品的通常用途使用時，透過感官可識別的商品外部及內部的形狀，以及與該形狀結合的圖案、色彩、光澤及質感」⁴⁵⁶，該條對商品型態並無周知性之要求，亦無混淆誤認、使用於同一或類似商品或服務範疇等要件限制，惟該商品仍需具備競爭價值，使他人仿冒之行為得被評價為不正，始得主張之⁴⁵⁷。

綜上所述，我國對使用表徵之保護概念相對不足，現行保護途徑亦難切合實際所需，然而使用表徵仿冒行為係不正取用他人投入資金、勞力與時間之成果，對當代商業活動之立基及市場之持續創新尤為重要。是以，本文以為未來或可透過調整公平法第 22 條，或另立新條文之方式，將使用表徵納入公平法之保護範疇。

第三目 我國商標法及公平法對虛擬角色之保護分析

我國商標法立基於註冊主義，原則上虛擬角色註冊商標後始得獲完整保護，然由於註冊制度及內容之侷限性及穩定性，其保護範圍並無法全面包含虛擬角色各面向構成要素及持續變動之虛擬角色外觀及內涵，從而於實際應用上，商標法之保護範圍乃屬於靜態、範圍明確惟亦局部之保護。而公平法第三章不公平競爭規範則適時補充了商標法不足之處，蓋其以公益角度出發，係為確保競爭行為之正當性，不受註冊制度、行為人及被害人間競爭關係或商品或服務間替代關係之存否等條件限制⁴⁵⁸，因而當虛擬角色受到侵害時，可動態且彈性的維護權利人苦心耕耘之成果。是以，於商標法及公平法相互配合之下，市場當可維持自由且良性競爭狀態，而虛擬角色作為表徵發展各階段，亦皆可受到充分保護。

⁴⁵⁴ 參照：日本不正競爭防止法第 2 條第 1 項第 3 款。

⁴⁵⁵ 參照：日本不正競爭防止法第 19 條第 1 項第 6 款

⁴⁵⁶ 參照：日本不正競爭防止法第 2 條第 2 項。

⁴⁵⁷ 蘇文萱，前揭註 272，頁 73。

⁴⁵⁸ 李素華（2022），〈完善智慧財產權保護之重要制度：公平交易法之不公平競爭〉，《當代法律》，3 期，頁 86。

惟公平法於 2015 年全面修正後，公平法第 22 條仿冒行為規範大幅限縮其適用範圍，此更動對虛擬角色之保護造成莫大影響。首先，該條保護之未註冊表徵範圍改以商標法之註冊商標保護範圍為界，削減公平法之補充保護功能；其次，若欲以公平法第 25 條補足同法第 22 條新增或固有之表徵保護空白，除適用要件之達成上有其困難外，亦需面對違法行為樣態定義不明確、致使補遺條款肥大化，甚而產生表徵保護過度擴張之問題，是以，藉由公平法第 25 條概括處理各類表徵保護缺口，實屬迂迴，亦終非長久之計。於我國現行法框架下，虛擬角色之註冊與否及著名程度將深刻影響其保護範圍，倘再一併考量表徵仿冒規範對「著名」解釋之不確定性、未註冊著名表徵範圍界定之不明確性⁴⁵⁹等因素，似乎又以註冊商標者可獲得最為穩固之保障；相對的，未註冊且未達著名之表徵幾乎無從獲得任何保護，縱然肯認以公平法第 25 條作為救濟基礎，該條「足以影響交易秩序」之發動要件，對於甫發展的表徵而言，係屬殊難跨越之門檻。

綜上所述，思考我國法對於虛擬角色保護可能的調整方向，就商標法而言，其可提供虛擬角色固定且有力之權利基礎，惟商標註冊內容及虛擬角色之立體形象應如何連結，尚需建立更明確的標準，角色商標識別性及商標使用與否之判讀（將於本章第三節討論之），亦應有更充分之解釋為宜，以使我國註冊商標之功能得以發揮，並體現其價值所在。就公平法而言，其動態性可為虛擬角色變動性高之角色特徵提供保護，係健全虛擬角色保護所不可或缺之部分。然而，公平法對表徵範圍之界定方式，以及公平法第 22 條與同法第 25 條間適用疑義，皆需先行予以釐清。再者，本文亦認為公平法可考量將未註冊且未達著名之使用表徵納入保護範圍，且於體系上宜採修正公平法第 22 條或另立獨立條文之方式為之，透過清楚之構成要件控管其保護範圍，以達成公平法維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭之立法意旨。

⁴⁵⁹ 趙志祥（2020），〈公平交易法之「商品表徵」研究〉，《公平交易季刊》，28 卷 1 期，頁 119。



第三項 小結

植基於法律制度設計及保護觀點的差異，美國法及我國法對虛擬角色之保護方式及範圍具有明顯差異。由美國虛擬角色案例可知，商標接續保護期之爭議向來重視蘭哈姆法 section 43(a) 之適用，美國至今雖無聯邦層級之不公平競爭法，然蘭哈姆法 section 43(a) 實已蘊含了不公平競爭法的精神，該條之保護範圍相當廣泛，及於註冊商標及未註冊表徵，以及廣義混淆及狹義混淆情形，並且未設有著名程度之要求。此對於諸多難以商標註冊保護的角色特質，例如：短期間竄紅之虛擬角色言行舉止、基於原版虛擬角色之新外觀設計等，為相對有利的權利主張基礎。

我國對虛擬角色之保護則主要是依商標註冊與否，區分商標法及公平法共同保護，商標法以註冊制度提供靜態之排他權保護，公平法則著眼於市場秩序，機動性防止仿冒表徵之行為。查目前我國對虛擬角色商標權之基本保護範圍係採以商標法為主要標準、公平法作為補充之基本原則，又商標法係以註冊為核心要求，從而對照美國法以使用為核心之運作模式，我國法係相對靜態而限縮，惟界線亦較清晰。

然則，我國未來若欲持續扶植虛擬角色相關產業，充分理解虛擬角色特性，以及如何調整其於現行法下面臨之保護缺口，即有其必要性。查虛擬角色商標有別於傳統商標，不論在創作者心目中，抑或相關消費者之想像中，其皆具有源源不絕之生命力，若過於僵化的檢視其基礎權利範圍，法規範適用恐與市場應用產生扞格；另一方面，若賦予過於寬泛之保護範圍，隨之而來的不安定性亦可能對市場競爭帶來不利影響，破壞公私利益均衡。

是以，本文以為首先就現行商標法而言，現階段我國實務或可於詮釋角色商標時，就虛擬角色整體形象與其註冊商標間之連結建立一明確適用標準，諸如：實務判決於商標混淆誤認因素判斷中，有哪幾項可連結角色的發展情形、參酌之比重為何，以使虛擬角色商標權之保護範圍更臻明確，亦使商標保護可真正回應市場變動所需。其次，就公平法部分，針對公平法第 22 條之適用要件，包含：「著名」之意

義及達成「著名」之時點判斷、實務上對表徵具體範圍之界定等，皆有再行釐清之需求。另對於註冊或未註冊之虛擬角色，因他人仿冒而生廣義混淆情形，以及未註冊且未著名之虛擬角色，遭他人高度抄襲之情形，理論上雖得以公平法第 25 條補充商標法及公平法 22 條保護不及之處，惟各法條體系定位及實際應用上仍有諸多疑義及難處，故本文以為考量當今虛擬角色產業之保護需求，或可重新修正公平法 22 條或商標法，將前述情形納入保護範圍，以充實對虛擬角色之智財保護。

綜合上述，就法律規範面觀之，我國法對虛擬角色的保護尚不如美國法充足，期待透過議題之分析討論，以及規範之妥適調整，可在建全市場秩序與保護消費者權益之原則下，助虛擬角色之培植一臂之力。

第二節 虛擬角色實務判決之發展趨勢

第一項 美國法：案例多元而標準彈性

第一款 發展背景

美國法上虛擬角色之法律議題發展源遠流長，自 20 世紀初期已開啟與虛擬角色相關之法律討論，由實務判決脈絡及學說討論趨勢可知，最初爭議焦點係虛擬角色能否獨立受著作權保護，以及其可著作性之標準；其次進入商標法及著作權並行保護時期，兩者之權利範圍之混同、交錯及區隔成為討論核心；再者為著作權到期後，商標權單獨保護時期，此階段商標權之確立及範圍界定，成為各方爭相競逐之焦點。

長久以來，隨著眾多虛擬角色誕生、成長、蓬勃應用、持續長青或沒落，美國相關之實務判決及學說討論亦隨之累積及豐盛，發展至今已產生相當多元之討論面向及層次，例如：虛擬角色戲謔仿作之判斷標準、虛擬角色商標權及著作權之區分、公共領域虛擬角色之使用方式等，而美國作為一普通法 (common law) 國家，其法律標準變遷亦相對快速，此對於處理虛擬角色此種變化迅速之新興領域而言，亦具有相當優勢。是以，虛擬角色確為該國智慧財權領域之發展沃土，其所滋養而生之法律討論繁盛而多元，並持續成長不輟。



