

# 一 緒論

## 1.1 由 FTDA 到 TDRA

### 1.1.1 聯邦商標淡化訴因之建立

#### 1.1.1.1 1988 年商標法修正法案

#### 1.1.1.2 FTDA 立法歷程

### 1.1.2 FTDA 各項適用問題

#### 1.1.2.1 定義與真正淡化或淡化之虞？

#### 1.1.2.2 著名與具識別性 ( famous and distinctive )

#### 1.1.2.3 小眾市場聲譽 ( Niche Market Fame )

#### 1.1.2.4 污損 ( tarnishment ) 是否屬於 FTDA 之淡化類型？

### 1.1.3 TDRA：商標淡化修正法案

#### 1.1.3.1 立法歷程

#### 1.1.3.2 法制影響

##### 1.1.3.2.1 修正模糊淡化之定義

##### 1.1.3.2.2 採取「淡化之虞」標準

##### 1.1.3.2.3 所有「著名」商標均受保護

##### 1.1.3.2.4 小眾聲譽 ( Niche Fame ) 不受保護

##### 1.1.3.2.5 污損成為淡化類型

##### 1.1.3.2.6 新增免責條款

## 1.2 研究動機

### 1.2.1 商標保護分離模式之爭議與原始理論之搖擺

### 1.2.2 經濟分析方法：外部性觀點

### 1.2.3 判例與學說中之符號學

## 1.3 研究方法：符號學—記號的科學

### 1.3.1 定義問題

### 1.3.2 符號學之哲學觀察

#### 1.3.2.1 結構主義之功能性取向

#### 1.3.2.2 系統理論導向

#### 1.3.2.3 符號學之視野

## 1.1 由 FTDA 到 TDRA

傳統商標之侵害從屬於不公平競爭法 ( anti-unfair competition ) 此一更為寬廣的法律領域<sup>1</sup>。其源發自禁止偽冒 ( passing off ) 自己商品為他人者<sup>2</sup>之英國普通法 ( English Common Law ) ，並且已經大量地於 1946 年之藍亨法案 ( Lanham Act ; the Trademark Act of 1946 ) 中加以法典化：法律禁止任何可能引起消費者對於商品服務來源產生混淆誤認之商標 ( trademark ) 、商業名稱 ( trade name ) 、商業外觀 ( trade dress ) 之使用<sup>3</sup>；學者有謂美國將英國之商標與不公平競爭法納為己用<sup>4</sup>。商標侵害之保護目的在防止消費者因為此等構成侵害之商標使用而受到誤導，同時保護製造人不受仿冒競爭者 ( imitating competitor ) 不正商業手段之害<sup>5</sup>。

傳統商標侵害以消費者混淆誤認之虞 ( likelihood of confusion ) 為其核心要件<sup>6</sup>，亦即消費者是否會因為商標間之近似性 ( similarity ) 而混淆了商品或服務之來源<sup>7</sup>，商標權人只有在防止消費者混淆誤認以及增進商品分殊化之限度內擁有財產權<sup>8</sup>。為判斷案件中是否存在消費者混淆誤認之虞，Henry J. Friendly 法官於 Polaroid Corp. v. Polarad Electronic Corp. 一案<sup>9</sup>中，提出了有名的「Polaroid 清單」，其中列出八項判斷標準<sup>10</sup>：(1)先使用商標之強度、(2)先使用商標與後使用商標間相似性之程度、(3)商品之鄰近程度、(4)先使用商標是否會進入後使用商標之市場 ( "bridge the gap" ) 、(5)實際混淆誤認、(6)被告是否善意採用該商標、(7)被告商標

<sup>1</sup> Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 413, 36 S.Ct. 357, 60 L.Ed. 713 (1916).

<sup>2</sup> Stephen L. Carter, *The Trouble With Trademark*, 99 YALE L.J. 759, 761 (1990).

<sup>3</sup> 15 U.S.C.A §1125(a)(1).

<sup>4</sup> B. PATTISHALL, D. HILLIARD, & J. WELCH, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION 2 (4th ed. 2000).

<sup>5</sup> Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 163-164, 115 S.Ct. 1300, 131 L.Ed.2d 248 (1995).

<sup>6</sup> 王敏銓，從維多利亞祕密案看美國聯邦商標淡化法，收錄於《美國最高法院重要判決之研究：二〇〇〇~二〇〇三》，頁 237，焦興鎧主編，中央研究院歐美研究所 ( 2007 )。

<sup>7</sup> E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280, 1290 (9th Cir. 1992); *see also* Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Creative House Promotions, 944 F.2d 1446, 1454 (9th Cir.1991); Eclipse Assoc. Ltd. v. Data General Corp., 894 F.2d 1114, 1118 (9th Cir.1990).

<sup>8</sup> International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912, 919 (9th Cir. 1980).

<sup>9</sup> Polaroid Corp. v. Polarad Electronic Corp., 287 F.2d 492 (2nd Cir. 1961).

<sup>10</sup> *Id.* at 495 ("... the prior owner's chance of success is a function of many variables: the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers.").

之品質、(8)商品消費者之注意程度。

相反的，商標之反淡化保護 ( anti-dilution protection ) 並非產出自普通法發展，其動機也不在於保護消費者利益<sup>11</sup>。美國商標淡化之相關理論係紐約律師謝希特 ( Frank I. Schechter ) 藉其於哈佛法學評論上深具啟發性之論文「商標保護之合理基礎」<sup>12</sup>加以引進，在此之前法院對於該文章中之淡化概念，曾經認為構成傳統商標侵害以資救濟<sup>13</sup>。謝希特由德國法院對著名漱口水品牌“Odol”之判決<sup>14</sup>加以闡發。該案起因於鋼鐵製造商對此一素有聲譽之任意性商標為同一性使用 ( identical use )，而法院認為應該禁止被告將系爭商標使用於與漱口水並無競爭關係 ( non-competing ) 鋼鐵枕木此種鐵路產品上，因為此舉“乃和良善有違” ( gegen die guten Sitten )：當消費者聽聞原告商標時，會想當然地認為被告商品具有該商標所代表之良好品質。若任何人均以之用於指涉自己的商品，則該商標將喪失其銷售力 ( selling power )<sup>15</sup>，故原告之至高利益應該在於保護其商標免於受到此種淡化 ( “verwässert” or diluted; “verwässerung” or dilution )。謝希特因而大力批評傳統商標侵害範圍限制在發生消費者對來源產生混淆誤認之競爭商品間，此種囿於不公平競爭窠臼之救濟模式，實欠妥當<sup>16</sup>，因而其於該文中總結性地指出：「保存一商標之獨特性，應該構成該商標之保護的唯一合理基礎 ( ... the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection. )」。<sup>17</sup>

商標淡化的支持者也主張，商標具有勸服消費者以銷售商品的能力 ( persuasive ability to sell products )<sup>18</sup>，同時也應該因為本身所表現之廣告效果

<sup>11</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

<sup>12</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927).

<sup>13</sup> 王敏銓，前揭註6，頁238；有關淡化理論建立後傳統商標侵害理論相對之擴張與回應，請參見本文第三章3.1之討論。

<sup>14</sup> Landesgericht, Elberfeld, 25 Furistische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, 11 Sept. 1925.

<sup>15</sup> Schechter, *supra* note 12, at 831-32.

<sup>16</sup> David S. Welkowitz, *Reexamining Trademark Dilution*, 44 VAND. L. REV. 531, 533-34 (1991) ( 謝希特對於競爭商品之限制之批判 )。

<sup>17</sup> Schechter, *supra* note 12, at 831.

<sup>18</sup> Gerard N. Magliocca, *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 MINN. L. REV. 949, 959 (2001).

( advertising power )<sup>19</sup>或商業魅力( "commercial magnetism" )<sup>20</sup>而受到保護，無論消費者是否對於商品服務來源產生混淆誤認。如同謝希特向國會委員會說明的：「舉勞斯萊斯為例，如果允許勞斯萊斯飯館、勞斯萊斯自助小吃店以及勞斯萊斯褲裝、勞斯萊斯糖果，那麼在十年之內，就將失去“勞斯萊斯”這樣一個商標。<sup>21</sup>」謝希特所要表達的是，即使消費者完全不會誤認為上述瀰漫於市場中的各種各樣“勞斯萊斯”產品與勞斯萊斯汽車之間有任何關連，大量不相關產品之使用仍然會損傷商標本身之性質或功能。簡言之，商標淡化理論藉由去除「消費者」與「競爭商品」兩組制度性框架，擴張和補充了傳統商標侵害對於著名商標之保護範圍。

但是淡化概念並未在謝希特之倡議後立即水漲船高：在州法層級，淡化概念直到受麻薩諸塞州 ( Massachusetts ) 立法納入為止<sup>22</sup>，大約近二十年的時間內，未受到立法者的青睞—紐約州甚至長達五十年<sup>23</sup>；截至 FTDA 立法前，美國約莫半數以上之州立法肯認淡化保護理論<sup>24</sup> ( 科羅拉多、密西根、紐澤西以及俄亥俄四州並未立法，但明確承認淡化屬於該州普通法之概念<sup>25</sup> )。

在聯邦層級，即使謝希特 1932 年親自起草新聯邦商標法案<sup>26</sup>意圖尋求保護臆創、

<sup>19</sup> I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 36 (1st Cir. 1998).

<sup>20</sup> Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L.J. 1165, 1187 (1948).

<sup>21</sup> Hearing Held Before the House Comm. on Patents, 72d Cong., 1st Sess. 15 (1932) (statement of Frank I. Schechter).

<sup>22</sup> Act of May 2, 1947, ch. 307, §7a, 1947 Mass. Act 300 ( codified as Massachusetts General Laws Annotated, Pt. I, T. XV, Ch. 110B (Registration and Protection of Trademarks [repealed]), §12 ) ；馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁 130 ( 2003 ) ( “麻州首先在 1947 年訂定了第一個反淡化法律 (Anti-dilution laws)” )。

<sup>23</sup> Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 42 N.Y.2d 538, 369 N.E.2d 1162, 399 N.Y.S.2d 628, 198 U.S.P.Q. 418 (1977).

<sup>24</sup> 截至聯邦淡化法案實施之 1996 年，有將近半數之州以實定法承認淡化訴因，分別為：

Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Washington；參見：陳文吟，《商標法論》頁 75，註 72 ( 2005 )；各州針對淡化之法規，請參閱：Lynda J. Oswald, “Tarnishment” and “Blurring” Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995, 36 AM. BUS. L.J. 255, 300 n.59 (1999)。

<sup>25</sup> Oswald, *supra* note 24, at 300 n.59.

<sup>26</sup> H.R. 11592, 72d Cong. 15 (1932)；謝希特所提法案全文，請參閱：Frank I. Schechter, *Fog and*

臆造以及任意性 ( coined, fanciful or arbitrary marks ) 商標免於聲譽、名聲或商業上損害 ( injur[y] [to their] good will, reputation, [or] business ) ，也未能獲得通過。藍亨法案 ( the Lanham Act ) <sup>27</sup>自 1946 年成為第一個聯邦商標法案以來，即嚴格依循消費者保護模式。此後五十年間，國會具體明確地拒絕讓淡化概念見諸於法條文字，無論是在藍亨法案之採用前<sup>28</sup>或是在後續的修正建議<sup>29</sup>。如同法院在 1959 年所表示：「藍亨法案拒絕淡化原理，而賦予商標權人在主張侵害時至少證明混淆誤認之虞的舉證責任。<sup>30</sup>」

因此，在將近七十年之久的時間裡，淡化基本上僅棲息於各州法中<sup>31</sup>。尚且，即便已經立法肯定，州法中的淡化理論仍然受到轉移至司法判決活動之商標傳統侵害的抵抗，不僅解釋上時有錯誤、分歧之情形<sup>32</sup>，且頻頻以兩造間具有競爭關係為由，創設混淆誤認 ( "created" confusion ) <sup>33</sup>來回頭適用傳統侵害理論。直至 1995 年，全國性淡化法案才姍姍來遲、粉墨登場。

#### 1.1.1 聯邦商標淡化訴因之建立

第一個聯邦淡化法案：the Federal Trademark Dilution Act ( FTDA ) ，於 1996 年 1 月 16 日正式生效<sup>34</sup>，提供著名商標 ( famous trademarks ) 聯邦層級之淡化訴因。國際商標協會 ( the International Trademark Association; INTA ) <sup>35</sup>以及美國專利商標

---

*Fiction in Trade-Mark Protection*, 36 COLUM. L. REV. 60, 84-85 (1935) , 轉引自 Jerre B. Swann, *Dilution Redefined for the Year 2000*, 90 TRADEMARK REP. 823, n16 (2000).

<sup>27</sup> 15 U.S.C.A. §§1051-1127.

<sup>28</sup> H.R. 11592, *supra* note 26.

<sup>29</sup> 分別在 1963 年與 1988 年兩次修正建議：H.R. 4651, 88th Cong. (1963); S. 1883, 100th Cong. (1988).

