

版口内的商口：第九巡回法院口明了表达性作品中的商口口

法院通常采用 *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 案（以下简称“Rogers 案”）中提出的一种审查标准，来确定美国宪法第一修正案下的艺术表达是否凌驾于传统商标权的使用之上。对于受第一修正案保护的作品，如果商标的使用不能增加其表达价值，则有可能存在商标侵权。特别是，只有当被告对商标的使用（1）和作品没有艺术关联，或者（2）在作品的来源和内容上明显误导消费者，Rogers 审查标准才将《兰哈姆法》（Lanham Act）适用于原创表达作品。如果满足 Rogers 审查标准的任何一方面，商标的使用将在各种商标侵权审查标准下进行进一步分析。然而，大多数商标权人在以往的尝试中都未满足 Rogers 审查标准的要求。过去，法院认定书籍标题、歌曲名称、电视节目标题，电子游戏以及模仿照片包含了超越《兰哈姆法》商标保护的艺术表达。

然而，最近美国联邦第九巡回上诉法院在 *Gordon v. Drape Creative Inc.*, No. 16-56715 (9th Cir. July 30, 2018) 案（以下简称“Gordon 案”）中对一个可能满足 Rogers 审查标准的事实问题作出了认定。在 Gordon 案中，商标权人创作了各种与蜜獾有关的标语，这些标语通过 YouTube 视频在互联网上流行起来。于是，商标权人针对包括有声书籍、贺卡、杯子和衣服在内的商品分类将标语“蜜獾不在乎（Honey Badger Don't Care）”注册了商标。Gordon 案的被告推广了一系列贺卡，这些贺卡使用了商标权人的标语，仅作了很小的改变。

在地方法院驳回诉讼之后，第九巡回上诉法院认定这些贺卡是满足 Rogers 审查标准的表达性作品。与过往法院的判决不同的是，第九巡回法院认为，根据 Rogers 审查标准的第一点，存在一个事实问题，即贺卡中对注册了商标的标语的使用是否具有艺术关联。Gordon 案判决书特别指出，“艺术关联”问题考察的是“商标是否与被告自身的艺术相关”，还是说商标的使用只是被告为了盗用商标中固有的商誉或毫无理由地使用商标。

总而言之，知识产权权利人必须意识到，在创造性和表达性作品中使用商标是有限制的。例如，对仅具有少量艺术表达的版权作品来说，作者应该注意避免在该作品的商业化使用中包含他人在该作品涉及的产品或者服务上的注册商标。仅具有少量艺术表达的版权作品的例子可包括基础摄影作品或某些软件应用。同样，在对待著名商标时应该尤其小心，因为即使版权作品的性质和市场不同于著名商标的商品和服务，也可能发生对著名商标的稀释或丑化。

对于具有足够多艺术表达的原作品，作品中使用的商标仍然需要与艺术表达有关联，例如通过模仿商标的方式。否则，版权所有者在将版权作品商业化时可能会冒商标侵权的风险。