次以虛擬角色權利人之面向觀察，其用心經營及推陳出新之商業手法，不僅為自身帶來龐大財富及利益、為消費者提供愉悅及滿足感，更刺激著法律界對虛擬角色議題之持續關注，蓋虛擬角色相關權利人提起之各類訴訟，促使實務及學說對多元商業模式下之使用樣態，抑或逾越權利界線之狀況進行分析，而其雄厚資本亦足以支撐訴訟成本，使得虛擬角色相關判決有機會經歷各審級檢驗，此既促成法律見解之碰撞，更奠定日後法律適用或學術分析之根基。另一方面，非權利人對於虛擬角色之喜愛或強烈興趣，亦為該領域日益擴張之重要推手。虛擬角色作為兼具市場吸引力及特定文化意涵之標誌，往往會吸引第三人嘗試以之為主題進行創作或使用，其內容及形式或為譏諷貶損、或為逐其神韻，皆考驗著不同智財法規範對於虛擬角色使用方式之解釋適用，以及虛擬角色權利範圍及公眾自由利用空間之界定，其中所蘊含之價值取捨亦於一次次討論中，漸趨清晰。是以，美國虛擬角色產業之傲人商業力量，以及民間充沛之創作能量，乃為該國虛擬角色相關法律權利發展之重要根基之一。

第二款 案例多元

於前述發展背景下，美國法關於虛擬角色之實務判決及學術討論，展現出對虛擬角色特性之認識及重視，並呈現多元而豐富的智財議題樣貌。其中，著作權與商標權在虛擬角色保護中的互動關係尤為關鍵，縱然討論個別法律適用時應將兩者分開檢視，惟實際上自角色概念之形塑、商標識別性之建構、商品化過程中所涉權利類型之分析，乃至於今日虛擬角色經濟之盛行，皆不乏可見兩權利相互影響、彼此交織的現象，此既為法律論述帶來挑戰，亦係虛擬角色持續前進之優勢，實為美國虛擬角色議題一大特色。

為與我國法相比較，本文進一步聚焦於第三章所列之美國法判決中，討論虛擬角色商標面向之實務判決。首先，可發現在用語上，實務多會使用「角色」(character)一詞進行討論，似已意識到虛擬角色立體而多面向之特性，並非個別獨立之商標名稱、商標圖樣等面向所能概括論之。次檢視實質判斷內容，在 Planters Nut &



Chocolate Co. v. Crown Nut Co. 案中，法院多數見解已考量到「花生先生」再為各類型裝扮之可能性，並進而認為其與「花生國王」間可能存在混淆誤認之虞，可見虛擬角色原型設計及延伸造型皆有機會被納入同一角色之範疇中；而在 Warner Bros., Inc. v. ABC 案，法院在前半部著作權討論認定 Superman 及 Ralph Hinkley 兩角色所呈現之個性特質有別，予人之整體觀念與感覺並不相同，進而直接將判斷結果延伸到商標法之混淆誤認判斷上，此處雖有混用二權利判斷結果之情形，然若能更細緻地於商標法混淆誤認之判斷階段考量虛擬角色整體形象，亦不失為可參酌之適用方式。再者，涉及戲謔仿作議題者如 Mattel, Inc. v. MCA Records 案，亦可更明顯觀察到法院深入檢視芭比角色所代表之文化意涵，以界定 Aqua 創作之 Barbie Girl 歌曲是否有對此文化符號表達嘲諷之意，於此芭比已不再是特定形狀、顏色或材質組成之綜合體，而係該角色所長期積累之形象總和。從而，虛擬角色彷若如人一般具有生命，擁有特定個性特質而可持續成長之立體特性，堪認已蘊涵於實務對角色商標之基礎認知中。

而在虛擬角色商標所涉及之法律議題種類上，除虛擬角色著作權及商標權之區辨外，更有商標要件判讀、商標淡化、商標合理使用、商標戲謔仿作等相當多樣之類型，各有豐富之判決可再為深入分析。就商標權構成要件而言，商標識別性之判斷亦為美國法商標接續保護時期之判決要點，可觀察到實務關注虛擬角色是否取得第二層意義，或是消費者能否將角色商標連結至權利人之情形，然由於虛擬角色可同受著作權及商標權保護，在角色商標權人同時為著作權人之情況下，若適度配合著作權之行使，將有利於建構虛擬角色作為一商標之識別功能，且當今虛擬角色領域之商標授權及商品化之普遍，法院亦認知到消費者多會認為角色和權利人間存有一定連結，故而，此判斷標準對商標權人而言亦非難以跨越之門檻。

第二項 我國法：案例單純而標準嚴格

第一款 發展背景

在我國，虛擬角色相關議題之法律討論較不如美國法歷史悠久而繁盛，惟近年

來隨著角色經濟日益興盛，實務判決及學說討論皆有逐漸上升之趨勢。於法律保護基礎上，我國尚未明確肯認虛擬角色可獨立受著作權保護，細察相關判決中，可見嘗試定位虛擬角色者多仍聚焦於「思想表達二分原則」及「必要場景原則」之適用與否，並且亦反映出實務深受「著作類型」之思考框架影響。查我國著作權法第3條第1項第1款將著作定義為「指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」，並於同法第5條第1項例示十種著作類型，縱然第5條第1項及第2項皆明文著作類型僅為「例示」，惟據學者研究指出，智商法院於審理著作權侵害案件時，首先多係界定所涉著作類型，當著作難以被歸類為前揭任何類型之一，往往多將之認定為「非屬表達」或為著作權法第10條之1思想、程序、概念、原理等，甚而逕認為其不具原創性或創作性而不符著作權保護要件⁴⁶⁰。從而，在對於虛擬角色之特性認知有所不足及實務慣常之操作模式下，虛擬角色於我國著作權法範疇難以被認定符合著作權法之保護要件，其可能會被視為著作內容之組成因素，例如：一部電影裡的角色，亦即「視聽著作」之組成因素，抑或將虛擬角色以其所能被歸類入之著作類型視之，例如：具備視覺外觀被視為「美術著作」。

隨著虛擬角色逐漸於商業上嶄露頭角，其權利人開始尋求著作權以外之保護途徑，商標法及公平法便受到重視，此二法雖較無例示保護客體範圍之問題，惟適用上亦各自有其要求及既存爭議。是以，在我國作為成文法國家而法律標準變動不易之前提下，面對虛擬角色此一相對新穎之概念應如何調整以符實際應用所需，乃現階段我國虛擬角色法律議題之重心。

次觀察我國虛擬角色權利人及整體產業面向，當今虛擬角色於社群媒體及商業市場上蔚為風潮，連帶促進眾多創作者投入創作、消費者熱切關注，以及商業上資本投入與市場開發，皆已顯現出其發展潛力。然我國於此領域之資本及國內市場規模皆小，競爭力有所不足；有能力及資本維持創作產能、持續向外拓展市場，抑或於必要時負擔訴訟成本，維護其法律權利者亦為少數，故相對美國發展現狀，實

⁴⁶⁰ 李素華（2023），〈著作權法所保護「著作」之概念釐清〉，《當代法律》，15期，頁79。



難以望其項背。而以美國發展歷程可知，友善的法律制度環境乃虛擬角色領域持續發展之重要基礎，從而在我國發展現狀下，主要應朝「加強虛擬角色之法律保護」之方向前進，並汲取各國經驗以降低權利過度擴張之可能風險，開闢我國虛擬角色產業之嶄新篇章。

第二款 案例單純

在我國，虛擬角色商標所涉商標法案件類型係以商標異議、商標侵權為主，案例數量相對少而結構單純。首先，觀察實務對「虛擬角色」概念之認知情形，在小叮噹案及 OPEN 小將案等，可發現實務在比較「商標本身」時係以商標註冊內容為核心，亦即所爭議商標文字內容、圖像內容的比較，於其他混淆誤認因素始會將角色概念納入考量，原則上角色僅為參酌因素之一，而非該商標所直接連結之對象。而在 Hello Kitty 變身系列 v. 松古柏案中，更呈現出實務對虛擬角色原版造型及延伸造型之思考態度，法院認為二者應區別視之，而不可相互援引，於判斷過程中似未認識到虛擬角色可持續成長之特質，整體判斷標準較保守且嚴苛。

其次，涉及「商標使用」判斷之法律爭議事件，包含以商標法第 30 條第 1 項第 11、12 款之商標不得註冊事由提出商標異議或商標廢止、商標維權使用及商標侵權等，皆明顯展現實務對商標使用判斷之重視，以及此現象對於虛擬角色商標權行使之障礙，蓋實務除了對「平面商標立體化」之商標使用標準較為寬鬆外，於其他虛擬角色商標使用情形皆嚴格檢視其是否「足使相關消費者認識為商標」，並且多數得出否定之結論，進而使得虛擬角色商標權人實質上難以透過商標權獲得保障。

虛擬角色商標所涉公平法案件類型係以公平法第 22 條表徵仿冒，以及以公平法第 25 條主張高度抄襲為主。就前者而言，其在公平法體系下屬於第三章不公平競爭，係以非難競爭手段違反商業倫理之不法性為規範核心，應有利於補足商標法不足之處。然在 Hello Kitty 變身系列 v. 寶貝熊案及 Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案中，虛擬角色商標或表徵在實際主張該條時，多會基於不具備識別性、消費者未