<sup>30</sup> *Avon Shoe Co., Inc. v. David Crystal, Inc.*, 171 F. Supp. 293, 299 (S.D.N.Y. 1959).

<sup>31</sup> *Welkowitz*, *supra* note 16, at 536-37.

<sup>32</sup> *See generally* BEVERLY W. PATTISHALL, DAVID C. HILLIARD & JOSEPH NYE WELCH, II, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION 393-95 (5th ed. 2002).

<sup>33</sup> *See Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F Supp 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D. N.Y. 1972); *DC Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc.*, 598 F Supp 110, 224 U.S.P.Q. 437 (N.D. Ga 1984); *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.* 642 F Supp 1031, 231 U.S.P.Q. 850 (N.D. Ga 1986).

<sup>34</sup> Federal Trademark Dilution Act of 1995, Pub. L. No. 104-98, §3(a), 109 Stat 985 (1995) (codified as 15 U.S.C.A. §§1125(c), 1127 (Supp. II 1996)).

<sup>35</sup> 國際商標協會 ( The International Trademark Association ; INTA ) 之前身為美國商標協會 ( the United States Trademark Association ; USTA ) ，於 1878 年由紐約十二家製造商所組成，目前擁有將

局 ( the United States Patent & Trademark Office; USPTO ) 寄望 FTDA 能夠在淡化原理的全國性適用上，提升一致性 ( uniformity ) 以及可預測性 ( predictability )<sup>36</sup>，「因為著名商標通常在全國性之基礎上使用，然而目前唯一可以援用之淡化保護，」是由二分之一左右的各州拼裝出的「...縫縫補補的百衲被式保護系統 ( a patch-guilt system of protection )」，實有制定聯邦淡化法規之必要。<sup>37</sup>」以下先回顧與 FTDA 有密切關連之 1988 年商標法修正法案 ( the Trademark Law Revision Act of 1988; TLRA )<sup>38</sup>，再簡短介紹 FTDA 立法過程。

#### 1.1.1.1 1988 年商標法修正法案

商標法一直以來堅守傳統消費者混淆誤認之商標保護模式，到 1990 年代初期 FTDA 立法前夕，甚至已經讓商標淡化理論的擁護者逐漸考慮接受淡化理論將永遠停留在州法層次，得過且過，不可能成為主流商標法原理之事實。然而，聯邦淡化法案 1996 年於驚訝聲中帶來了轉向，不僅因為其打破了長久以來的商標法傳統，同時也因為國會曾經考量過，並且已經拒絕淡化訴因成為 1988 年商標法修正法案 ( TLRA ) 之一部分。

儘管 Milton Handler 1985 年於美國商標協會 ( the United States Trademark Association; USTA )<sup>39</sup>年度大會上大聲疾呼：「...希望大家在了解到藍亨法案接納淡化理論作為一種聯邦商標救濟手段，所帶來的災難性影響 ( disastrous effect ) 後，能夠和我一起，表達對任何類似改變之反對。<sup>40</sup>」，但恰好從該年開始及到其後的 1987 年，兩年之間，美國商標協會的商標修正委員會 ( Trademark Review Commission; TRC ) 對於整個美國商標法系統進行密集而廣泛的研究<sup>41</sup>，該委員會之

近 3000 名會員，請參見：Madrid Protocol Implementation Act and Federal Trademark Dilution Act of 1995: Hearing on H.R. 1270 and 1295 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 104th Cong. 158, 75-76 (1995) (statement of Mary Ann Alford, Executive Vice President, INTA)；更多關於 INTA 之訊息，請造訪其網站：<http://www.inta.org/> ( 最後造訪：2008 年 4 月 1 日 )。

<sup>36</sup> Federal Trademark Dilution Act of 1995: Hearing on H.R. 1270 and H.R. 1295 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 104th Cong. 29-121 (1995).

<sup>37</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995), as reprinted in 1996 U.S.C.C.A.N. 1029.

<sup>38</sup> H.R. 5372, 100th Cong. (1988).

<sup>39</sup> See *supra* note 35.

<sup>40</sup> Milton W. Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible With the National Protection of Trademarks?*, 75 TRADEMARK REP. 269, 287 (1985).

<sup>41</sup> Jerome Gilson, *A Federal Dilution Statute: Is It Time?*, 83 TRADEMARK REP. 108, 112 (1993).

提案橫跨各項議題：從使用意圖（intent to use）到聯邦不公平競爭法之保護範圍<sup>42</sup>，形塑出藍亨法案自通過實行以來最為重大的變革，其徵詢數百位商標權人及從業人員、五十個以上的商標組織、國內外商標主管官員以及憲法、商法、商標法、不正競爭法各領域學者之意見<sup>43</sup>，以尋求促進藍亨法案所保護之各式各樣公眾及私人利益<sup>44</sup>。

該委員會將研究成果彙整成「美國商標系統及藍亨法案之報告與建議（the Report and Recommendation on the United States Trademark System and the Lanham Act）<sup>45</sup>」，提議於藍亨法案第 43 條(c)項中加入聯邦淡化訴因—但限於登記在主註冊簿（Principal Register）上之著名商標（famous mark）；該項報告迅速為美國商標協會董事會（Board of Directors）所接受。亞歷桑納州參議員 Dennis DeConcini 在國會中提出了商標法修正法案（the Trademark Law Revision Act），包含了上述委員會之報告與建議，並且幾乎逐字地（verbatim）轉引該委員會提出的淡化法規<sup>46</sup>。

該法案於 1988 年 5 月經參議院通過，但在眾議院的進展並不順利：眾議院版本之修正案，經過長達十一個小時的折衝後，刪除參議院版本中有關淡化保護之條文<sup>47</sup>。於是，藍亨法案實施四十年後最為全面性的現代化（modernization）<sup>48</sup>改革方案塵埃落定，而淡化法案不見蹤影。最主要的原因並非國會不願給予商標權人獨立（in gross）之財產權，而是在於淡化管理論對美國憲法第一修正案所造成之疑慮<sup>49</sup>，使得國會對於淡化條文感到不安。此外，也有學者主張商標淡化僅僅只是在最後一刻政治交易下被犧牲的羔羊，用來交換刪除消費者個人獨力提出不實廣告詐欺上聯邦訴訟之權利<sup>50</sup>。

<sup>42</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(a)(1)(B), 1051(b), 1051(d)(1) (1994).

<sup>43</sup> S. REP. No. 100-515, at 2-3 (1988), as reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 5577.

<sup>44</sup> *Id.* at 2.

<sup>45</sup> United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*, 77 TRADEMARK REP. 375, 454-62 (1987).

<sup>46</sup> Gilson, *supra* note 41, at 114.

<sup>47</sup> H.R. 5372, 100th Cong. (1988); Julie Arthur Garcia, *Trademark Dilution: Eliminating Confusion*, 85 TRADEMARK REP. 489, 492 & n.18. (1995).

<sup>48</sup> Garcia, *supra* note 47, at 492.

<sup>49</sup> H.R. REP. No. 100-1028, at 6-7 (1988); see generally Nancy S. Greiwe, Note, *Antidilution Statutes: A New Attack on Comparative Advertising*, 61 B.U. L. REV. 220 (1981); Robert J. Shaughnessy, Note, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 VA. L. REV. 1079 (1986).

<sup>50</sup> Gilson, *supra* note 41, at 115. 以「這是華盛頓 D.C. 一個美麗的秋天」之感性開場，敘述淡化法案的

### 1.1.1.2 FTDA 立法歷程

但即使淡化理論遭到拒絕，1989年後淡化修正案仍然緩慢地蓄積動能，美國商標協會董事會（Board of Directors）首先就在1991年投票，決議贊成依照甫遭國會拒絕之方案修正藍亨法<sup>51</sup>；隔年，美國律師協會（American Bar Association; ABA）年度大會上，委員會壓倒性贊成在藍亨法案中加入淡化條文<sup>52</sup>。

在法制面，同年，模範州商標法（the Model State Trademark Bill）<sup>53</sup>自1964年來首次進行全面性修正，大量地採納了TLRA，並且擴充其中之淡化條文，共獲46州採行（未採行者為夏威夷、新墨西哥州、西維吉尼亞以及威斯康辛四州）；加之以1995年出版之不公平競爭整編法（the Restatement (third) of Unfair Competition）<sup>54</sup>中第25條(a)項(1)、(2)款包含了毋庸證明混淆誤認之侵害責任，明確承認商標作為有力銷售工具（powerful selling tool），其高度識別性（highly distinctive）會受到兩種明顯的威脅：因模糊（blur）以及因形象遭貶低（disparage）或污損（tarnish）而減損其刺激效果（stimulant effect）。

另一方面，全國性之適用問題依舊持續發酵，一個較大的問題是因為僅有半數的州備有反淡化規範，導致各州法院不願意在州法下頒發全國性的禁制令以免效力侵及其他並未認可淡化權利之他州<sup>55</sup>。這些州法院所頒發的禁制令通常受到地理範圍限制，因此大大地限制其實效性。即使第二巡迴法院批准了全國性的商標淡化救濟<sup>56</sup>，地方法院仍然躊躇於是否應該頒發如此廣泛的禁制令。畢竟，另外沒有淡化立法的州也將近一半，而已經立法的各州所賦予的權利又不一致<sup>57</sup>。

---

「善惡大決戰(Armageddon)」。

<sup>51</sup> *Id.* at 115-6.

<sup>52</sup> American Bar Association Section of Patent, Trademark and Copyright Law Annual Report, 136-42 (1991-92).

<sup>53</sup> Model State Trademark Bill, *available at* [http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content &task=view&id=1393&Itemid=&getcontent=4](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1393&Itemid=&getcontent=4)

<sup>54</sup> (last visited Apr. 2, 2008); 1992年淡化相關條文，請參見：THOMAS J. McCARTHY, 4 McCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:79 (4th ed.) (latest updated Feb. 2008). Restatement (Third) of Unfair Competition §25 (1995).

<sup>55</sup> *Blue Ribbon Feed Co., Inc. v. Farmers Union Cent. Exch., Inc.*, 731 F.2d 415, 422 (7th Cir. 1984); *Deere & Co. v. MTD Prods. Inc.*, 34 U.S.P.Q.2d 1706, 1710-11 (S.D.N.Y. 1995).

<sup>56</sup> *Deere & Co. v. MTD Prods. Inc.*, 41 F.3d 39, 46 (2d Cir 1994).

<sup>57</sup> *Deere & Co.*, 34 U.S.P.Q.2d at 1710.

至此，蓄積的能量沛然欲發，為了使商標能夠繼續發揮促進競爭、維護品質之功能，輿論逐漸認為「一個健全的公共政策，必須在最大限度上給予商標所有可能的全國性保護」<sup>58</sup>。1995年3月，加州眾議員 Carlos Moorhead 向參議院提出聯邦商標淡化法案（the Federal Trademark Dilution Act of 1995; FTDA）<sup>59</sup>，再次使淡化工論重回焦點，並且出乎意料的迅速跨越 TLRA 之前所遭遇之重大障礙：眾議院於同年12月上旬通過該項法案，參議院則在大約兩星期後，未經辯論亦未招開聽證會，即在法案送交同一日以聲明投票（voice vote）之方式無條件通過<sup>60</sup>；隔年，1996年1月，FTDA 經柯林頓總統之簽署，正式公佈生效<sup>61</sup>。

### 1.1.2 FTDA 各項適用問題

聯邦商標淡化法案（FTDA）被納入藍亨法第43條(c)項以及第45條<sup>62</sup>，使得商標侵害（trademark infringement）與商標淡化（trademark dilution）兩者終於在聯邦法律上正式有所區別：FTDA 之立法目的在保護著名商標免於後續模糊其識別性或有所污損、貶低之使用，「即使不存在混淆誤認之虞，商標之效能（potency）仍然因他人之使用而折催（debilitated）。此乃淡化之精髓<sup>63</sup>」。因為，「混淆誤認造成的是立即性的傷害，而淡化則是一種感染，如果被容許擴散，將會不可避免地摧毀商標之廣告價值（advertising value）」<sup>64</sup>。商標本身之商業價值（commercial value）受到國會認可，脫離了不公平競爭保護消費者之傳統，肯定商標權人對其商標所進行的大量投資，而賦予著名商標權利人對抗企圖利用此價值者之財產權<sup>65</sup>。同時，也藉由法規標準化以及允許全國性之禁制令，防止法院逛尋（forum-shopping）<sup>66</sup>，並矯正州法適用上之不一致、分立而造成的不足與不可預測性<sup>67</sup>。

在法條架構上，藍亨法案第43條(c)項第1款首先規定(1)著名商標之商標權人，

<sup>58</sup> S. REP. NO. 79-1333, at 6 (1946).

<sup>59</sup> H.R. 1295, 104th Cong. (1995).

<sup>60</sup> S. 1513, 104th Cong., 1st Sess. (1995).

<sup>61</sup> *Trademark Dilution Bill Cleared for White House*, DAILY REP. FOR EXECUTIVES, A2 (Jan. 3, 1996).