必可將角色連結至權利人等因素，而被實務認定非屬表徵，而無從適用之。次就後者而言，該條作為公平法補遺條款，並設有高適用門檻，故其適用上有其難度。於前揭二案，皆可見判決相當重視所爭議角色外觀之相似性，而 Hello Kitty 變身系列 v. YOKI 案之最高法院判決則更著重於抄襲者手段不法性之判斷，較精確體現該法之立法意旨。

綜上所述，虛擬角色商標雖可尋求商標法及公平法保護，然虛擬角色外觀及內涵之高變動性、多元應用方式等特性似未被充分認知，進而於商標識別性及商標使用之判斷上多受到限制，導致商標權之實質保護有限，權利人僅能另尋求公平法救濟之狀況，此類現行商標使用致生商標權保護不足之情形，與學者所觀察到之情形一致⁴⁶¹。而於公平法之適用上，除 2015 年修法後保護範圍縮減，虛擬角色亦會面臨表徵識別性判斷、適用門檻之障礙之挑戰，故公平法亦未必可充分補足商標法不足之處。從而，整體而言我國對虛擬角色之智財保護相較美國法，明顯較不充足，將來若欲鼓勵虛擬角色權利人註冊商標，抑或持續發展虛擬角色產業，於智財法解釋適用上應以虛擬角色特性及相關產業應用實務之方向，進行調整為宜。

第三節 虛擬角色實務判決之關注重心

第一項 美國法：商標權及著作權之區分

美國法給予虛擬角色獨立的著作權及商標權保護，因此對兩權利的互動關係，以及虛擬角色的權利範圍與公益間的均衡相當重視。申論之，於著作權及商標權並行保護期，實務判決主要重視兩權利間的區分，以及確保公眾可自由利用之空間，透過區別著作權及商標權獨立判斷，並明確化各自的判斷標準，以避免因互相混用進而造成權利人整體權利範圍不當擴張，同時亦在戲謔仿作範疇，漸趨側重憲法第一修正案對言論自由的保護，以及適用淡化規定之排除條款，以促進公眾之藝術創作及創意表達之空間；於商標權接續保護期，原先因著作權到期而應進入公共領域（public domain）之虛擬角色，將可能繼續受到商標權保護，從而實務判決強調商

⁴⁶¹ 李素華（2024），〈智慧財產權法發展專題回顧〉，《臺大法學論叢》，53 卷特刊，頁 1377。



標權各要件判讀，藉由判例形成之標準嚴謹區分著作權及商標權的要件及內涵，降低「以商標權之名，行著作權之實」的可能性，並且亦特別調整對於蘭哈姆法 section 43(a) 適用要件的解釋，限縮其廣泛的權利範圍，此對於延展性強且經常進行商品化的角色商標而言，影響尤為重大。

第二項 我國法：商標使用之判斷

而我國法部分，現今對虛擬角色主要以商標權保護之，並透過公平法輔助保護未註冊之虛擬角色。然而自國判決觀察，於虛擬角色之基礎保護範圍面向上，由於我國對商標採取註冊主義，且較欠缺虛擬角色之概念，從而不論係商標法或公平法之適用皆未能妥適處理虛擬角色之商標之連結，以及虛擬角色原版造型及延伸造型之關聯性問題。進步論之，在基礎保護範圍及商標使用之案件脈絡中，不論事涉商標之維權使用、先使用或侵權使用判斷，實務皆相當注重「商標使用」之成立與否，其中「足以使相關消費者認識其為商標」要件尤為虛擬角色難以構成商標使用之關鍵因素。從而，以下本文將區分維權使用及先使用、侵權使用下商標商品化之議題，分析當今虛擬角色於「商標使用」判斷上所面臨之問題，並進一步提出可能的調整方向。

第一款 維權使用及先使用：論證虛擬角色「足使相關消費者認識為商標」之困難

由前揭虛擬角色維權使用及先使用之案例可知，我國實務於判斷虛擬角色商標是否符合「足使相關消費者認識為商標」、以商標之姿呈現此一商標使用要件時，多以其慣常使用之「呈現方式是否顯著」標準進行判斷，參酌虛擬角色於商業活動中出現的時間長短、位置及大小等因素，並多認定無構成商標使用。就此，本文認同顯著性對於此要件判斷有其重要性，惟自商標功能以觀，當今商標除基本之識別功能（Identification Function）及來源功能（Source Function）外，亦業已衍生出品質功能（Quality Function）、廣告功能（Advertising Function）⁴⁶²等，使用之行為樣

⁴⁶² 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著），前揭註 106，頁 9-11；陳昭華、王敏銓，前揭註 291，頁 3-7；釋字第 594 號解釋徐璧湖大法官協同意見書（2005），頁 1-3。

態更是不一而足，倘若過於專注於標識本身，似易忽略整體商業活動圖像，以及虛擬角色作為商標使用之特殊性。

循此脈絡，本文以為或可再將角色所連結之商品或服務之特性、角色所被使用的情境等個案因素納入考量，以充實相關消費者是否將其視為商標之論證。申論之，實際上欲以虛擬角色作為商標使用，該商標使用之成立自有難度，蓋角色本身的吸引力可能凌駕於商標權利人所欲達成之商標識別功能之上，故消費者可能是喜愛角色本身之外觀設計或各類設定，進而深入了解該角色，卻未必以商標視之。然而，亦應注意者係虛擬角色可應用之方式多元，如：擺設角色造型之充氣娃娃，將商標立體的呈現於消費者面前、聘請真人扮演角色，與消費者進行互動等皆為常見方式；尤有甚者，特定虛擬角色之應用方式或有助於建立消費者對於角色和商品或服務間的連結，例如：可利用虛擬角色擬人化之設定，使其自行表述所代表之商品或服務來源，此亦為一般傳統平面商標所不能及之處。

是以，對於「足使相關消費者認識為商標」此一不確定性甚高之商標使用要件判定，「標識之呈現」確實是普遍商標使用情境下的重要判斷因素，惟隨著商業活動推陳出新、商標使用之方式愈趨多樣，亦應以更為彈性之視角因應。本文以為，更加著重整體性的使用脈絡，包含消費者反應、所涉產業之特性等，將有助於將客觀事實轉化為「相關消費者是否以商標視之」之法律判斷，此對虛擬角色商標使用判斷而言，尤屬重要。

第二款 侵權使用：虛擬角色商標商品化之侵權與否

於虛擬角色商標侵權案例中，涉及商標商品化者為相當常見之樣態，惟其作為非典型之商標使用方式，使得「商標使用」此一因素之定位及內涵更具關鍵性。針對此議題，我國實務經司法院99年智慧財產法律座談會後，多採納研討會之多數意見，即「將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法第30條合理使用之情事，應構成商標權之侵害」⁴⁶³，不再過度著墨於

⁴⁶³ 王敏詮、扈心沂，前揭註346，頁169。



是否構成「商標使用」，而更重視混淆誤認之虞與否之判斷。就此，本文以為此實務見解正確理解商標侵權使用之規範重心，誠如美國商標法學者 McCarthy 所言「商標使用並非商標侵害之要件，而只是侵害的混淆之虞要件中的一個面向」⁴⁶⁴。惟自
我國現行商標法體系以觀，其他非典型之使用商標行為，如：戲謔仿作、關鍵字廣告等，甚而是典型之商標侵權事件，是否可同樣放寬「商標使用」之要求，而著墨於混淆誤認之分析？期待未來商標侵權使用進一步闡釋及調整。

進步論之，於商標商品化商標侵權判斷中，對於消費者混淆誤認之判斷亦需更
加審慎，以免過度擴張商標權人權利範圍，或模糊商標權及著作權之分界。詳言之，
於具體個案中，該商品顏色或設計是否與原虛擬角色商標相近、商品售價是否合乎
市場行情、商標權人是否曾有跨域聯名合作等，皆係了解消費者實際上有無混淆誤
認該商品或服務來源之重要因素。本文以為，面對當今虛擬角色多元之應用方式，
個案仍應回歸事實脈絡檢視實際使用及消費者反應情形，始能於權利人權利範圍
及公眾利用權益間，尋得適切平衡。

第三項 小結

美國及我國提供虛擬角色之法律保護方式及類別各異，其商業上發展規模亦
有差距，間接影響現今兩國各自關注之核心法律議題。美國之虛擬角色可同時受著
作權及商標權保護，著作權保護屆滿仍可受商標權接續保護，且其保護規範實係融
入不公平競爭之精神，故整體保護範圍相當廣泛。從而，美國實務所重視者係虛擬
角色之保護界線是否過於擴張，而導致公眾自由利用空間限縮。

相對的，虛擬角色於我國主要以商標法提供保護，並以公平法輔助之，整體保
護範圍較為限縮，且實務重視虛擬角色是否確實作為商標使用，進而使其深陷於備
受爭議之「商標使用」判斷中。於虛擬角色基本保護範圍較為限縮之現況下，本文
期待我國就商標使用之判斷可有所調整，除區分侵權使用及維權使用之不同事實
脈絡外，對於實際使用情形可兼考量虛擬角色之特性，並進一步就我國產業上慣常

⁴⁶⁴ 王敏詮、扈心沂，前揭註 346，頁 162。

使用模式進行分析研究，而不自限於傳統商標使用方式之思考，使虛擬角色保護更臻完善。





第六章 結論與展望

第一節 虛擬角色之智財保護界線

今日虛擬角色已不僅止於娛樂商品或藝術創作，其正廣泛參與人類之真實生活，舉凡生活用品、休閒娛樂，甚而是作為文化或身分認同標籤，皆係其應用領域。虛擬角色之特性所衍生的發展潛能引發市場關注，更為智慧財產權領域帶來嶄新的挑戰，即法律應如何予以適當保護，以兼顧權利人權益及公眾自由使用空間，終達成虛擬角色持續發展之良好循環，創造社會整體利益最大化之目標，此乃本文關切之重心所在。

為深入了解現行智財法對虛擬角色之保護情形，以及其保護之界線如何劃定，本文嘗試以美國及我國對虛擬角色之保護規範架構、實務判決及學說理論進行比較分析，並發現二者在法律保護規範、虛擬角色觀念認知及發展趨勢上，皆呈現出顯著差異。查虛擬角色之概念於美國已討論日久，該國法亦已賦予虛擬角色個別獨立之著作權及商標權，尤其商標法規範實已融入不正競爭之精神，從而在法規範設計上，該國法係提供虛擬角色更寬廣且彈性之發展空間；反觀我國法則係以商標權保護為主，輔以公平法補充保護，惟我國除法規範保護要件較嚴格外，亦尚未建構出虛擬角色之整體保護意識。實務上多以傳統平面商標概念處理虛擬角色爭議，例如：逕行區分虛擬角色之原版造型及延伸造型進行判斷、過於強調商標使用之「足使相關消費者認識其為商標」要件等，未能有效回應其在延伸改編、跨媒介使用等多樣應用情形，或是消費者對其之實際認知狀況，從而虛擬角色產業實務與現行法制適用間實有所衝突。

進步論之，美國法對虛擬角色之廣泛保護，以另一角度視之便是權利人權利範圍過度擴張，進而致生寒蟬效應之隱憂。面對保護界線偏移導致公共領域縮減之困境，近年來美國實務亦致力於透過明確化著作權及商標權之區分、強調言論自由保障等方式，加以調整及改善。此對於我國法而言亦是重要啟示，我國法目前對虛擬



角色之保護相對限縮，惟未來若欲促進虛擬角色相關產業發展，並激勵創作者持續投入角色設計與應用，勢必須朝強化權利人保護之方向調整法律規範適用，而在強化其保護之際，亦應考量虛擬角色於各領域之影響力，並以美國法經驗為借鏡，審慎擇定保護界線，俾使權利保障與公共利益間得以取得妥適平衡。

第二節 未來調整方向建議

第一項 智財法調整方向

立基於前述虛擬角色應用與現行法制間所呈現之落差與矛盾，我國對虛擬角色之保護確有不足之處。為能有效回應角色產業發展所帶來之規範挑戰，並為未來虛擬角色產業之蓬勃發展奠定制度基礎，同時實現智慧財產權保障與公眾利用自由之平衡，檢討並調整既有法制，有其必要性。從而，本文將綜合前文對美國與我國法律制度、實務判決、學說理論之比較分析結果，針對我國現行商標法、公平交易法二個面向，分別進行檢討與建議，期待能助益我國法因應時下虛擬角色的多元應用型態及產業實務需求，並可彈性應對未來新型態角色之開發及挑戰。

第一款 商標法：從識別性認定到角色整體性保護

以我國現行法制觀之，商標法為提供虛擬角色保護最主要之法律依據，惟其規範設計及實務思考邏輯似仍以平面靜態之商標形式及傳統商標使用方式為核心，難以切合虛擬角色所展現之立體動態形象、跨載體性，及消費者對其實際認知。從而，本文植基於商標法保障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之立法目的下，將虛擬角色之概念及特性納入規範中思考，並提出下列建議。

首先以商標法格外重視之「識別性」為起點，虛擬角色容易因其本身即受人喜愛，亦應用於各類產品上，而使其指向商品或服務來源之能力備受質疑。惟虛擬角色可善用其可多樣化呈現、消費者對其強烈情感認同之優勢建構識別性，且當權利人將角色作為美術著作、視聽著作等行使其著作權時，亦有助於消費者建立來源識別認知，從而即使虛擬角色理論上看似難具備識別性，惟仍應實質檢視此要件為宜。

其次，我國虛擬角色及其註冊商標之連結會受到註冊商標本身的呈現內容及形式，以及相關消費者的意識，包含對角色的認知、所習慣使用的稱呼方式等所影響，故權利人於註冊商標時，應盡可能完整的呈現虛擬角色之資訊；實務於檢視角色商標時，亦應認知到該商標不僅是文字及圖樣之結合，而是一立體之虛擬角色。在現行商標法框架下，或可從混淆誤認之虞之參考因素著手，更明確的在識別性、相關消費者熟悉程度或其他因素中，將該商標所連結之虛擬角色納入判斷。

再者，關於虛擬角色之原版造型及其延伸造型之議題，更是對我國商標註冊主義之挑戰。目前實務多認為二者應區別視之，不可互相援用，惟本文以為仍應以消費者實際認知為核心，若延伸造型所呈現之樣貌及形象皆具備該虛擬角色之核心特徵，難謂消費者不會將之視為同一；惟逕將二者等同視之確實亦存在過於速斷或抵觸商標註冊制度，導致不當擴張商標權之疑慮。從而，本文以為可折衷於混淆誤認之虞之參考因素中參酌之，如識別性、相關消費者熟悉程度或註冊申請是否善意等，判斷上並應著重於消費者之認知及實際市場反應情形。

商標使用之判斷中「足使相關消費者認識其為商標」要件，更是我國現行實務之關注重心，惟亦已對虛擬角色之權利行使形成阻礙。虛擬角色可使用之方式多元，除常見的商品化為生活用品、真人角色扮演、跨領域改編，更有沉浸式體驗、主題娛樂設施等方式，在未來科技發展下，想必亦將更為豐富。從而實務應於認知角色具備廣泛應用方式之前提下檢視商標使用，跳脫原先標識使用型態、顯著呈現等思考模式，而更實質的檢視該使用方式是否會使消費者認識到產品或服務之來源。另自美國法經驗亦可得知，過於寬鬆之商標使用標準存在限制自由表達之風險，尤其虛擬角色在今日亦已是文化符碼或身分認同象徵，故本文亦認為在藝術表達、社會評論或粉絲自行創作方面，可強化對合理使用及商標使用之層次區分，並充實合理使用各要件之判斷標準，以維護公眾自由使用虛擬角色之權益。

第二款 公平交易法：調整保護範圍及競爭倫理之判斷重心

相較於商標法著重於商標權利之保護，藉由穩定之註冊制度維繫市場運

作秩序，公平交易法則係透過行為規範維持動態之公平競爭環境，以保障市場參與者、競爭者及消費者之整體利益。故以制度功能觀之，公平法可適時補充商標法不足之處，對於變動性高、未能及時註冊之虛擬角色而言，實屬適得其所之輔助保護途徑。惟現行公平法第 22 條表徵仿冒規範之保護範圍於 2015 年修法後大幅限縮，且同法第 25 條作為整部公平法之補遺條款，本質上受有補充原則及高適用門檻之限制，導致實務上公平法對虛擬角色之保護效果有限，難以滿足產業發展所需。

首先，現行公平法第 22 條及第 25 條之保護範圍似有向商標法校準之趨勢，致使其適用範圍無法及於各類違反公平競爭秩序之行為，從而有失其立法原意，並偏離國際立法趨勢之疑慮，故本文以為，未來或可重新思考商標法及公平法間的適用關係及各自定位，建議可考慮回復公平法第 22 條於 2015 年修法前之保護架構，適度放寬其適用要件與保護範圍，尤其此亦可避免濫用公平法第 25 條補充保護現行同法第 22 條之缺漏，所導致之補遺條款肥大化、適用要件不明確等問題。

其次，以現行公平法第 22 條之體系位置觀之，其係位於「不公平競爭」章節，而公平法第 25 條則是「限制競爭」及「不公平競爭」行為規範之概括條款，然部分實務於判斷虛擬角色表徵混淆或高度抄襲行為時，卻將重心置於兩表徵或圖樣之近似程度，而忽略競爭手段是否構成不法。本文以為，近似之要件確有其參考價值，惟對於競爭行為之檢視實為公平法核心，亦為其與商標法有別之處，未來應更側重於競爭手段及商業倫理部分，以呼應規範意旨。

再者，公平法第 22 條保護不及之未註冊且未達著名程度之「使用表徵」，按現行公平法第二十五條案件處理原則，理論上可循民事途徑救濟之，惟實務上其往往難以符合公平法第 25 條之適用門檻，亦缺乏明確保護要件；相較之下，美、日、韓等國制度對此類型表徵，皆設有初步保護機制。考量我國多數虛擬角色處於發展初期而尚未註冊商標，或未建立一定知名度，本文以為未來可針對此類虛擬角色表徵設立臨時保護機制，例如：參考日本制度予以三年保護期，此不僅可防範初期仿冒及不當攀附行為，亦有助於消費者對虛擬角色來源建立正當信賴及情感連結，從而達成促進我國虛擬角色產業整體發展之目標。