<sup>62</sup> 15 U.S.C.A §§1125(c), 1127 (Supp. II 1996).

<sup>63</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 2 (1995).

<sup>64</sup> *Id.* at 3 (citing *Mortellito v. Nina of Cal., Inc.*, 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y. 1972)).

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> *Id.* at 3-4.

<sup>67</sup> *Id.* at 3.

有禁止被告(2)在商標權人之商標成為著名之後為(3)州際間之商業使用，因而(4)減損原告標章之識別性質 ( distinctive quality )<sup>68</sup>，造成淡化之權利，並得請求救濟<sup>69</sup>。同項第 2 款則限制可獲得之救濟類型為禁制令 ( injunction relief )，除非能夠證明被告蓄意 ( willfully intended ) 為之，法院始能在衡平原則 ( the principles of equity ) 之拘束下裁量原告是否獲得損害賠償等其他救濟<sup>70</sup>。第 43 條(c)項第 3 款排除特定商標，不得適用根據普通法、州法及聯邦法之淡化規定<sup>71</sup>。藍亨法案第 43 條(c)項第 4 款定有可對抗淡化之訴的免責事由，分別為比較廣告 ( comparative commercial advertising ) 或促銷中之合理使用、非商業性使用 ( noncommercial use )、任何形式之新聞報導及評論三種類型<sup>72</sup>。關於應該如何判斷是否為著名商標，藍亨法案第 43 條(c)項第 1 款後段例示八項因素<sup>73</sup>供法院審酌，但亦明言法院非不得考慮其他以外因素；若顯然不通盤考量所有因素，法院亦無濫用裁量之違法<sup>74</sup>。該法第 45 條則處理其他定義 ( terminology ) 問題<sup>75</sup>，其中最重要的是該條將淡化定義為「削弱著名商標表彰 ( identify ) 與區別 ( distinguish ) 商品或服務的能力」<sup>76</sup>。

雖然 FTDA 號稱要消弭各州反淡化法所產生之扞格與歧異，以全國性反淡化規範達成著名商標保護之一致性與可預測性，但是法院在具體案件之實際運用上對於 FTDA 本身的規範應如何詮釋即產生不同見解，以至於原本應該統一適用 FTDA 之聯邦各巡迴法院間內部產生分裂 ( circuit split )，在許多爭議上各行其是、分庭抗禮，此等歧異繼而向上延燒到立法目的、規範主體事項 ( subject matter )、所保護之利益為何，甚至是淡化理論本身之存廢。以下略為勾勒造成聯邦巡迴法院間分裂的幾個主要爭議點。

#### 1.1.2.1 定義與真正淡化或淡化之虞？

由上述藍亨法案第 45 條之淡化定義連同第 43 條(c)項第 1 款商標「識別性質

<sup>68</sup> 4 McCARTHY, *supra* note 53, §24:89.

<sup>69</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

<sup>70</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1), 1125(c)(2), 1117(a), 1118 (1996).

<sup>71</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(3) (1996).

<sup>72</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(4) (1996).

<sup>73</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

<sup>74</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157, 166 (3d Cir. 2000) (“It was not an abuse of its discretion for the court to omit explicit discussion of these factors...”).

<sup>75</sup> 15 U.S.C.A. §1127(a) (1996).

<sup>76</sup> *Id.*

( distinctive quality ) 之淡化」可以得知，受到淡化的是商標的識別性質，而該識別性 ( 質 ) ( distinctiveness ) 指的是商標表彰 ( identify ) 與區別 ( distinguish ) 商品或服務的能力。有學者批評該等“詐騙的<sup>77</sup>“淡化定義係“循環不已 ( circular )<sup>78</sup>而“無法由合適證據加以證明<sup>79</sup>”。此種定義實際運用所得到的結果就是造成聯邦巡迴法院間就 FTDA 之詮釋上最嚴重之分裂<sup>80</sup>，各法院在此爭辯 FTDA 中究竟必須有實際淡化 ( actual dilution ) 造成原告經濟上損失 ( economic harm ) 抑或只需要有淡化之虞 ( likelihood of dilution ) ，即可請求救濟<sup>81</sup>？若純粹進行文意解釋，的確可以作前者解。此項聯邦巡迴法院間之爭議愈演愈烈，最後於 2003 年，聯邦最高法院在 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*<sup>82</sup>一案中，明確地表示要加以解決<sup>83</sup>。針對論爭過程，本文將於第二章 2.3.1.2 以下進行詳細討論。

#### 1.1.2.2 著名與具識別性<sup>84</sup> ( famous and distinctive )

藍亨法案第 43 條(c)項第 1 款中，並列具有識別性和著名 ( distinctive and famous ) 所帶出之詮釋上爭議為：究竟 FTDA 保護所有著名商標抑或僅保護具有先天識別性之商標？法院對此問題之焦點，圍繞在藍亨法案第 43 條(c)項第 1 款後段例示的八項因素中之第一項「先天或後天識別性之程度」<sup>85</sup>，第二、第六巡迴法院認為商標必須具有先天識別性始獲得 FTDA 保護，而第三、第九巡迴法院則持相反見解。

<sup>77</sup> Xuan-Thao N. Nguyen, *A Circus among the Circuits: Would the Truly Famous and Diluted Performer Please Stand Up? The Federal Trademark Dilution Act and Its Challenges*, 1 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 158, 165 (1999).

<sup>78</sup> Barton Beebe, *Search and Persuasion in Trademark Law*, 103 MICH. L. REV. 2020, 2026 (2005).

<sup>79</sup> See *supra* note 35, at 158 (statement of Jonathan E. Moskin, Partner, Pennie & Edmonds).

<sup>80</sup> 計有第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第九巡迴法院分別表示意見，詳細內容請參閱第二章第三節 1.B.(3)相關內文及註釋。

<sup>81</sup> 代表性案件，請參見：*Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999) (主張必須有實際損害); *Nabisco, Inc. v. P.F.*

*Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) (主張有淡化之虞即為已足)。

<sup>82</sup> *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

<sup>83</sup> *Id.* at 428.

<sup>84</sup> 依照傳統理論，商標之識別性有分為 inherent distinctiveness 以及 acquired distinctiveness 兩者，可譯為固有識別性與獲得識別性，亦有作先天與後天識別性者。本文行文習慣採後者，惟非取捨。

<sup>85</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

### 1.1.2.3 小眾市場聲譽 ( Niche Market Fame )

所謂 niche fame 係指一商標之聲譽受到地理區域之限制，或是僅僅在一特定之產業領域中廣為人知而少見於外，又有譯為「利基市場」者。FTDA 立法報告中指出具地理性聲譽 ( geographical fame ) 之商標，應該在全美國得到實質程度之延伸<sup>86</sup>，導致法院對於小眾聲譽是否足以受到淡化保護或是必須具有全國性聲譽 ( general fame )，莫衷一是。第二巡迴法院認為只有具全國性聲譽之商標始受淡化保護<sup>87</sup>，而第三及第七巡迴法院則認為在例外情況下，若當事人間產品或服務之市場有所重疊，亦應加以保護<sup>88</sup>。

### 1.1.2.4 污損 ( tarnishment ) 是否屬於 FTDA 之淡化類型？

INTA 擬定之模範州商標法案 ( Model State Trademark Bill ) 中，第十三條由於包含損害商業名譽之虞 ( likelihood of injury to business reputation ) 一語<sup>89</sup>。FTDA 中，並未如同模範州商標法案，包含損害商業名譽之虞等語，以致於有認為 FTDA 未涵蓋減損信譽之類型。但揆諸眾議院立法報告，其中具體指出 FTDA 中之淡化定義是設計來包含所有法院所認可的淡化型態，包括模糊淡化、污損及貶抑淡化、降低聲譽 ( diminishment )<sup>90</sup>。這除了與最高法院在 Moseley 一案中之旁論 ( dicta )<sup>91</sup>有所衝突外，不少學者亦認為污損淡化與謝希特原本所提倡之淡化管理理論並無關連<sup>92</sup>—惟著名商標法權威學者 McCarthy，對此議題持相反看法，認同污損係淡化類型之一<sup>93</sup>。

### 1.1.3 TDRA：商標淡化修正法案

<sup>86</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 7 (1995).

<sup>87</sup> Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989); TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Commc'ns Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

<sup>88</sup> Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 167 (3d Cir. 2000); Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp., 192 F.3d 633 (7th Cir. 1999).

<sup>89</sup> See *supra* note 53, §13 (titled “Injury to Business Reputation; Dilution”).

<sup>90</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 8 (1995).

<sup>91</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 432 (2003).

<sup>92</sup> Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 695–98 (2004); Baton Beebe, *A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1143, 1150 (2006); Gerard N. Magliocca, *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 MINN. L. REV. 949, 983 (2004).

<sup>93</sup> 4 MCCARTHY, *supra* note 53, §24:95 (2004).

Moseley 判決之後，有學者認為，最高法院此等法律詮釋，是受到國會自己訂定的嚴格用語所侷限而無法伸展，並且不可能達成 FTDA 之基本目的；更加以國會此等立法並不能反應其立法過程中所顯示出之真正意圖，實有修法之必要<sup>94</sup>。商標利益團體亦強烈懷疑該判決致使其心目中認定之商標淡化保護功能無法達成，開始動員遊說，請求國會修訂 FTDA 以貫徹背後“真正”之立法目的。最終產生之成果為 2006 年 10 月 6 日通過實施之商標修正淡化法案（ Trademark Dilution Revision Act；TDRA ）<sup>95</sup>。本文接下來將對商標淡化修正法案著力最多的兩大商標利益團體：美國智慧財產權法協會（ the American Intellectual Property Law Association；AIPLA ）、（ the International Trademark Association；INTA ）之推促及建議稍作簡述，同時介紹法條架構及該法案就商標淡化所帶來之重要改變。

#### 1.1.3.1 立法歷程

作為推動 FTDA 之旗手，INTA 認為後續法院判決中各式各樣之詮釋已經創造出許多問題，亟需在 TDRA 中加以改變<sup>96</sup>。INTA 所著重之 FTDA 重大修正要點包括<sup>97</sup>：Moseley 案中，聯邦最高法院所持之真正損害標準要求在原告得以尋求禁制令救濟前必須發生可估量之損害，有違國會制定 FTDA 遏止淡化於萌發之初衷；其次，巡迴法院間對於僅具備後天識別性之著名商標是否為 FTDA 所保護，看法不一；另外小眾聲譽（ niche fame ）是否受到保護亦有爭議；最後的問題為 FTDA 是否涵蓋污損淡化類型。美國智慧財產權法協會（ AIPLA ）十分贊同 TDRA 在上述幾個關鍵面向上之修正 FTDA 以及對之加以詮釋之判決的重大缺陷：包括法條不要求原告證明真正損害即給予救濟<sup>98</sup>、因商業上使用而獲得後天識別性之著名商標可受保護<sup>99</sup>、並且法條上就「著名」一詞之定義清楚地排除了小眾市場聲譽（ niche market

<sup>94</sup> Amy E. Pulliam, *Raising the Bar Too High: Moseley v. V Secret Catalogue Inc. and Relief Under the Federal Trademark Dilution Act*, 53 CATH. U. L. REV. 887, 910-911 (2004).

<sup>95</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1)-1125(c)(7); Trademark Dilution Revision Act, Pub. L. No. 109-312 Stat. 1730 (2006).

<sup>96</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 8-9 (2005), available at [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924\\_0f.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924_0f.htm) (last visited Apr. 26, 2008).

<sup>97</sup> *Id.* at 9-10.

<sup>98</sup> *Id.* at 23.

<sup>99</sup> *Id.* at 24.

fame )<sup>100</sup>、正式肯定污損為淡化類型之一<sup>101</sup>等。INTA 相信，美國之淡化法將會更加專注及清楚，聚焦在處理特定的淡化損害上<sup>102</sup>。與 AIPLA 一樣，INTA 贊同具後天識別性之著名商標可受保護，如同具有先天識別性之商標<sup>103</sup>，以及納入污損淡化作為禁止類型<sup>104</sup>；當然對於 TDRA 所採取的淡化之虞證明標準，更是受到 INTA 歡迎<sup>105</sup>。另外在排除 niche market fame 之方向上，INTA 認為 TDRA 將著名定義為必須「廣泛地受到一般消費大眾之肯認 ( widely recognized by the general consuming public )」已經作出了明白表示。同時其判斷是否著名之因素也反應了該項決定<sup>106</sup>，特別是第三項要件「實際受到肯認之程度 ( actual recognition )」融合了例如品牌意識調查、媒體主動報導等之市場研究調查證據<sup>107</sup>。

即使大方向上一致，INTA 與 AIPLA 仍有意見相左之時。首先，TDRA 法案中原本有對訴因 ( cause of action ) 施以限制，要求任何被告必須將著名商標作為指涉其商品或服務來源使用 ( a designation of source of the goods or services )<sup>108</sup>。就此項限制，AIPLA 表示反對，認為該項限制移轉了舉證責任於原告，而非傳統上被告必須抗辯其所為乃合理使用，實有不公<sup>109</sup>；而且污損淡化中，被告對著名商標之貶低亦非關表彰來源。另外，此項過分寬廣之限制將無法處理通用名稱濫用 ( generic misuses ) 之問題，以及無法規制反搶註消費者保護條款 ( Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act ) 所遺漏之網域名稱 ( domain name ) 使用問題<sup>110</sup>。最後，AIPLA 認為此項限制對於描述性、稱名性合理使用之案例以及第一修正案之言論自由疑慮並非必須，前述情形應該透過免責條款之運作加以排除<sup>111</sup>。相反的，INTA 贊成以來源表彰此種訴因限制來處理第一修正案相關問題，舉證責任轉移到原告一方之結果，應該符合淡化法律背後之公共政策考量，並且緩和外界對於淡

---

<sup>100</sup> *Id.*

<sup>101</sup> *Id.* at 23.