第二項 加強產業研究及推廣

加強虛擬角色產業面向之研究與推廣，既能協助相關產業茁壯，其經營數據及發展實務亦將助於我國智財法制之充實及改善，共同創造適宜之發展環境。以經常藉由國際授權展交流之日本、韓國等為例，日本 2024 年發布之新「酷日本（Cool Japan）戰略」將強化核心內容產業之國際競爭力，尤其是動畫和遊戲產業，列為重點扶植項目之一，並以培養多元人才、推動數位轉型、解決盜版問題等作為政策目標⁴⁶⁵。而具體觀察日本角色產業趨勢，則可發現「體驗式消費」如：展現虛擬角色世界之店鋪、展覽等，需求逐漸提高⁴⁶⁶，虛擬角色之產業鏈層次更加豐富；韓國則相當重視單一 IP 擴展至不同類型媒體之「一源多用」（One Source Multi Use, OSMU）策略⁴⁶⁷，其中將連載期間已培養穩定粉絲基礎，故商業風險相對較低的網路漫畫（Webtoon）改編為電視劇、電影等不同形式，或進行商品化應用，即為 2023 年角色產業熱門應用模式之一，例如：人氣漫畫《柔美的細胞小將》（유미의 세포들）改編為電視劇，並於國際串流平臺上線，成功引發觀看熱潮⁴⁶⁸。

回首我國，於原創圖像角色開發應用，以及根據歷史資料改編之漫畫、影視作品方面皆表現不俗，期待未來能整合公私部門資源為廣泛推廣，並規劃長期培養計畫以使虛擬角色銷售、授權，以及跨域改編市場更加寬廣，並進而行銷國際市場。

第三節 未來研究方向建議

以不同視角觀察虛擬角色，可見其兼具創意產出、品牌識別、文化象徵等多重面貌，從而其法律保護議題亦橫跨智慧財產、競爭法、人格權與科技法制等多元領域，並隨虛擬角色應用場域擴增及技術創新而持續延展。面對虛擬角色創作、運用及生成模式日漸數位科技化，可預見更多跨領域新興議題將因應而生。以下本文在

⁴⁶⁵ 知的財産戦略本部（2024），《新たなクールジャパン戦略》，頁 1-3、21-23；蔡郁崇（2024），《日本政府發布最新酷日本（Cool Japan）推動方案，將內容產業列為國家重點戰略產業》，<https://research.taicca.tw/article/bded4b73-f7fd-4b83-b96d-afacf378b97f>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

⁴⁶⁶ キャラクタービジネスに関する調査を実施，前揭註 61。

⁴⁶⁷ 한국콘텐츠진흥원（2024），《2024 캐릭터산업백서》，頁 17。

⁴⁶⁸ 한국콘텐츠진흥원（2024），前揭註 467，頁 18-19。



此對未來研究方向提出簡要幾點建議，期待實務及學術可共同討論及探索，助益我國虛擬角色領域發展及相關法制完善。

首先，應辨析虛擬角色之法律定性與統一定義。由我國實務判決可知，對虛擬角色認知之缺乏影響我國法律界討論甚深，為改善此一現況，本文以為可透過加強產業研究、建置我國虛擬角色資料庫、與產業界共同研議虛擬角色分類標準等方式，了解我國國內發展樣態與產業需求，並以此為基礎研擬適於法律操作之虛擬角色定義，亦可進一步將角色類型化，使日後政策擘劃及各法領域之研究可更為聚焦。

其次，應強化對公眾表達自由空間之保障。虛擬角色對大眾之情感吸引力及其所承載之文化內涵，促使諸多以虛擬角色為主題之粉絲創作、社會評論或戲謔仿作出現，其使用目的可能包含商業營利、公益批判、學術研究等，不一而足。為使虛擬角色作為公眾溝通表達工具、文化交流媒介等功能得以充分發揮，本文認為應研擬明確法律制度如：建立合理使用之安全港機制，以確保公眾能具備自由表達之空間，並維護創作自由及文化多樣性。

第三，可研究虛擬角色於各產業應用之契約設計。透過適當規劃及行銷，虛擬角色之產業應用潛能實不容小覷，然其商業契約內容經常涉及多方利害關係及潛在法律風險，例如：如何界定所授權之應用範圍、於廣泛授權下，有無顧慮虛擬角色通用化及識別性模糊之風險、如何進行虛擬角色形象品質控管，以避免形象玷污或扭曲、角色應用方式是否關注環境永續或企業社會責任等，皆值得深入研究。而未來亦可再進一步建立我國之虛擬角色典範契約模式或產業應用準則，提供產業實務參酌，以為我國產業長遠發展及開拓國際市場，奠定良好根基。

最後，可探討新興虛擬角色及科技化之法律議題。當今真人與虛擬角色之結合關係，以及應用過程中人工智慧之參與，正為法律領域帶來嶄新考驗。從傳統上由真人扮演之虛擬角色，至自我揭露程度不一之 Vtuber，再進一步發展為完全由人工智慧技術打造之虛擬偶像或虛擬網紅，乃至於元宇宙之數位分身，於此真實及虛擬之發展光譜上，法律層面將可能涉及智慧財產權、人格權、公開權之判斷，亦會衍伸出權利主體、權利及責任歸屬等問題。

進步論之，在生成式 AI 等科技技術應用下，不僅增加公眾對虛擬角色之近用度，亦可能因生成式 AI 之幻覺（hallucination）問題⁴⁶⁹、資料庫訓練內容本身，或人為之惡意操作，致產生隱私、侵權及歧視的風險，甚而出現將虛擬角色應用於色情產業，挑戰倫理道德界線等情事，諸此皆將挑戰法律在資訊安全、社會倫理道德及言論自由界線之調整能力。展望未來，科技發展將引領前所未見之虛擬角色應用模式或新型態虛擬角色，既為虛擬角色領域持續注入新活力，亦考驗著法律之彈性應對能力。

總結全文，科技創新及數位時代來臨，使虛擬角色之應用層面及價值愈趨多元，其所連結之產業、心理、文化及社會等面向，亦共同構成法律研究之沃土及考驗。如何在法律權利保護及公共利益間尋得適當界線，以助益社會良性循環發展，是我國於虛擬角色領域須持續面對之課題。

⁴⁶⁹ 幻覺（hallucination）一詞目前尚缺乏精確且普遍接受之定義，惟於生成式人工智慧領域，其多用以強調生成式人工智慧應用中，確保人工智慧生成內容的事實正確性和可靠性之複雜性，並突顯出偏離事實正確性（factual correctness）可能帶來的潛在風險。參考自：Negar Maleki et al., *AI Hallucinations: A Misnomer Worth Clarifying*, 2024 IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI) 133, 133-137 (2024).



參考文獻

一、中文資料

(一) 書籍

- 王敏銓、陳昭華（2023），《商標法之理論與實務》，七版，元照。
- 安藤和宏（著）、林佳瑩（譯）（2023），《日本娛樂產業與法律—兼論台灣娛樂法》，初版，元照。
- 廖義男（2024），《公平交易法》，二版，元照。
- 劉俊裕（2018），《再東方化：文化政策與文化治理的東亞取徑》，初版，巨流。
- 許育典（2017），《公民文化權、文化法制與古蹟保存》，頁 54-55，初版，元照。
- 楊智傑（2023），《美國商標法一體系與重要判決》，初版，五南圖書。
- 曾陳明汝（著）、蔡明誠（續著）（2007），《商標法原理》，修訂三版，新學林。
- 蔡明誠（2023），《智慧權法原理》，初版，元照。
- 謝銘洋（1999），《智慧財產權基本問題之研究》，自刊。
- 黃光男（2011），《詠物成金——文化創意產業析論》，初版，典藏。
- 漢寶德（2014），《文化與文創》，初版，聯經。
- 公平交易委員會（2021），《認識公平交易法》，增訂第十九版。

(二) 專書論文

- 王怡蘋（2020），〈故事角色之著作權保護〉，收於：邱太三（召集）、唐淑美（策畫），《施茂林教授七秩華誕祝壽論文集（下冊）》，初版，頁 459-486，五南圖書。
- 吳秀明、楊宏暉、牛曰正（2020），〈公平交易法國內重要案例之評析—以欺罔或顯失公平行為為例〉，收於：公平交易委員會（編），《第 27 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 111-147。
- 李素華（2015），〈商標使用與視為侵害之理論與實務—商標法第 70 條第 2 款之立法檢討〉，收於：黃銘傑（編），《「商標使用」規範之現在與未來》，初版，頁 170-218，元照。
- 許忠信（2009），〈論智慧財產權與不正競爭防止法上補充成果保護間之關係—由德國法、歐體法與日本法看我國商標法與公平交易法之修正〉，收於：公平交易委員會（編），《第 16 屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》，頁 175-226。
- 陳秉訓（2015），〈論美國聯邦商標法之商標維權使用——以聯邦上訴法院判決為中心〉，收於：黃銘傑（編），《「商標使用」規範之現在與未來》，初版，頁 4-48，元照。
- 黃惠敏（2015），〈商標使用與合理使用—以我國實務見解為中心〉，收於：黃銘傑（編），《「商標使用」規範之現在與未來》，初版，頁 134-167，元照。



黃銘傑(2021),〈公平交易法與商標法關於著名商標及標章規範應有之合作及分工關係〉,收於:公平交易委員會(編),《第26屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集》,頁191-224。

(三) 期刊文章

牛曰正(2021),〈公平交易法第25條對不公平競爭之補充適用及其類型化之發展〉,《中原財經法學》,47期,頁173-260。

王立達(2025),〈人工智慧對競爭法造成的衝擊評估及可能因應——以訂價演算法與勾結為中心〉,《月旦民商法雜誌》,87期,頁57-85。

王怡蘋(2023),〈商標商品化與商標權侵害—智慧財產及商業法院110年度刑智上易字第55號刑事判決評析〉,《月旦法學雜誌》,332期,頁19-30。

王敏詮(2023),〈虛構角色商標權與商標使用—智慧財產法院109年度行商訴字第101號行政判決及109年度行商訴字第119號行政判決評析〉,《月旦法學雜誌》,332期,頁31-42。

王敏詮、扈心沂(2010),〈商標侵害與商標使用—評台灣高等法院九十六年度上易字第20九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第4號判決〉,《月旦法學雜誌》,185期,頁151-169。

方彩欣(2024),〈虛擬角色療癒力—從角色中尋找舒緩情緒的力量〉,《美育雙月刊》,246期,頁8-22。

沈宗倫(2011),〈商標侵害法理在數位時代的質變?—以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討〉,《政大法學評論》,123期,頁343-405。

李治安(2013),〈故事角色的第二人生:論著作權法對故事角色之保護〉,《智慧財產權月刊》,169期,頁104-127。

李素華(2024),〈智慧財產權法發展專題回顧〉,《臺大法學論叢》,53卷特刊,頁1355-1388。

李素華(2024),〈知名人士之商業利用權(公開權)性質區辨〉,《月旦法學教室》,265期,頁28-31。

李素華(2023),〈著作權法所保護「著作」之概念釐清〉,《當代法律》,15期,頁78-83。

李素華(2023),〈從網域名稱轉址(URL Redirection)及主題標籤(hashtag)論臺灣商標權之權利行使障礙〉,《智慧財產權月刊》,291期,頁65-88。

李素華(2022),〈「商標使用」竟然成為商標權侵害救濟之權利行使障礙!〉,《當代法律》,5期,頁100-107。

李素華(2022),〈完善智慧財產權保護之重要制度:公平交易法之不公平競爭〉,《當代法律》,3期,頁84-90。

李素華(2021),〈智慧財產權與公平交易法關於產業設計之保護〉,《萬國法律雜誌》,238期,頁2-14。

李素華(2014),〈平面商標立體化之商標使用及商標權侵害認定〉,《月旦法學教室》,138期,頁33-35。

- 林利芝（2015），〈永遠的名偵探夏洛克·福爾摩斯—自 Leslie S. Klinger v. Conan Doyle Estate 案探討故事角色著作權保護爭議〉，《智慧財產權月刊》，205 期，頁 65-82。
- 張俊宏（2017），〈我國著作權法對於故事角色著作權保護之探討〉，《智慧財產權月刊》，227 期，頁 28-38。
- 張硯涵（2014），〈文化創意產業溯源—研究取徑與概貌〉，《南藝學報》，9 期，頁 77-108。
- 游易霖、方彩欣（2014），〈由情感模式探究消費者對虛擬角色認同感的重要性〉，《設計研究學報》，7 期，頁 97-111。
- 陳皓芸（2025），〈論人工智慧對於商標法理論與實務之影響〉，《月旦法學雜誌》，360 期，頁 37-55。
- 陳皓芸（2023），〈藝名與商標法、公平交易法表徵保護之關係—從智慧財產及商業法院民事判決 110 年度民商上字第 7 號民事判決談起〉，《月旦法學雜誌》，332 期，頁 43-61。
- 陳皓芸（2019），〈商標法與不公平競爭規範下的關鍵字廣告議題—以臺日相關法制比較為中心〉，《公平交易季刊》，27 卷 3 期，頁 85-141。
- 陳皓芸（2019），〈不公平競爭規範與著名表徵的保護——論二〇一五年公平交易法修正後之相關議題〉，《成大法學》，38 期，頁 1-51。
- 陳龍昇（2025），〈「商標使用」概念與適用之探討〉，《月旦律評》，36 期，頁 32-45。
- 黃銘傑（2025），〈生成式人工智慧與著作權法〉，《月旦法學雜誌》，360 期，頁 6-18。
- 黃銘傑（2013），〈贈品行為與商標之使用—評智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號判決〉，《月旦法學雜誌》，216 期，頁 174-193。
- 許曉芬（2024），〈商標的維權使用——從歐盟普通法院 BIG MAC 案談起〉，《月旦法學教室》，262 期，頁 43-51。
- 趙志祥（2020），〈公平交易法之「商品表徵」研究〉，《公平交易季刊》，28 卷 1 期，頁 79-144。

（四）學位論文

- 中田祥二郎（2011），《關於次文化於著作權法上的問題：以日本判例之發展與特徵為中心》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文。
- 白祐誠（2024），《重探 VTuber 的本體：中之人與 VTuber 的關係》，國立陽明交通大學社會與文化研究所碩士學位論文。
- 陳愛妮（2021），《論商標法之描述性合理使用——比較我國法、美國法及歐盟法》，國立成功大學法律學系碩士學位論文。
- 陳郁蓮（2024），《商標商品化之研究—以商標侵權為主》，國立中正大學財經法律研究所碩士學位論文。
- 楊偉萍（2017），《角色經濟新世代！網路插畫家的創作鍊金術》，國立政治大學傳播學院碩士在職專班碩士學位論文。



廖珮羽（2018），《論商標使用—以歐盟及我國實務判決為中心》，東海大學法律學研究所碩士學位論文。

滕玉翔（2022），《論著作權法對虛擬角色之保護》，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文。

魯亦欣（2018），《非傳統商標與商業外觀之法規保護要件與常見態樣對比—以我國、美國以及日本之案例為中心》，國立臺北科技大學智慧財產權研究所碩士學位論文。

鄭亘婷（2024），《個人形象商業價值之保護》，臺灣大學法律學院法律學系碩士學位論文。

蔡國強（2012），《論商標之反向假冒》，逢甲大學財經法律研究所碩士學位論文。

戴士捷（2016），《虛擬角色的智慧財產權保護—以著作權法與商標法為核心》，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士學位論文。