<sup>102</sup> *Id.* at 10.

<sup>103</sup> *Id.* at 11.

<sup>104</sup> *Id.* at 11-12.

<sup>105</sup> *Id.* at 12.

<sup>106</sup> *Id.* at 11.

<sup>107</sup> *Id.*

<sup>108</sup> *Id.* at 24.

<sup>109</sup> *Id.* at 26.

<sup>110</sup> *Id.* at 24-26.

<sup>111</sup> *Id.* at 24.

化法案將侵害人民第一修正案之權利的疑懼<sup>112</sup>。最後折衝之結果採取 AIPLA 之看法，移除該項限制至免責條款，將被告非以著名商標作為其來源表彰之使用新增為合理使用類型之要件<sup>113</sup>；同時受到影響的是相應之模糊淡化判斷因素，原本其六項例示因素中最後兩項均與表彰商品來源有關：第五項因素為指涉來源之後使用者是否意圖與著名商標產生聯繫、第六項因素為後使用者之來源指涉與著名商標間是否存在任何實際聯繫<sup>114</sup>。

其次，AIPLA 反對提案中模糊淡化之定義及其判斷因素。認為，淡化之核心性質係損害一商標之獨特性（uniqueness），而非其識別性（distinctiveness）<sup>115</sup>，因此模糊淡化之定義不當。識別性不過是商標法保護適格之門檻要件，移為模糊淡化之定義不能解決 FTDA 所謂「商標識別性質（distinctive quality）淡化」之問題，而 TDRA 僅提議以「損害著名（famous）商標之識別性（distinctiveness）」來定義模糊淡化<sup>116</sup>。INTA 則反對戰友之見解，認為若將關於獨特性標準導入模糊淡化定義中，如此一來，法院詮釋結果可能導致僅臆創（coined）及任意性（arbitrary）商標始受到 TDRA 保護，或商標必須無其他任何第三人使用始受保護<sup>117</sup>。INTA 未反對模糊淡化類型要求著名商標權人證明被告之後使用商標損害了著名商標之識別性<sup>118</sup>，其更進一步將之定義為市場識別性（marketplace distinctiveness）：包括了商標先天識別性之程度、著名程度及實質上排他性使用之程度等因素<sup>119</sup>。最終，AIPLA 之反對並未被採納，模糊淡化之定義中依然使用識別性（distinctiveness）<sup>120</sup>。但立法資料上似乎平衡性地說明淡化所引起之損害，減弱了大眾對於該商標意指某些獨特、單一、特定者（something unique, singular, or particular）之認知<sup>121</sup>。

### 1.1.3.2 法制影響

<sup>112</sup> See *supra* note 96, at 15.

<sup>113</sup> Trademark Dilution Revision Act, Pub. L. No. 109-312 (2006), 120 Stat 1730 (2005) (codified 15 U.S.C. §1125 (c) (2006)).

<sup>114</sup> H.R. 683, 109th Cong. § 2 (2006).

<sup>115</sup> See *supra* note 96, at 28.

<sup>116</sup> H.R. REP. No. 109-23, at 2 (2005).

<sup>117</sup> See *supra* note 96, at 13.

<sup>118</sup> *Id.* at 12.

<sup>119</sup> *Id.* at 18.

<sup>120</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B).

<sup>121</sup> H.R. REP. No. 109-23, at 4 (2005).

TDRA 對於淡化原則帶來的重要影響有下列諸端：(1)原告僅需證明被告之商標使用有淡化之虞，即可獲得救濟<sup>122</sup>、(2)TDRA 明示淡化之行為類型分為模糊淡化以及污損淡化，並且提出個別定義<sup>123</sup>、(3)法條中列舉認定模糊淡化是否存在之各項考量因素<sup>124</sup>、(4)TDRA 明示不具有先天識別性之商標若獲得後天識別性亦可受到保護<sup>125</sup>、(5)制定判斷著名之各項考量因素<sup>126</sup>、(6)小眾聲譽不受保護<sup>127</sup>、(7)擴充免責條款，明確排除仿諷 (parody) 等行為<sup>128</sup>。以下就其重要者分述之。

#### 1.1.3.2.1 修正模糊淡化之定義

相較於 FTDA 將聯邦商標法上之淡化定義為「減弱著名商標表彰及區別商品之能力」，TDRA 將模糊與污損兩種類型區隔開來，重新定義以專門適用於模糊淡化類型<sup>129</sup>：「模糊淡化係指因一商標與著名商標間相似性而起之聯繫，損害了著名商標之識別性。」法條中並且例示六項因素清單，以供法院於具體個案中判斷一商標是否有造成模糊淡化之虞，包括：(1)該商標、商業名稱與著名商標間之相似性程度、(2)著名商標先天或後天識別性之程度、(3)著名商標權人實際上從事該商標實質排他性使用之範圍、(4)著名商標受認可之程度、(5)某商標或商業名稱之所有人是否意圖建立與著名商標間之聯繫、(6)該商標或商業名稱與著名商標間之任何實際聯繫<sup>130</sup>。

#### 1.1.3.2.2 採取「淡化之虞」標準

目前聯邦商標淡化修正法，TDRA，規定「著名商標所有權人有權請求禁制令，對抗於該商標已為著名後開始於商業上使用一商標或商業名稱，而有造成著名商標之模糊淡化或污損『淡化之虞』之任何他人，不論是否存有實際混淆誤認或混淆誤認之虞、競爭、抑或實際經濟上損害。<sup>131</sup>」前述規定除說明救濟類型、區分淡

<sup>122</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1).

<sup>123</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1), (2)(B)&(C).

<sup>124</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B)(i)-(vi).

<sup>125</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1).

<sup>126</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A)(i)-(iv).

<sup>127</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A).

<sup>128</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(3).

<sup>129</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B) (“‘dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.”).

<sup>130</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B)(i)-(vi).

<sup>131</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (“...the owner of a famous mark... 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

化態樣以外，明示排除實際淡化標準，同時重申淡化原理與傳統商標侵害有異，為 TDRA 對 FTDA 最重大之修正。TDRA 明確採取 Nabisco 法院之淡化之虞證明標準，使法院以及當事人不再需要進行調查報告或斟酌如何、以何種方式證明實際損害：對於著名商標所有權人而言，應允其於不可回復之損害發生前，禁止近似商標之使用，以符合禁制令救濟之用意；對於後使用者而言，亦應允其投入資金前，預先請求確認判決，免於成為潛在被告。

#### 1.1.3.2.3 所有「著名」商標均受保護

TDRA 保護「具有，無論係先天或後天，識別性 ( distinctive, inherently or through acquired distinctiveness )<sup>132</sup>」之著名商標。此規定符合第三巡迴法院亦於 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.<sup>133</sup>一案之意見：法條用語上具識別性 ( distinctive ) 一詞，事實上是著名之同義辭。一商標是否能夠受到聯邦淡化法保護，實際上應該回歸基本原則，所有具有識別性之商標，無論先天或後天均可<sup>134</sup>，重點應該放在該商標是否著名。因此，也不再容許有第二巡迴法院所謂功能性限制<sup>135</sup>之空間。TDRA 為判斷商標是否著名，特別指出法院得參考所有相關因素以為認定，其中包括：(1)商標其廣告和公共名聲之持續期間、範圍及地理上之可達，無論係商標權人或第三人所為、(2)商標所表彰之商品服務，其銷售之金額、數量及地理範圍、(3)商標實際受認知之程度、(4)無論商標是否依 1881 年 3 月 3 日、1905 年 2 月 20 日之法案註冊或於主註冊簿上登記<sup>136</sup>。

#### 1.1.3.2.4 小眾聲譽不受保護

除了上述判斷商標是否著名而受到淡化保護之因素外，TDRA 就商標之著名另外設有基本門檻：商標必須於廣泛地受到一般消費大眾之肯認為係表彰商品或服務

---

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.”).

<sup>132</sup> *Id.*

<sup>133</sup> Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 167 (3d Cir. 2000).

<sup>134</sup> *Id.*

<sup>135</sup> TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88, 96 (2d Cir. 2001).

<sup>136</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A)(i)-(iv) (“(i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.”).

之來源 ( widely recognized by the general consuming public... as a designation of source of the goods or services of the mark's owner )<sup>137</sup>，簡言之即該商標須全國有名。因此，考量到 TDRA 所賦予之強大救濟<sup>138</sup>，保護範圍限縮至“真正有名 ( genuinely famous )<sup>139</sup>”之商標。立法者明確排除僅於特定產品市場、行業中著名，或僅於特定地理區域內著名之小眾聲譽 ( niche fame )，不受聯邦淡化法之保護<sup>140</sup>。因此，TDRA 大大地提高了著名之適格門檻，使得原本在 FTDA 下被認為著名之商標，例如：INTERMATIC<sup>141</sup>、LEXINGTON<sup>142</sup>，甚至 THE SPORTING NEWS<sup>143</sup>，受到「一般消費大眾廣泛認知」此一要件限制而不再受到 TDRA 保護。

#### 1.1.3.2.5 污損成為淡化類型

即使眾議院立法報告中可以看出國會了解到可能因污損、貶抑著名商標而發生淡化<sup>144</sup>，並且具體指出 FTDA 中之淡化定義是設計來包含所有法院所認可的淡化型態，包括模糊淡化、污損及貶抑淡化、降低聲譽 ( diminishment )<sup>145</sup>，但 FTDA 之用語迫使法院在運用淡化時無法直接訴諸文字意義，必須援引判例法或上述立法意旨；甚至有學者直接認為淡化概念中不包括污損淡化<sup>146</sup>。不過，實務上法院經常禁止將著名商標與聲名狼藉之產品、服務或個人聯繫起來而產生之污損<sup>147</sup>：當後使用商標所表彰的商品服務為粗製濫造 ( shoddy )、廉價低級品 ( cheap )<sup>148</sup>、品質低落 ( inferior )<sup>149</sup>，或是將著名商標使用於有害道德的 ( unwholesome )<sup>150</sup>、毀德

<sup>137</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A).

<sup>138</sup> See *supra* note 96, at 10.

<sup>139</sup> *Id.*

<sup>140</sup> *Id.* at 6, 10-11.

<sup>141</sup> *Intermatic, Inc. v. Toepfen*, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).

<sup>142</sup> *Lexington Management Corp. v. Lexington Capital Partners*, 10 F. Supp. 2d 271 (S.D.N.Y. 1998).

<sup>143</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157, 164-65 (3d Cir. 2000) (... niche market fame is sufficient to protect a mark from dilution ...).

<sup>144</sup> H.R.REP. No. 104-374, at 2 (1995).

<sup>145</sup> *Id.* at 8.

<sup>146</sup> Beverly W. Pattishall, *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale For Trade-Mark Identity Protection*, 74 TRADEMARK REP. 289, 306-07(1984).

<sup>147</sup> *Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications*, 28 F.3d 769, 777 (8th Cir.1994).

<sup>148</sup> *Acad. of Motion Picture Arts & Scis. v. Creative House Promotions, Inc.*, 944 F.2d 1446, 1457 (9th Cir. 1991).

<sup>149</sup> *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev.*, 955 F.Supp. 605, 614 (E.D.Va.1997).