蘇文萱（2021），《表徵保護之研究》，國立成功大學法律學系博士班博士學位論文。

（五）法院判決

最高法院 97 年度台上字第 6499 號刑事判決

最高法院 97 年台上字第 1671 號民事判決

最高法院 96 年度台上字第 3029 號判決

最高法院 94 年度台上字第 6398 號判決

最高法院 94 年度台上字第 1416 號民事判決

最高行政法院 97 年度判字第 858 號判決

臺灣高等法院臺南分院 96 年度上更(二)字第 262 號判決

臺灣高等法院 96 年度上字第 130 號民事判決

臺灣高等法院臺南分院 94 年度上更(一)字第 625 號判決

臺灣高等法院 94 年度上更(一)字第 99 號民事判決

臺灣高等法院臺南分院 94 年度上訴字第 473 號刑事判決

臺北高等行政法院 94 年度訴字第 2396 號判決

臺灣高等法院 92 年度上字第 740 號民事判決

智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決

智慧財產法院 109 年度行商訴字第 128 號判決

智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決

智慧財產法院 109 年度行商訴字第 101 號判決

智慧財產法院 109 年度行商訴字第 78 號判決

智慧財產法院 109 年度民商訴字第 2 號民事判決

智慧財產法院 100 年行商訴字第 170 號判決

智慧財產法院 98 年刑智上更(三)字第 2 號刑事判決

智慧財產法院 97 年度 民公上更(一)字第 1 號判決（調解成立）

臺灣新北地方法院 109 年度智易字第 9 號刑事判決

臺灣新北地方法院 90 年度訴字第 1209 號民事判決



（六）網路資料

- 王性淵（2025），〈人工智慧與競爭〉，《公平交易委員會電子報》，267 期，載於：
<https://www.ftc.gov.tw/upload/eneews/1140521-1.pdf>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 田孟心（2023），《全球最吸金 IP：寶可夢 讓資產破千億美元的戰術解析》，載於：
<https://www.cw.com.tw/article/5128589>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 林欣誼（2023），《IP 角色授權・業界專訪》把我們的世界觀帶到海外！搶佔日韓角色市場的台灣原創 IP 代表：MeiMei、幾米、茶葉少女》，載於：
<https://www.openbook.org.tw/article/p-68082>；楊政勳（2018），《【專訪圖文作家 H.H 先生（上）】肉感女孩「美美」 如何療癒百萬人心？》，載於：
https://www.mirrormedia.mg/story/20180131game_meimei01（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 何 怡 潔（無日期），《Augmented Reality》，載於：
<https://ai.iias.sinica.edu.tw/glossary/augmented-reality/>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 吳致良（2023），《IP 角色授權・韓國 OOSSO 執行長金鐘世、CRZONE 創辦人兼角色設計師金宰信：韓國角色開發市場大攻略》，載於：
<https://www.openbook.org.tw/article/p-68098>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 吳致良（2021），《當漫畫遇見博物館 上》不同目標，共同的藝術：台漫鍛造術 ft. 雲之獸、畫電影的人、採集人的野帳、無價之畫》，載於：
<https://www.openbook.org.tw/article/p-64985>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 吳致良（2024），《原創角色國際授權 II》國家隊集合！前進日韓授權展難點與突破 ft. 麻吉貓黃志平、godpod.李芹羽》，載於：<https://www.openbook.org.tw/article/p-69611>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 吳致良（2022），《原創角色 IP 國際授權・現況》中小型角色 IP 的成功之道：破除 3 大誤解，苗壯台灣圖像 IP》，載於：<https://www.openbook.org.tw/article/p-67024>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 洪啟軒（2021），《採集人的野帳 I》重返台灣植物調查的黃金時代 ft. 漫畫家英張、植物學家董景生、CCC 編輯任容》，載於：<https://www.openbook.org.tw/article/p-64588>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 陳玉鳳（2022），《打造身歷其境的沉浸感 「感同身受」你的數位分身》，載於：
https://www.charmingscitech.nat.gov.tw/post/%e6%89%93%e9%80%a0%e8%ba%ab%e6%ad%b7%e5%85%b6%e5%a2%83%e7%9a%84%e6%b2%89%e6%b5%b8%e6%84%9f-%e3%80%8c%e6%84%9f%e5%90%8c%e8%ba%ab%e5%8f%97%e3%80%8d%e4%bd%a0%e7%9a%84%e6%95%b8%e4%bd%8d%e5%88%86%e8%ba%ab?utm_campaign=pansci（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 曾香慈（2020），《日本 IP 跨域經營術 3 不只是動漫，跨媒體的強大獲利術：二創、2.5 次元、聖地巡禮、線上串流》，載於：<https://www.openbook.org.tw/article/p->



- 63543 (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 曾資涵 (2024)，《吉伊卡哇如何走入各國粉絲的日常生活？》，載於：
<https://research.taicca.tw/article/fb3e996b-8f7f-49f1-8ca6-b4ea14903027> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 曾耀慶 (2021)，〈這個土地上曾經發生過怎樣的故事？—《玦：孿生》〉，《史前館電子報》，439 期，載於：https://beta.nmp.gov.tw/enews/no439/page_02.html (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 葉長庚 (2021)，〈說故事遊戲—從《玦：孿生》談考古轉譯的真實與想像〉，《史前館電子報》，439 期，載於：https://beta.nmp.gov.tw/enews/no439/page_01.html (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 樂羽嘉 (2025)，〈宮崎駿曾說 AI 動畫「噁心」，ChatGPT 却讓他的風格淪為迷因〉，《天下雜誌》，載於：<https://www.cw.com.tw/article/5134664?rec=i2i> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 劉定綱 (2023)，《2022 台漫回顧：台漫品牌形象成熟的一年》，載於：
https://www.creative-comic.tw/zh/special_topics/418 (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 蔡郁崇 (2024)，《日本政府發布最新酷日本 (Cool Japan) 推動方案，將內容產業列為國家重點戰略產業》，載於：<https://research.taicca.tw/article/bded4b73-f7fd-4b83-b96d-afacf378b97f> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 蔡馨儀 (2025)，《看《海洋奇緣 2》(Moana 2) 引發的產業海波浪：動畫外包、文化轉譯與內容 IP 強化體驗的商業挑戰》，載於：
<https://research.taicca.tw/article/60f113e6-661d-452c-a7d7-10e123bc4da2> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 酷樂樂官方網站，載於：<https://kuroro.space/tw> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化部成立沿革，載於：<https://www.moc.gov.tw/cp.aspx?n=102> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院使命及推動工作，載於：<https://taicca.tw/about/mission> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院 (2023)，《2022-2023 年臺灣文化內容產業調查報告第 1 冊：圖書、雜誌、漫畫、原創圖像產業類》，載於：
https://taicca.tw/content/book_download_file?id=60 (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院 (2024)，《2023 年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，載於：
<https://taicca.tw/files/book/1730370950670.pdf> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院 (2023)，《2022 年臺灣文化內容消費趨勢調查報告》，載於：
<https://taicca.tw/files/book/1730704674367.pdf> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院 (2023)，《跨域文化內容閱聽調查報告（上）整體概況、出版、影視》，載於：<https://taicca.tw/files/book/1728454987791.pdf> (最後瀏覽日：17/7/2025)。
- 文化內容策進院 (2023)，《跨域文化內容閱聽調查報告（下）音樂、遊戲、綜合跨

- 域》，載於：<https://research.taicca.tw/pdf/82b427ca-a5a8-34e5-8e33-cb06b9e612de>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 文化內容策進院（2023），《2023 年臺灣文化創意產業發展年報》，載於：https://taicca.tw/content/book_download_file?id=58（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 文化部文化新聞（2023），《2023 臺灣文博會首創「IP 主題館」9/26 開幕「臺灣特有種」見證臺灣插畫藝術創意最美好的時代》，載於：https://www.moc.gov.tw/News_Content.aspx?n=105&s=167477（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 財團法人資訊工業策進會（2024），《113 臺灣數位內容產業報告》，載於：<https://digiblockc.tca.org.tw/uploads/pdf/1735798659.pdf>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- 臺北大眾捷運股份有限公司（2024），《「柴語錄」現身臺北捷運宣導地震安全 車廂旅客請降低身體姿勢緊握欄杆 保持冷靜勿慌張 為了大家的安全 停駛期間請耐 心 等 候》，載於：https://www.metro.taipei/News_Content.aspx?n=30CCEFD2A45592BF&sms=72544237BBE4C5F6&s=D4FA3D0C9378FBD6（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- Eachen Lee and Sunny Tsai (2024)，解碼 Aespa 新潮概念的 10 件事！龐大元宇宙世界觀、成員身陷爭議浴火重生、實際上竟是 8 人女團？，載於：<https://www.harpersbazaar.com/tw/celebrity/celebritynews/g61770149/aespa-fun-facts/>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- Noah (2025)，〈三麗鷗《吉伊卡哇》聯名開賣！小八貓超萌變身大耳狗、絨毛玩偶&側背包超勸敗〉，《妞新聞》，載於：<https://www.niusnews.com/=P2dy66sy1>（最後瀏覽日：17/7/2025）。
- YU CHU CHUNG (2025)，〈OpenAI 圖像生成新功能掀「吉卜力化」風潮，引發藝術風格「跟風」、「模仿」與著作權爭議〉，《關鍵評論》，載於：<https://www.thenewslens.com/article/250839>（最後瀏覽日：17/7/2025）。



二、英文資料

(一) 書籍

- Christopher Finch. 2004. *The art of Walt Disney: from Mickey Mouse to the Magic Kingdoms*. Rev. and expanded ed. New York: H.N. Abrams.
- J.K. Rowling. 2014. *Harry Potter and the Philosopher's Stone*. London: Bloomsbury Publishing.
- Mary LaFrance. 2020. *Understanding trademark law*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.
- Tim W. Dornis. 2017. *Trademark and Unfair Competition Conflicts — Historical-comparative, Doctrinal, and Economic Perspectives*. Cambridge: Cambridge University Press.

(二) 專書論文

- Belinda Isaac & Craig S. Mende. 2023. When Copyright and Trademark Rights Overlap, in *When Copyright and Trademark Rights Overlap*. Pp.157-212 in Overlapping Intellectual Property Rights, 2nd ed., edited by Neil Wilkof, Shahnad Basheer, and Irene Calboli. Oxford: Oxford University Press.
- Irene Calboli. 2014. Overlapping Rights: The Negative Effects of Trademarking Creative Works. Pp. 52-78 in *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, edited by Susy Frankel & Daniel Gervais. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin Senftleben. 2013. Trademark Law and the Public Domain. Pp.112-138 in *Access to Information and Knowledge: 21st Century Challenges in Intellectual Property and Knowledge Governance*, edited by Dana Beldiman. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

(三) 期刊論文

- Alex Kozinski. 1994. Mickey & Me. *University of Miami Entertainment & Sports Law Review* 11: 465-470.
- Amanda Schreyer. 2015. An Overview of Legal Protection for Fictional Characters: Balancing Public and Private Interests, *Cybaris* 6(1): 50-95.
- Arthur Aron, Gary Lewandowski, Brittany Branand, Debra Mashek, and Elaine Aron. 2022. Self-Expansion Motivation and Inclusion of Others in Self: An Updated Review. *Journal of Social and Personal Relationships* 39(12): 3821-3852.
- Carrie Ayn Smith. 2014. A Character Dilemma: A Look into Trademark Protections for Characters from Creative Works. Seton Hall Law, Student Works, Paper No. 579.
- Carolina Castaldi. 2018. To Trademark or Not to Trademark: The Case of the Creative and Cultural Industries. *Research Policy* 47(3): 606-616.
- D. B. Feldman. 1990. Finding a Home for Fictional Characters: A Proposal for Change in