<sup>150</sup> *Id.*

敗性 ( unsavory )<sup>151</sup>之場合時，法院都曾認為會使消費者將這些負面特性 ( negative traits )，連結到著名商標及其所表彰之商品服務上造成淡化<sup>152</sup>，必須加以禁止。因此，TDRA 特別將污損淡化納入定義，規定為<sup>153</sup>：「污損淡化係指因一商標與著名商標間相似性而起之聯繫，傷害了著名商標之信譽。」，但並未如同模糊淡化之定義，例示判斷污損之虞的因素。

#### 1.1.3.2.6 新增免責條款

原本 FTDA 提供之三項免責條款分別為「表彰著名商標所有權人之競爭商品或服務之比較性商業廣告或促銷」、「標章為非商業性使用」、「任何形式之新聞報導以及新聞評論」。TDRA 則新增兩項免責之合理使用類型，分別為「說明性合理使用」 ( Any fair use, including ..... descriptive fair use )<sup>154</sup>與「辨識及仿諷、批判、評論著名商標所有權人抑或其商品或服務」<sup>155</sup>之合理使用。

## 1.2 研究動機<sup>156</sup>

### 1.2.1 商標保護分離模式之爭議與原始理論之搖擺

謝希特本人以及後來的淡化理論支持者，普遍認為淡化與傳統侵權所要保護的是不同的利益。商標淡化所保護要保護者為商標之識別性質 ( distinctive quality ) 或單一性 ( singularity )，即商標在消費者心目中引起之獨立、單一之感覺及印象。淡化提倡者認為此種商標之獨特性 ( uniqueness )，屬於商標權人之財產權，必須防止其逐漸減弱 ( whittling away ) 或散失 ( dispersion )。如果真的如同淡化理論所主張的，要保護與商標侵害不同的利益，為何此二種商標侵害救濟模式卻不總是陽關道與獨木橋，兩者並行卻非不悖？

<sup>151</sup> Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183, 1190-91 (E.D.N.Y. 1972).

<sup>152</sup> New York Stock Exch., Inc. v. New York, New York Hotel, LLC, 293 F.3d 550, 558 (2d Cir. 2002).

<sup>153</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(C) (“dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.).

<sup>154</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(3)(A).

<sup>155</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(3)(A)(ii) (“...identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.”).

<sup>156</sup> 本節中未引註之文本，於後文中均另有詳細討論。

一方面淡化理論經常是透過批判混淆誤認測試之不足或焦點錯誤作為其論述開展之原點，例如謝希特在批評商標保護模式上，並未立即就採取與傳統商標保護兩分之立場，其 1925 年之文章，商標相關法律之歷史基礎（the historical foundation of the law relating to trademarks），首先要求調整混淆誤認測試來保護商標之品質呈現功能（quality-representing function）。謝希特兩年後提出著名的淡化理論開山之作，始強調混淆誤認是毫無希望、過時的，必須要被淡化理論取而代之，提供商標所有權人最寬廣的保護範圍，來因應其事業、產品線之自然擴張。但最特別的是，謝希特在該篇文章中雖然認為淡化是保護商標新功能的最佳方法，但亦承認，普通法可以藉由調整消費者混淆誤認測試來達到相同目標。他說：「法院可以間接地藉由區分普通、半描述性（semi-descriptive）商標以及任意性、臆造商標達到同樣目的。」另外，任意性、臆造商標於 1920 年代開始獲得較廣之保護範圍時，謝希特認為這是將商標侵害帶入當代的一次新的嘗試。

另一方面聯邦法院在 FDTA 甚至 TDRA 等聯邦商標淡化法案之實踐上，時常冷言相待，甚至希望除去淡化保護之尖牙利爪。例如 *Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc.* 案法院設下先天識別性以及 *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.* 案創設功能性限制等積極與消極之障礙；*Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development* 案之法院以及美國聯邦最高法院 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 案則由淡化證明標準入手，以提高舉證責任以及困難度；無論前述法院各案之出發點在於提倡淡化理論抑或處心機慮要讓淡化理論變成缺了爪牙的獅子，這些限制的確在訴訟上向欲取得淡化保護的著名商標權人展開了一條漫漫長路。一直到今天，儘管 TDRA 已經就 FTDA 之諸項問題明確地表達了立法意旨，仍然有法院百般挑剔。例如 *Century 21 Real Estate LLC v. Century Ins. Group*<sup>157</sup> 案，法院認為 TDRA 已減輕被告之舉證責任，然兩造之商標間必須「完全或幾乎相同」或「實質近似」，否則對原告之著名商標不具淡化之虞<sup>158</sup>。另外，*Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*<sup>159</sup> 案，法院認定被告以仿諷（parody）方式使用原告商標，以「CHEWY VUITTON」指涉自己之產品或服務時，並不會減損原告商標之識別性，因為該使用方式就是要讓消費者不斷想到

<sup>157</sup> *Century 21 Real Estate LLC v. Century Ins. Group*, 2007 WL 484555 (D. Ariz., Feb. 08, 2007).

<sup>158</sup> *Id.* at 14.

<sup>159</sup> *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 464 F.Supp.2d 495 (E.D.Va. 2006).

原告之著名商標<sup>160</sup>。此舉似乎擴張了 TDRA 仿諷性使用限於指涉原告商品服務之免責範圍<sup>161</sup>，並且獲得第四巡迴上訴法院之維持<sup>162</sup>。

由法條文字視之，FTDA 條文<sup>163</sup>所謂商標「識別性質 ( distinctive quality ) 之淡化」中，受到淡化的是商標的識別性質，而該識別性 ( 質 ) ( distinctiveness ) 指的是商標表彰 ( identify ) 與區別 ( distinguish ) 商品或服務的能力；TDRA 中亦將模糊淡化定義為「因一商標與著名商標間相似性而起之聯繫，損害了著名商標之識別性」<sup>164</sup>。可以清楚看到，前後兩種淡化法案不約而同都提到要保護商標之識別性。這裡馬上會出現的疑問是，難道消費者混淆誤認不是在保護商標此種能夠發揮表彰、區別作用之性質嗎？或許兩者站在不同角度，但同樣關注在商標功能之正常運作上。此種規範重疊之現象，究竟是針對不同行為態樣對於商標功能帶來的不同危險，抑或是希望擴張著名商標權人之所有權，超越消費者混淆誤認以及其他市場現實反應之範圍，因此不滿傳統商標侵害救濟諸多限制而出走，另闢戰場之結果？

有些學者，持後面一種看法，例如 Robert N. Klieger 以及 Gerard N. Magliocca 兩位學者均曾經為文主張，淡化是為了要救濟二十世紀初期傳統商標侵害保護模式之不足，認為這種立法遲延造成了過時、無法保護商標權人之救濟，因此引發謝希特教授以淡化理論對消費者保護模式作出激進的回應，並在探討法院如何回應以及混淆誤認模式後續之擴張後，主張應該要以此觀點來詮釋 FTDA，否則此種激進而魯莽的商標權保護模式，將產生威脅市場效率以及消費者福祉之反競爭效果。甚至學者 Xuan-Thao N. Nguyen 在文章標題就明言「真正的淡化受害者請起立好嗎？」<sup>165</sup>美國聯邦第四巡迴上訴法院於 Ringling Bros.-Barnum Bailey Combined Shows, Inc., v. Utah Div. of Travel Dev. 一案中，也曾經明白表示，原始淡化概念只是一種法律構思 ( legal construct )，只存在於謝希特本人所提出的形式中。那麼，現行之反淡化保護，究竟在演化上呈現何種面貌，頗值深究。

<sup>160</sup> *Id.* at 505.

<sup>161</sup> 15 U.S.C.A §1125(c)(3)(A).

<sup>162</sup> *Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC*, 507 F.3d 252, 267-68 (4th Cir. 2007).

<sup>163</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1), 1127 (1996).

<sup>164</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B).

<sup>165</sup> Nguyen, *supra* note 77.

## 1.2.2 經濟分析方法：外部性觀點

謝希特理論的重要目的之一，即是當時商標法提供之商標侵害救濟手段，僅限於後使用者將不實的近似商標（deceptively similar mark）使用在近似（similar）之產品服務類型上，造成消費者對來源產生混淆誤認之情形，而謝希特認為應該以淡化理論加以填補<sup>166</sup>：缺乏淡化訴因，會使得商標法無法保護商標權人免於他人未經授權將不實的近似商標使用於不相似或不具有競爭關係之產品類型上<sup>167</sup>。

經濟分析上，波斯納以及蘭德斯兩位，於合著之智慧財產權法的經濟結構（the Economic Structure of Intellectual Property Law）一書中，認為“支持反淡化法的一個明顯的經濟學理由是基於外部利益，儘管這理由還沒有在判例上得到穩固之基礎。”也就是說，法律經濟分析藉由外部性（externality）此一經濟學概念來處理商標侵權保護不足時，反淡化保護介入之妥適性問題。所謂外部性，可以簡單的定義為市場外之成本或效益，前者稱為負面外部性（例如工廠排放廢水但不必對下游居民有所補償），後者稱為正面外部性（例如廠商所投資之商譽，遭到他人之挪用而不必支付費用）。對於外部性問題，傳統的處理方法是課徵皮古稅（Pigouvian taxes）（例如排放費）；但是寇斯在其著名之文章社會成本問題（the problem of social cost）中用交易成本涵括所有就資源進行協議之障礙，認為，一：外部性並非等於無效率、二：皮古稅並不一定帶來符合經濟效率之結果，將責任直接歸咎於某一方之法律，只有碰巧在該方能以較低成本避免問題時，才是符合效率的、三：問題重點在交易成本；他總結道：當交易成本為零時，無論法律如何分配財產權，都可以使資源達到有效率的利用。

我們可以將傳統商標侵權在某種程度上視為一種從法律安排所產生的制度性交易成本：它將相同或近似商標之跨商品服務使用，切分為另一市場，而不是與相同類似商品服務之使用情形同一市場。這產生至少兩個問題，如果說這些使用實際上與傳統商標侵害行為具有相同本質，那麼我們必須要想，這種切分的考量是否妥當，如果不妥當，當然就必須要加以開放。如果本質確有不同，那我們就要去探討兩者是否分別要保護不同之利益？換言之，將以上法律經濟學簡化，可以

<sup>166</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 825 (1927).

<sup>167</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157, 170 (3d Cir. 2000) (J. Barry dissenting).

一問題代表之：若消費者混淆誤認得適用於不具有相似性、不相關之產品類型時，是否就可以解決目前淡化處理之案件？如果可以，那麼就要討論淡化是否發揮其他特殊功能，如果是否定的，則在商標救濟上區隔商標侵害市場與淡化市場，或許是無效率的。

### 1.2.3 判例與學說中之符號學

早在 1945 年，Frankfurt 法官即於 *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co*<sup>168</sup>案中提出：「商標保護代表了法律對於符號心理功能之肯認 ( the psychological function of symbols. )。如果說我們依靠符號生活，那我們同樣也依靠符號購物。<sup>169</sup>」，並且進一步論述了商標作為符號所發揮之對於商標權人的價值：「商標是銷售商品之捷徑，它誘導消費者選擇所想要的或是他被引導而相信他想要的商品。商標權人利用人性的此種傾向，設法使得市場氛圍中充滿這些舒適愉悅象徵的吸引力。無論用什麼方法，其目的都在於：經由商標，增加潛在消費者心中對其附著之商品的慾望。一旦達成，商標權人就獲得了某種價值。如果他人剽竊商標權人所創造的商標的商業魅力，商標權人應該的到法律救濟。<sup>170</sup>」「商標保護代表了法律對於符號心理功能之肯認」此段敘述，受到聯邦地方法院於十一項案件<sup>171</sup>以及聯邦巡迴上訴法院於十四項案件<sup>172</sup>中一字不漏地整段引用。但是先撇開

<sup>168</sup> *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co*, 316 U.S. 203, 62 S.Ct. 1022 (1942).

<sup>169</sup> *Id.* at 205 (“The protection of trade-marks is the law’s recognition of the psychological function of symbols. If it is true that we live by symbols, it is no less true that we purchase goods by them.”)

<sup>170</sup> *Id.* (“A trade-mark is a merchandising short-cut which induces a purchaser to select what he wants, or what he has been led to believe he wants. The owner of a mark exploits this human propensity by making every effort to impregnate the atmosphere of the market with the drawing power of a congenial symbol. Whatever the means employed, the aim is the same—to convey through the mark, in the minds of potential customers, the desirability of the commodity upon which it appears. Once this is attained, the trade-mark owner has something of value. If another poaches upon the commercial magnetism of the symbol he has created, the owner can obtain legal redress.”)

<sup>171</sup> *G. D. Searle & Co. v. Institutional Drug Distributors, Inc.*, 151 F.Supp. 715, 724 (D.C.Cal. 1957); *Ortho Pharmaceutical Corp. v. American Cyanamid Co.*, 361 F.Supp. 1032, 1044 (D.C.N.J., 1973); *Louis Rich, Inc. v. Horace W. Longacre, Inc.*, 423 F.Supp. 1327, 1334 (D.C.Pa. 1976); *T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co.*, 449 F.Supp. 813, 816 (D.C.R.I., 1978); *D C Comics, Inc. v. Powers*, 465 F.Supp. 843, 846 (D.C.N.Y., 1978); *Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foundation*, 477 F.Supp. 936, 943 (D.C.D.C. 1979); *Aris-Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Bros. & Co., Inc.*, 594 F.Supp. 15, 21 (D.C.N.Y., 1983); *Merchant & Evans, Inc. v. Roosevelt Bldg. Products Co., Inc.*, 774 F.Supp. 1467, 1480 (E.D.Pa., 1991); *Westchester Media Co. L.P. v. PRL USA Holdings, Inc.*, 103 F.Supp.2d 935, 941 (S.D.Tex., 1999); *March Madness Athletic Ass’n, L.L.C. v. Netfire, Inc.*, 310 F.Supp.2d 786, 806 (N.D.Tex., 2003); *Coilcraft, Inc. v. Inductor Warehouse, Inc.*, 2007 WL 2071991, (N.D.Ill., July 18, 2007).

<sup>172</sup> *Avrick v. Rockmont Envelope Co.*, 155 F.2d 568, 572 (10th Cir.1946); *Hyde Park Clothes, Inc. v. Hyde Park Fashions, Inc.*, 204 F.2d 223, 229 Fn6 (2d Cir.1953); *Mishawaka Rubber & W. Mfg. Co. v. Bata*

法院必須依照法律進行審判，因此於旁論中有所著墨已屬難能可貴之舉，學術界似乎沒有接收到眾多法院判決所發出的微弱信號。無論是符號也好，或心理學分析、認知分析也好，經常無法落在法律學者的視線內獲得青睞。反而是由消費、行銷、企業管理、設計等等社會科學領域之參與者開始對於商標發展成為品牌之後，可以負載許多資訊而對消費者之認知、想像等層面產生五花八門的作用，來形成並鞏固市場佔有率，因此對於商標在行銷廣告上的功能展開研究。我們認為，經由對商標作為符號之功能、結構進行研究，或許可以重新獲得對商標法，尤其是目前並行之商標救濟模式，有益之視野。

事實上，謝希特之所以商標進行歷史考察後，提出截然不同於傳統商標侵害保護之淡化救濟，一部分原因在於其認為商標作為符號、標誌 ( symbol ) 的功能已經與往昔完全兩樣，既有的保護方式力有未逮，不應該再繼續適用。既然謝希特於淡化理論建構時，討論到商標此種商業上標誌之功能，已經由來源表彰 ( source identifier ) 演變為品質指示 ( quality indicator )，並且慢慢地具有建構聲譽之創造性本質，那麼對於商標作為符號，如何傳達訊息、形成意義，以及其內部結構形式是否影響上述功能之發揮，是否應該先建立一般性之理論？

在行文架構上，本文最主要的目的在透過符號學 ( semiotics; semiology ) 此一分析工具，對商標進行分析，釐清商標構型 ( structuration ) 與功能上之變化，由此迥異於一般傳統視野之面向，就商標識別性、商標淡化、商標侵害保護等商標法原理，重新加以詮釋。除了希望能夠解開商標法上兩種救濟模式：商標侵害 ( infringement ) 以及商標淡化 ( dilution )，為何自淡化理論提出伊始即有著糾纏不已、支持者相互攻訐之因緣外，並尋求調和之道。

本文第一章首先考察美國聯邦商標法淡化訴因之建立、FDTA 以及 TDRA 兩項聯邦商標淡化法案適用上之問題與一脈相承之缺失後，第二章詳盡地對於謝希特

Narodni Podnik, 222 F.2d 279, 282 (C.C.P.A. 1955); Dwight S. Williams Co. v. Lykens Hosiery Mills, 233 F.2d 398, 400-401 (4th Cir. 1956); Standard Oil Co. v. Standard Oil Co., 252 F.2d 65, 71-72 (10th Cir. 1958); A. E. Staley Mfg. Co. v. Staley Mill. Co., 253 F.2d 269, 279 (7th Cir. 1958); Beatrice Foods Co. v. Neosho Val. Co-op. Creamery Ass'n, 297 F.2d 447, 450 Fn1 (10th Cir. 1958); Maier Brewing Co. v. Fleischmann Distilling Corp., 390 F.2d 117, 122 (9th Cir. 1968); James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266, 277 (7th Cir. 1976); Anheuser-Busch Inc. v. Stroh Brewery Co., 750 F.2d 631, 643 Fn17 (8th Cir. 1984); Blockbuster Videos, Inc. v. City of Tempe, 141 F.3d 1295, 1300 (9th Cir. 1998); Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece, 141 F.3d 188, 197 (5th Cir. 1998); Sport Supply Group, Inc. v. Columbia Cas. Co., 335 F.3d 453, 464 Fn10 (5th Cir. 2003); In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960, 972 (Fed. Cir. 2007).

提出商標淡化理論之思緒理路、歷史背景等進行分析，並且以 FTDA 司法實踐中兩大核心爭議：「獨特性與識別性」、「真正淡化或淡化之虞」作為探討淡化本質之場所。第三章佐以學者憂心淡化保護可能限制競爭、獨攬商標救濟領域之疑慮、認知心理學上對淡化理論假設之損害模式所進行之實證研究，以及學者解讀 TDRA 可能延續爭端或至少無法發揮定紛止爭之功能後，本文在法制上總結淡化實際上為法學上面對傳統商標侵害無法配合現代商業生活所產生之適應不良，設法突破、調整之結果，而本身亦不幸過時。

接著，本文第四章介紹符號學兩大分支之開山始祖：索緒爾 ( Ferdinand de Saussure ) 以及皮爾斯 ( Charles Sanders Peirce ) 之學說，指出符號學對於符號模型、符號系統運作，即符號化過程 ( semiosis ) 之解釋。再次，延伸前述對於符號學考察所得，以其與商標法原理間存在的相似之處，分析商標內部之結構，以求澄清商標法原理原則曖昧不明之處，嘗試提供可供運作的結構主義平台。在說明傳統商標內部符號結構後，本文集中聚焦於商標法制之關鍵概念：識別性 ( distinctiveness )，將其由原本先天性及後天性之區分，重行概念化為新二分法：來源識別性 ( source distinctiveness )、差異識別性 ( differential distinctiveness )。前者將標示商品來源，後者將該商品與其他商品相區別。接著將運用上述分析，應用於商標淡化之概念，區分模糊淡化 ( dilution by blurring ) 與謝希特氏原始構想的獨特性淡化 ( dilution of uniqueness )；前者乃是傳統商標侵害的本質上地倒想形式 ( essentially inverted form )，後者則在絕對範圍內 ( absolute in scope ) 保護差異識別性。並且藉由前述 FTDA 以及 TDRA 所勾勒出來的淡化爭議輪廓，由本章之符號學角度就數個核心議題重新詮釋，為前述兩種商標法所提供之救濟模式，為何始終表現出糾纏不休的重疊性，提出符號學上之解釋。

於第五章，本文挑戰著名學者 Barton Beebe 對於商標進行符號學分析後，面對前述救濟模式之重疊性，認為依照價值差異創造意指作用之符號邏輯，任何模式之反淡化保護都會衰退成保護完整財產權 ( property rights in gross ) 之條款，即淡化之絕對主義 ( absolutism ) 此種看法。本文試圖點出當前商標之發展，帶動了符號學視野新一輪的關注焦點。例如來源識別性之沒落以及差異識別性之興起後，符號價值的 ( 大宗 ) 商品化 ( the commodification of sign-value )，使商標符號之傳統構型開始崩潰，現代商標、品牌蛻變成漂浮的能指 ( floating signifier )，因而成為

目前商標法規範之中心。 ，利用商標法上解讀商標為雙重系統之主張以及羅蘭·巴特之神話學，來分析商標作為漂浮之能指，其懸浮飄流的姿態。

末尾，本文於最後一章略微討論在現實死於價值的沖擊後，商標如何經由意義的生產與再製形塑表達整個世界，尤其是透過商品及其消費達成意識形態的大宗商品化，並且這些帶有價值體系之物件包圍整個消費者日常生活。在結論上，本文主張，商標係由雙重之符號系統所構成，包括擔任語言學上直述系統之後設語言，以及構成符號學上引申義系統之神話。此雙重系統交疊而錯位，導致後者之能指係以前者之符號整體所擔任。配合物件丟失（object failure）之後現代情狀，淡化企圖要保護第二系統之能指以及所指等要素時，無法不經由對第一系統之整個意指作用進行管制來達成，本文因而主張以傳統商標侵害模式為基底，建構單一之商標侵害救濟模式。

### 1.3 研究方法：符號學—記號的科學

雖然謝希特曾經坦承他倡議的淡化理論，「並未就商標相對之經濟效益及價值有所討論」<sup>173</sup>，但商標法近代思潮在很大面向上，確實受到將商標法視為促進資訊效率（information efficiencies）之系統的經濟分析（economic analysis）所引導，主張商標制度之最終目的在於消費者搜尋成本的極小化（minimization of consumer search costs）。芝加哥學派主張，商標擔負兩項促進效率之功能（two efficiency-enhancing functions）<sup>174</sup>：一方面商標減輕了消費者之搜尋成本（search cost），讓市場中之商品或服務更易於辨識；另一方面，商標鼓勵生產者投資在品質上（investment in quality），以確保能夠獲取該投資造就的商譽上報酬（reputation-related rewards）。該學派進一步認為，美國商標法隨著時間經過已經演化為一套被設計來便利上述功能之運作的效率系統。此總體化、提綱挈領之論述，目前對於許多人來說是明確可靠的。

<sup>173</sup> FRANK I. SCHECHTER, THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS 159 (1925).

<sup>174</sup> See generally Stephen L. Carter, *The Trouble With Trademark*, 99 YALE L.J. 759 (1990); Nicholas Economides, *Trademarks*, in THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS AND THE LAW 601 (1998); Nicholas Economides, *The Economics of Trademarks*, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988); William P. Kratzke, *Normative Economic Analysis of Trademark Law*, 21 MEM. ST. U L. REV. 199, 214-17 (1991); Mark A. Lemley, *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L.J. 1687 (1999).

縱然對於商標法提出了強而有力的解釋，但僅仰賴經濟分析仍是十分不完整，經濟分析無法解釋、預測或正當化某些法律帶來的結果，也無法為所需要之改革發聲；特別難以解釋商標“識別性”以及“淡化”之概念<sup>175</sup>。首先因為商標法原理是混成的原理原則（a hybrid doctrine）它同時是闡述市場原則的經濟原理，也是闡明語言、符號系統法則之語言學原理（semiotic doctrine elaborating the principles of the sign systems, of the language）；如果有所謂的商品語言（a “language of commodities”），那麼商標法原理乃其文法，而也應該用語言學的辭彙去理解<sup>176</sup>。

第二，主張商標只是在幫助搜尋和鼓勵維護品質的同時，芝加哥學派長久以來無法解釋同樣也是早已顯著的現象，及商標表達身分地位之功能（status-signaling function）：廠商將商標製作成身分財（status goods），消費者藉著消費商標來表達標示身分地位，這是，舉例來說，文化產業向來所從事者<sup>177</sup>。或許，商標原理的整體領域無法被適當地加以了解，除非能夠將之視為促成社會差別之大宗商品化，即工業化生產，的規則系統<sup>178</sup>。因此，本文擬利用符號學此一知識領域，來探討商標作為資金投入轉化成聲譽（good will）後，經由無數消費實踐行為再度冷凝時，法律提供的塵世居所，對其三態變化之保護範圍，如何為恰當之問題。

### 1.3.1 定義問題

符號學可以追溯到赫拉克里特斯（Heraclitus）與希波克拉提斯（Hippocrates）<sup>179</sup>，以及洛克（John Locke）<sup>180</sup>。除「符號之研究」此一直觀定義外，著名符號學家間對於符號學所涉及者眾說紛紜。索緒爾（Ferdinand de Saussure）認為符號學之任務為「調查符號之本質及其受統御之法則」<sup>181</sup>；與索緒爾一同被視為

<sup>175</sup> Beebe, *supra* note 92, at 624.

<sup>176</sup> *Id.* (citing 1 KARL MARX, CAPITAL: A CRITIQUE OF POLITICAL ECONOMY 143 (Ben Fowkes trans., Penguin Books 1990) (1867); Winfried Nöth, *The Language of Commodities*, 4 INT’L J. RES. MARKETING 173 (1988)).

<sup>177</sup> *Id.*

<sup>178</sup> *Id.* (citing JEAN BAUDRILLARD, THE CONSUMER SOCIETY: MYTHS AND STRUCTURES 88 (Chris Turner trans., Sage Publ’ns 1998) (1970) (“...systems of rules designed to facilitate the commodification, the industrial production, of social distinction.”)).

<sup>179</sup> *Id.* at 627 (citing JOHN DEELY, INTRODUCING SEMIOTICS: ITS HISTORY AND DOCTRINE (1982); Umberto Eco, *Proposals for a History of Semiotics*, in 1 SEMIOTICS UNFOLDING 75 (Tasso Borbé ed., 1983)).

<sup>180</sup> DANIEL CHANDLER, SEMIOTIC: THE BASICS 2 (2d ed. 2007)(citing John Locke, *Essay Concerning Human Understanding* (1690)).