- Copyright Protection. *California Law Review* 78(3): 687-720.
- Elizabeth L. Rosenblatt. 2009. Rethinking the Parameters of Trademark Use in Entertainment. *Florida Law Review* 61(5): 1011-1082.
- Elizabeth L. Rosenblatt. 2015. The Adventure of the Shrinking Public Domain. *University of Colorado Law Review* 86: 561-630.
- J. Thomas McCarthy. 1996. Lanham Act Section 43(a): The Sleeping Giant Is Now Wide Awake. *Law and Contemporary Problems* 59(2): 45-74.
- Jane C. Ginsburg. 2018. Intellectual Property as Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law. *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.* 65: 245-270.
- Jane C. Ginsburg. 2007. Of Mutant Copyrights, Mangled Trademarks, and Barbie's Beneficence: The Influence of Copyright on Trademark Law. *Columbia Public Law Research Paper No. 07-153*.
- Jasmina Zecevic. 2006. Distinctly Delineated Fictional Characters That Constitute the Story Being Told: Who Are They and Do They Deserve Independent Copyright Protection?. *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law* 8(2): 365-398.
- Jonathan Griffiths. 2006. Misattribution and Misrepresentation – The Claim for Reverse Passing Off as “Paternity Right”. *Intellectual Property Quarterly* 41: 34-54.
- Joseph P. Liu. 2013. The New Public Domain. *University of Illinois Law Review* 2013: 1395-1456.
- Kathryn M. Foley. 2009. Protecting Fictional Characters: Defining the Elusive Trademark-Copyright Divide Note. *Connecticut Law Review* 41: 921-961.
- Leon Kellman. 1958. The Legal Protection of Fictional Characters. *Brooklyn Law Review* 25:3-19.
- Leslie A. Kurtz. 1986. The Independent Legal Lives of Fictional Characters. *Wisconsin Law Review* 1986: 429-526.
- Lisa P. Ramsey. 2008. Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law. *Southern Methodist University Law Review* 61: 381-458.
- Lisa von Eschen. 1990. Trademark Protection and Free Expression: The Reach of Section 43(a) of the Lanham Act. *Annual Survey of American Law* 1990(3): 531-556.
- Mark P. McKenna, Trademark Use and the Problem of Source. 2009. *University of Illinois Law Review* 2009: 773-828.
- Mauro Conti, Jenil Gathani, and Pier Paolo Tricomi. 2022. Virtual Influencers in Online Social Media. *IEEE Communications Magazine* 60(8): 86-91.
- Michael Todd Helfand. 1992. When Mickey Mouse Is as Strong as Superman: The Convergence of Intellectual Property Laws to Protect Fictional Literary and Pictorial Characters. *Stanford Law Review* 44(3): 623-674.
- Negar Maleki, Balaji Padmanabhan, and Kaushik Dutta. 2024. AI Hallucinations: A

Misnomer Worth Clarifying. *IEEE Conference on Artificial Intelligence (CAI)* Singapore, Singapore, 133-138.

Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi, and Fumio Kishino. 1994. Augmented Reality: A Class of Displays on the Reality-Virtuality Continuum. *SPIE: Telemanipulator and Telepresence Technologies* 2351: 282-292.

Randi Shedlosky-Shoemaker, Kristi A. Costabile, and Robert M. Arkin. 2014. Self-Expansion through Fictional Characters. *Self and Identity* 13(5), 556-578.

Robert J. Shaughnessy. 1986. Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis. *Virginia Law Review* 72(6): 1079-1117.

Samuel Oddi. 2002. The Tragicomedy of the Public Domain in Intellectual Property Law. *UC Law SF Communications and Entertainment Journal* 25(1): 1-64.

Sean Sands, Carla Ferraro, Vlad Demsar, and Gareth Chandler. 2022. False Idols: Unpacking the Opportunities and Challenges of Falsity in the Context of Virtual Influencers. *Business Horizons* 65: 777-788.

Stacey L. Dogan and Mark A. Lemley. 2007. Grounding Trademark Law through Trademark Use. *Iowa Law Review* 92(5): 1669-1702.

Tyler T. Ochoa, Origins and Meanings of the Public Domain. *University of Dayton Law Review* 28(2): 215-268.

Yu-Qian Zhu and Houn-Gee Chen. 2015. Social Media and Human Need Satisfaction: Implications for Social Media Marketing. *Business Horizons* 58(3): 335-345.

（四）法院判決

Bach v. Forever Living Prods. U.S., Inc., 473 F. Supp. 2d 1110 (W.D. Wash. 2007).

Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 200 F.3d 593 (9th Cir. 2000).

Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1930, 1934 (C.D. Cal. 1998).

Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp., 539 U.S. 23 (2003).

DC Comics, Inc. v. Unlimited Monkey Bus., Inc., 598 F. Supp. 110 (N.D. Ga., Atlanta Div. 1984).

Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 654 F.3d 958 (9th Cir. 2011).

Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 636 F.3d 1115, 1122 (9th Cir. 2011).

Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 925 F. Supp. 2d 1067, 1073 (C.D. Cal. 2012).

Frederick Warne & Co. v. Book Sales, Inc., 481 F. Supp. 1191 (S.D.N.Y. 1979).

In re Frederick Warne & Co., 218 U.S.P.Q. (BNA) 345 (T.T.A.B. 1983).

Mattel Inc. v. Walking Mt. Prods., 353 F.3d 792 (9th Cir. 2003).

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

Mattel, Inc. v. MCA Records, Inc., 28 F. Supp. 2d 1120, 1156 (C.D. Cal. 1998).

Pillsbury Co. v. Milky Way Prods., 1981 U.S. Dist. LEXIS 17722 (N.D. Ga., Atlanta Div. 1981).

Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 50 C.C.P.A. 1120 (C.C.P.A. 1962).
Planters Nut & Chocolate Co. v. Crown Nut Co., 128 U.S.P.Q. (BNA) 345, 346 (T.T.A.B. 1961).

Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 581 F.2d 751 (9th Cir. 1978).

Walt Disney Prods. v. Air Pirates, 345 F. Supp. 108 (N.D. Cal. 1972).

Warner Bros. Entm't Inc. v. X One X Prods., 840 F.3d 971 (8th Cir. 2016).

Warner Bros. Entm't, Inc. v. X One X Prods., 644 F.3d 584 (8th Cir. 2011).

Warner Bros. Entm't v. Dave Grossman Creations, 2009 U.S. Dist. LEXIS 149108, 24 (E.D. Mo., E. Div. 2009).

Warner Bros. v. ABC, 720 F.2d 231 (2nd Cir. 1983).

（五） 網路資料

Katie Jones (2019), TECHNOLOGY: The World's 25 Most Successful Media Franchises, and How They Stay Relevant, Visual Capitalist, in: <https://www.visualcapitalist.com/successful-media-franchises/> (last visited: 17/7/2025).

Kyle Chayka (2025), The Limits of A.I.-Generated Miyazaki, The New Yorker, in: <https://www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/the-limits-of-ai-generated-miyazaki> (last visited: 17/7/2025).

License Global (2024), The Top Global Licensors Report 2024, in: <https://www.licenseglobal.com/rankings-lists/top-150-leading-licensors> (last visited: 17/7/2025).

Licensing International (2024), 2024 Global Licensing Industry Study, in: <https://licensinginternational.org/get-survey/> (last visited: 17/7/2025).

Mark Savage (2022), Abba Voyage: The band's virtual concert needs to be seen to be believed, BBC, in: <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-61592104> (last visited: 17/7/2025).

Nate Hoffelder (2014), Dynamite Comics Settles Bogus Trademark Lawsuit Over John Carter of Mars, The Digital Reader, <https://the-digital-reader.com/dynamite-comics-settles-bogus-trademark-lawsuit-over-john-carter-of-mars/> (last visited: 17/7/2025).

WIPO (2024), World Intellectual Property Indicators 2024, in: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-intellectual-property-indicators-2024.pdf> (last visited: 17/7/2025).



三、日文資料

(一) 網路資料

知的財産戦略本部（2024），《新たなクールジャパン戦略》，載於：

https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240806.html（最後瀏覽日：17/7/2025）。

株式会社矢野経済研究所（2024），キャラクタービジネスに関する調査を実施，

載於：https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3569（最後瀏覽日：17/7/2025）。

経済産業省知的財産政策室編（2024），《逐条解説不正競争防止法》，令和6年4

月 1 日 施 行 版 ， 載 於 ：

<https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/Chikujo.pdf>（最後瀏覽日：17/7/2025）。

四、韓文資料

(一) 網路資料

한국콘텐츠진흥원（2024），《2024 캐릭터산업백서》，載於：

<https://welcon.kocca.kr/ko/info/trend/1954403>（最後瀏覽日：17/7/2025）。