<sup>181</sup> FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade

現代符號學共同創始人的皮爾斯 ( Charles Sanders Peirce ) 則認為符號學緊密地與「邏輯」有關，係「符號的形式原理 ( formal doctrine of signs ) 」<sup>182</sup>；溫柏托·艾可 ( Umberto Eco ) 膾炙人口的定義為：「符號學關心所有能夠被視為符號者」、「基本上是一種研究所有可以被拿來說謊之事物的學科」<sup>183</sup>。另一具有代表性之符號學定義為：「一專業研究領域，旨在探求符號之本質與功能，同時了解潛藏在於意指作用 ( signification ) 、表達 ( expression ) 、再現 ( representation ) 以及溝通 ( communication ) 下之系統與程序 ( systems and processes ) <sup>184</sup>」，其主體事項為符號過程 ( 符號化 ) ( semiosis ) ，即「所有溝通代理所使用之形式中，其意義的生產、再製 ( reproduction ) 、接收 ( reception ) 和流通 ( circulation ) 之過程與效果。<sup>185</sup>」儘管符號學在定義上呈現出分裂之態勢，卻與哲學傳統之間一貫地共享某些觀點，因而存有許多共通之處<sup>186</sup>。以下分述之。

### 1.3.2 符號學之哲學觀察

#### 1.3.2.1 結構主義之功能性取向

首先，符號學傳統的首要對象為符號，而其藉由符號之所為來定義它，而非藉由符號之所是。也就是說，符號乃功能性地 ( functionally ) 被定義，而非在本體論上 ( ontologically ) 被定義。例如，皮爾士描述符號：「...是對某人在某方面代表某事之某物<sup>187</sup>」，艾可同樣敘述符號為「任何可以被用來實質重大地代替其他某些事物之任何事物<sup>188</sup>」。商標法上對於商標之定義與此功能性取向與有異曲同工之妙：商標最重要之定義在於商標權人利用該標誌以「表彰及區別」自己與他人之

Baskin trans. 1966) (1916) (“It would investigate the nature of signs and the laws governing them”).

<sup>182</sup> CHANDLER, *supra* note 180, at 3 (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 227 (William A. Burks ed., 1958)).

<sup>183</sup> UMBERTO ECO, A THEORY OF SEMIOTICS 7 (1976) (“...semiotics is in principle the discipline studying everything which can be used to lie.”).

<sup>184</sup> Beebe, *supra* note 92, at 626 (citing Paul Perron, *Semiotics*, in THE JOHNS HOPKINS GUIDE TO LITERARY THEORY & CRITICISM 658 (Michael Groden & Martin Kreisworth eds., 1994)).

<sup>185</sup> *Id.* (citing ROBERT HODGE & GUNTHER KRESS, SOCIAL SEMIOTICS 261 (1988)).

<sup>186</sup> *Id.* at 629.

<sup>187</sup> *Id.* at 630 (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 228 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)) (“...something stands to somebody for something in some respect or capacity.”).

<sup>188</sup> ECO, *supra* note 183 (“A sign is everything which can be taken as significantly substituting for something else.”)

商品服務<sup>189</sup>。雖然也有一些就本體所設之規定例如必須為字詞、標誌等，或者必須於商業上使用，但不可否認商標定義之精髓在於其所發揮之表彰、區別兩項功能。

第二，符號學明確地帶有結構主義色彩 ( structuralism )<sup>190</sup>，因為它本質上是將結構主義語言學應用在其他各方面之經驗上。因此，在它而言，經驗的組成要素本身是沒有意義的，意義來自於結構關係 ( structural relations ) 中，來自於要素間在結構上之對立 ( structural oppositions among elements )：當我們接受差異，世界就在我們面前為我們成形 ( takes form )<sup>191</sup>。符號學的中軸概念 ( axial ideal ) 就是優先於同一性 ( identity ) 與意義 ( meaning ) 之差異 ( difference )：透過符號學鏡片來看世界，看的是事物“不是“什麼，而非“是“什麼<sup>192</sup>。

此等對於符號形式、符號內結構及符號間關係詳為闡發之符號學傳統，使得符號，如同原子之於物理學、細胞之於生物學，對人類科學而言具有基礎重要性<sup>193</sup>。卡西爾認為：「符號化的思維與符號化的行為，是人類生活中最具代表性的特徵，並且人類文化的全部發展都依賴於這些條件。<sup>194</sup>」

### 1.3.2.2 系統理論導向

第三，符號學一般來說是系統理論導向 ( systems-theoretical in orientation )，結構與系統通常可以交互使用，符號學研究方法上常常藉助此種自我規制、自我指涉 ( self-reference ) 甚至自我創造 ( autopoiesis )<sup>195</sup>的性格。符號學探究結構與事件，即語言背後的規則與管制之系統以及特定之語言使用間，之關係；通常是辨證的 ( dialectical )、充滿雞生蛋蛋生雞似的 ( chicken-egg ) 矛盾。符號學方法的另外一個二分法為歷時研究 ( diachronic ) 與共時研究 ( synchronic ) 間之區別。索緒爾分別兩者為<sup>196</sup>：「共時研究之關注焦點是在說者的群體心智 ( collective mind ) 中，

<sup>189</sup> 15 U.S.C.A. §1127.

<sup>190</sup> See generally, JEAN PIAGET, STRUCTURALISM (Chaninah Maschler ed. & trans., 1971)(1968).

<sup>191</sup> Beebe, *supra* note 92, at 630 (citing A.J. GREIMAS, STRUCTURAL SEMANTICS 19 (1966)).

<sup>192</sup> *Id.*

<sup>193</sup> *Id.* (citing CHARLES MORRIS, FOUNDATIONS OF THE THEORY OF SIGNS 42 (1938)).

<sup>194</sup> ERNST CASSIRER, AN ESSAY ON MAN: AN INTRODUCTION TO A PHILOSOPHY OF HUMAN CULTURE 27 (1972).

<sup>195</sup> Beebe, *supra* note 92, at 630-31 (citing Niklas Luhmann, *Law as a Social System*, 83 NW. U. L. REV. 136 (1988) and Symposium, *Closed Systems and Open Justice: The Legal Sociology of Niklas Luhmann*, 13 CARDOZO L. REV. 1419 (1992)).

<sup>196</sup> FERDINAND DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 99-100 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1959) (1916).

將共存詞項 ( coexisting terms ) 結合起來並且形成系統之邏輯和心理關係；而歷時研究則關懷將未被群體心智所接收但互為替代而不形成系統的相續詞項 ( successive terms ) 結合起來之關係。」，而較為關注後者<sup>197</sup>。

### 1.3.2.3 符號學之視野

「符號學不得不既是順從謙遜，又是大膽躁進的 ( both diffident and rash )：說是謙遜，它實際上不過是在複印語言學的知識；說是大膽，因為至少作為一種構想，它已經被運用在非語言的對象上了。<sup>198</sup>」符號學將人類語言想定為所有文化符號系統的原型 ( the archetype for all cultural sign systems )，因而，語言學成為所有符號學旁支的主控型態 ( master-pattern )<sup>199</sup>，或是泛用型式 ( patron général )。克莉斯蒂娃寫道<sup>200</sup>：「符號學發現，影響任何社會實踐的主要限制，或是統御法則，在於此實踐有所意指 ( it signifies )。也就是說，它像語言一樣地被清晰表達 ( articulated like a language )。」在符號學當作語言形式加以研究的社會實踐有繪畫<sup>201</sup>、都市空間<sup>202</sup>、廣告<sup>203</sup>、流行<sup>204</sup>、消費者主義 ( consumerism ) 與消費<sup>205</sup>、視覺溝通 ( visual communication )<sup>206</sup>、音樂編碼 ( musical code )<sup>207</sup>、物件系統 ( systems of objects )<sup>208</sup>、文化編碼 ( cultural code )<sup>209</sup>。

<sup>197</sup> Beebe, *supra* note 92, at 632 (citing JEAN-BAPTISTE FAGES, *COMPRENDRE LE STRUCTURALISME* 45–53 (1968).

<sup>198</sup> ROLAND BARTHES, *ELEMENTS OF SEMIOLOGY* 11 (Annette Lavers & Colin Smith trans., 1967) (1964).

<sup>199</sup> Beebe, *supra* note 92, at 632-33; FERDINAND DE SAUSSURE, *COURSE IN GENERAL LINGUISTICS* 68 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1959) (1916).

<sup>200</sup> TERENCE HAWKES, *STRUCTURALISM AND SEMIOTICS* 125 (1977).

<sup>201</sup> Beebe, *supra* note 92, at 632 (citing JEAN PARIS, *PAINTING AND LINGUISTICS* (1975).

<sup>202</sup> *Id.* (citing William R. Gwin & Mary M. Gwin, *SEMIOLOGY, SYMBOLISM, AND ARCHITECTURE* (1986) (bibliography).

<sup>203</sup> *Id.* (citing *THE CITY AND THE SIGN: AN INTRODUCTION TO URBAN SEMIOTICS* (M. Gottdiener & Alexandros Ph. Lagopoulos eds., 1986).

<sup>204</sup> *Id.* (citing ROBERT GOLDMAN & STEPHEN PAPSON, *SIGN WARS: THE CLUTTERED LANDSCAPE OF ADVERTISING* (1996); JUDITH WILLIAMSON, *DECODING ADVERTISEMENTS* (1978).

<sup>205</sup> ROLAND BARTHES, *THE FASHION SYSTEM* (Matthew Ward & Richard Howard trans., 1983) (1967). 例如尚·布希亞即宣稱，消費應該被當作是「一溝通與交換系統，一不斷被發出、接收、再發明的符號之編碼，如同語言 ( as a system of communication and exchange, as a code of signs continually sent, received, and invented—as language )。」(JEAN BAUDRILLARD, *THE CONSUMER SOCIETY: MYTH AND STRUCTURES* (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)).

<sup>206</sup> ECO, *supra* note 183, at 11.

<sup>207</sup> *Id.* at 10.

<sup>208</sup> *Id.* at 12.

<sup>209</sup> *Id.*



## 二、 商標淡化理論之批判

### 2.1 傳統商標侵害保護之不足

#### 2.1.1 很久很久以前

#### 2.1.2 來源匿名性與品質標誌

#### 2.1.3 立法落後

### 2.2 商標保護之合理基礎

### 2.3 商標淡化保護理論批判

#### 2.3.1 擅斷與不可預測性

##### 2.3.1.1 獨特性與識別性

###### 2.3.1.1.1 Times Mirror Magazines

###### 2.3.1.1.2 Nabisco, Inc. 與 TCPIP Holding Co.

###### 2.3.1.1.2.1 Nabisco, Inc.

###### 2.3.1.1.2.2 TCPIP Holding Co.

##### 2.3.1.2. 真正淡化與淡化之虞

###### 2.3.1.2.1 Ringling Bros.

###### 2.3.1.2.2 Nabisco, Inc.

##### 2.3.1.2.3 巡迴法院間之分裂

###### 2.3.1.2.3.1 第五巡迴法院

###### 2.3.1.2.3.2 第七巡迴法院

###### 2.3.1.2.3.3 第一、三、九巡迴法院

###### 2.3.1.2.3.4 第六巡迴法院

###### 2.3.1.2.4 Don't Stop Me Now: Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.

#### 2.3.2 淡化獨占 ( Dilution Monopoly )

##### 2.3.2.1 淡化保護之限制競爭效果

##### 2.3.2.2 淡化保護獨占商標救濟

### 2.4 小結

本章在論述上首先回顧謝希特淡化倡議前之商標保護模式，二十世紀初變動中之市場現實襯托下，顯然出其老態龍鍾，亦引起了謝希特氏對行動遲緩之立法政策頗有

微詞，最終在屢勸不果下，轉而另起爐灶以濟其窮。然而，謝希特自己所提出之理論，受困於其本身如同黛奧菲 ( delphy ) 神廟諭示之文字，各巡迴法院爭相解讀 FTDA 的結果，各自形成朋黨，相互傾軋。本章第二節整理謝希特兩篇提倡淡化之著作中對於淡化概念之原始構想後，第三節提出批判，其中又以前述 FTDA 實踐中之兩大爭議：「獨特性與識別性」、「真正淡化與淡化之虞」為主要場域，指出糾纏淡化本質的同心圓式疑惑漣漪。接著，本章利用 Times Mirror Magazines, Inc 一案，Barry 不同意見書中對「著名性」要件之強調，論述淡化原理天生具有缺陷，必須平衡其反競爭效果以及抑制其在商標救濟領域內之獨占性格，始能避免濫用。

## 2.1 傳統商標侵害保護之不足

謝希特所提倡之商標淡化理論，實際上最主要是對，傳統上服膺於不公平競爭原理之商標侵害保護模式所建立的，消費者混淆誤認測試 ( consumer confusion test ) 展開反動，謀求商標本身在「商標」法上獨立自主之財產權地位。以下先就二十世紀前四分之一的商業環境變動導致交易過程中商標角色之丕變，以及傳統商標侵害救濟制度不動如山所造成的司法歧變，來重建謝希特之所以參酌海內外有關學說、提出迥然迥異於傳統救濟模式之淡化理論的背景環境，以為後續而不僅是本章討論的根柢。

### 2.1.1 傳統商標侵害保護之不足

在前工業化時代，囿於交通運輸低度發展，各地區本地生產者比起遠道而來的同業，佔據明顯優勢，並且通常只銷售固定、種類項目相近之商品。在此種莊園農業經濟體系下，商標最主要的目的在表彰商品來源：藉由辨認標記，消費者得知商品為某位街坊鄰居或熟識者所製作並且意識到此人製造商品的特定聲譽。生產者藉著標記商品，經由中間人之手維護了其商品身分上之同一性 ( identity of product )，並且保存其與消費者之間的直接鏈結 ( direct link )<sup>210</sup>。

然而一旦離開該地區，這些記號就不再正常發揮作用，因為其所代表的生產

<sup>210</sup> Benjamin G. Paster, *Trademarks—Their Early History*, 59 TRADEMARK REP. 551, 552 (1969).

者在外地沒沒無聞，鮮為人知，或者其他名稱相同的生產者擁有自己不同的聲譽。在此時期受到的限制，導致商標於商業生活中扮演的重要性無法提昇，而且通常擔任之角色帶有內省性格，形成現代商標的兩項歷史根源：(1)私有記號 ( the proprietary mark ) 與(2)管制性生產記號 ( the regulatory production mark )<sup>211</sup>。

前者基本上屬於商人而非生產者或工匠的記號，主要作用在便利文盲職員以及在貨物遭受天災、船難、盜匪等等而丟失毀損之情形下主張自己權利，與商品之生產來源無關<sup>212</sup>。而後者則與基爾特 ( Guild ) 有關：即中古世紀歐洲手工匠 ( craftsman ) 同業間之行會制度，此種同業公會具有高度的自律性，當地業者應如何生產商品、分配原料、招募與訓練學徒，以及最終工匠資格的認可與廢除。透過命令、支配性要求與內部規範，基爾特強制性地令生產者、工匠標記其商品，指出實際生產者，以追查瑕疵品來源、嚴懲失職工匠，或是藉以發覺走私的舶來品、加以沒收，以控制競爭，維護基爾特在該區域內的獨占地位<sup>213</sup>。後者基本上具有警察公安，而非私法之性質：(1)對於記號之專用權人而言，這種強加在身上的管制工具，較之資產，毋寧說是一種負債與責任<sup>214</sup>；(2)另一方面，侵害該等專用之個人製造記號者之所以有罪，亦並非因為冒犯商標專用權人，而係因與國王的黎民百姓為敵<sup>215</sup>。

在這裡可以指出商標的古早特色了，包括嚴格來源理論 ( “ strict source theory ” )<sup>216</sup>與公益 ( public interest ) 性格，此二者鍛造了商標遵循不公平競爭法或反不正競爭法 ( unfair competition ) 的傳統精神。首先，依據嚴格來源理論，商標所指涉之來源或所有者 ( the origin or ownership ) 必須涉及個人 ( personal )<sup>217</sup>、具體有形 ( physical )。其次，保護公益對於許多法院來說，不僅是不公平競爭與商標侵害之測試標準，更是這些法律原則管轄之基礎<sup>218</sup>：「法院尋求保護消費大眾免

<sup>211</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 814 (1927).

<sup>212</sup> *Id.*

<sup>213</sup> *Id.*

<sup>214</sup> Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 677-78 (2004).

<sup>215</sup> FRANK I. SCHECHTER, *THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS* 164 (1925) (citing W. HOLDSWORTH, *HISTORY OF ENGLISH LAW* II, 3rd ed., pp. 407-8).

<sup>216</sup> Beebe, *supra* note 5, at 677.

<sup>217</sup> Schechter, *supra* note 2, at 814 (citing *Canal Co. v. Clark*, 13 Wall. 311, 324 (U.S. 1871); *Baglin v. Cusenier*, 221 U.S. 580, 591(1911)).

<sup>218</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 162.

於欺騙。<sup>219</sup>」

普通法上不公平競爭依循上開特徵，最終發展出了消費者混淆誤認測試（consumer confusion test）來保護商標表彰商品來源之功能（source-identifying function）：依據其在商業交易中相對次要的角色，混淆誤認原理受到兩項空間與產品類型上之牽制，分別局限於實際銷售之地理市場（geographic market actually served）與兩造間之直接競爭（direct competition）<sup>220</sup>。就前者，商標只在具有重要性，即商標專用權人實際上銷售商品、供應服務之地區，始受屏護；除非能夠另外的顯示出商標在其他區域亦被肯認為來源之表彰記號<sup>221</sup>。就後者而言，基於生產者一般專注於已知產品或有限產品種類組合之假設下，商標受到保護之範圍，沿產品軸被圈限在狹小之區域內<sup>222</sup>。如果被控侵權者將商標使用於與該商標通常附著之商品類型不相關之產品上，消費者不太可能會推測被告產品與原告系出同源，例如用於煉乳與冰淇淋的二商標，相互並不侵害<sup>223</sup>。另外直接競爭一項理由則似乎有些循環：如果彼此間不存在競爭關係，當然不會產生不公平競爭<sup>224</sup>。此等由現今標準視之不可思議地狹窄的商標侵害保護模式之設計，完全是貼合傳統情境而來。

### 2.1.2 來源匿名性與品質標誌

時至二十世紀前四分之一左右，運輸及生產方式的全面性變革已經橫掃了恬澹寧靜的農村風景。消費者越來越少購買當地出產的商品，反而仰賴廠商及大企業運用規模經濟以更便宜的價格提供更多樣化的商品<sup>225</sup>；另外還包括大量消費與現代性廣告之崛起以及全國性市場之統合<sup>226</sup>等等因素的推波助瀾。為探討工業化時代對於商標功能之影響，謝希特於 1925 年之著作中詳細檢驗了現代商標之歷史根

<sup>219</sup> *Id.* (citing *Goldwyn Pictures Corporation v. Goldwyn* 296 Fed. 391, 401, per Rogers, Cir. J.)

<sup>220</sup> Gerard N. Magliocca, *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 MINN L. REV. 949, 971 (2001).

<sup>221</sup> *Id.* at 971.

<sup>222</sup> *Id.*

<sup>223</sup> *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co.*, 201 F. 510 (7th Cir. 1912).

<sup>224</sup> *Carroll v. Duluth Superior Milling Co.*, 232 F. 675, 681-82 (8th Cir. 1916).

<sup>225</sup> Magliocca, *supra* note 11, at 971-72.

<sup>226</sup> Beebe, *supra* note 5, at 678 (citing JACKSON LEARS, *FABLES OF ABUNDANCE: A CULTURAL HISTORY OF ADVERTISING IN AMERICA* (1994); GRAY GROSS, *AN ALL CONSUMING CENTURY: WHY COMMERCIALISM WON IN AMERICA* 17-65 (2000)).

源後，指出今日商標實際上並未擔當上述任何一種功能<sup>227</sup>，而係由來源表彰（source identifier）演化為品質標誌（quality symbols）<sup>228</sup>。此項功能上轉變的幕後推手之一為商標來源之匿名性理論（“anonymous source theory”）<sup>229</sup>。

謝希特指出在今日，只有忽視現實才有可能認為商標真的向消費大眾指出了具體特定的來源出處：隨著商業營生的開支散葉，大眾商品經由現代化的複雜配銷通路，受到全國性甚至國際化之消費，一般而言其具體特定之來源很難被購買該產品的消費者所知曉或關心<sup>230</sup>。此等消費模式的結構上巨變，改變了消費者與生產者間之關係：相對於近鄰交易理論（neighborhood theory of trade）<sup>231</sup>下熟識的當地業者，這些商業巨獸（behemoths）的能力遠超過經營小生意者，經常生產各類互不相干的產品項目<sup>232</sup>；消費者對這些能夠滿足其日常生活需求之商業集團所知甚少因此在購物上更依賴商標以及商業名稱。

法院雖仍持續指出商標係表彰來源或所有權之標誌，但同時也承認消費者對於所購買之商品，實際物理上有形來源或所有權漠不關心。第七巡迴上訴法院即點出：「吾人大可理所當然的認為，在一千名認識或想要購買“Baker’s Cocoa”或“Baker’s Chocolate”的消費者中，沒有什麼人知道“Walter Baker & Co., Limited”。<sup>233</sup>」。英國法院判決亦曾謂：「即使一人均不知兩種商品之製造人姓名，仍然可能被誤導而錯認甲為乙。姓名不為人所知之人，其商標遭受仿冒所受之傷害，恰如其姓名為人所知一般。<sup>234</sup>」

在此情形下，商標不再指出商品物件出自某確切、特定之來源，亦非讓購買者留下好印象的有利個性或人格特質。那麼它究竟指出了什麼？謝希特認為商標具有品質表現功能（quality-representing function）。商標僅僅向消費者保證負載商標之商品，如同之前令其滿意而帶有相同商標之商品，係出自於相同，即使是匿名

<sup>227</sup> Schechter, *supra* note 2, at 814. (“Actually, not in the least!”).

<sup>228</sup> Magliocca, *supra* note 11, at 969.

<sup>229</sup> Beebe, *supra* note 5, at 678.

<sup>230</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 147; Schechter, *supra* note 2, at 814..

<sup>231</sup> Schechter, *supra* note 2, at 824.

<sup>232</sup> Magliocca, *supra* note 11, at 972.

<sup>233</sup> Walter Baker & Co. v. Slack 130 F. 514, 518 (7th Cir. 1904).

<sup>234</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 148 (citing *Powell v. The Birmingham Vinegar Brewery Company, Ltd.* 13 Rep. Pat. Cas. 235, 250, per Lindley, L. J. ).

的 ( anonymous ) , 來源或經過相同的營業管道而來<sup>235</sup>。考量到當時商標侵權被告常極力主張消費大眾並未認識具體來源, 從而未受誘導、欺騙, 轉而購買被告之商品來為自己辯護, 即可了解此一匿名性來源觀念轉變之重要性: 由現實觀點來看, 消費者並不把商標視為來源指標 ( an indication of origin ) , 而毋寧是將之看作在此商標下購買之商品, 將具有與其先前的購買中帶有相同商標商品之一貫優良品質 ( meritorious qualities ) 的一種保證 ( guaranty ) <sup>236</sup>。舉例而言, 購買洗髮精的消費者並不會特別在意製造商是嬌生 ( JOHNSON & JOHNSON ) 或寶僑 ( PROCTOR & GAMBLE ) , 其購買的原因在於品牌擁有良好聲譽<sup>237</sup>。簡言之, 商標成為一貫品質之抽象標誌 ( an abstract symbols of consistent quality ) , 向消費者保證今日購買之商品與昨日帶有同樣標誌之商品具有相同品質<sup>238</sup>。

### 2.1.3 立法落後

在此等商業現實的變局之下, 商標法實務上自然不能無動於衷、視若無睹, 但還是對於商標權人存在於商標上之權利是否應該以財產權 ( property ; property right ) 角度視之, 感到十分困惑。謝希特即指出主要的困難大部分存在於商標權利之本質以及保護這些權利所需的適宜基礎, 而法律依據商業需求發展的首要障礙尤其在於不確定商標是否為財產 ( "property" ) <sup>239</sup>。

即使在美國聯邦最高法院 Holmes 大法官的 Chadwick v. Covell<sup>240</sup> 案、 A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel<sup>241</sup> 案、 Prestonettes, Inc., v. Coty<sup>242</sup> 案三則判決下, 亦於侵權層面 ( tort aspect ) 表現出對於商標權利及其救濟基礎何在的搖擺立場<sup>243</sup>。首先在 1890 年, 時初任麻薩諸賽州最高法院法官的 Holmes 認為: 「普通法並非在廣告中創造較作者更為絕對的財產權。... 其意在防止有人將其商品冒偽他人商品、獲得

<sup>235</sup> *Id.* at 150; Schechter, *supra* note 2, at 816.

<sup>236</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 150.

<sup>237</sup> Magliocca, *supra* note 11, at 972.

<sup>238</sup> *Id.* at 972-73.

<sup>239</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 151.

<sup>240</sup> Chadwick v. Covell, 151 Mass. 190, 23 N.E. 1068 (Mass. 1890).

<sup>241</sup> A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel, 260 U.S. 689, 43 S.Ct. 244 (1923).

<sup>242</sup> Prestonettes, Inc., v. Coty, 264 U.S. 359, 44 S.Ct. 350 (1924).

<sup>243</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 154.

他人生意或以不公平手段傷害其聲譽，以及，或許，在於防止欺罔大眾。<sup>244</sup>」1923年，大法官 Holmes 則認為：「吾人沒有充分的理由認為對商標的獨占較之對專利的獨占...更有欠缺 ( less complete )。這裡要處理的問題具有極大價值但卻也極易被摧毀，因此需要以相應的關懷加以保護。<sup>245</sup>」同年，不過兩個月後，相隔三十年的立場變換似乎就馬上回復原狀：「商標賦予的新權利到底為何？...不是禁止別人使用字詞的權利。...商標僅僅，在保護專用權人保護聲譽 ( good-will )、對抗他人將產品冒偽其產品而銷售之程度內，給予禁止 ( 他人 ) 使用之權利。<sup>246</sup>」

既然如此，就不難看出其他法院是如何「擺盪在矛盾的兩端 ( the two horns of a dilemma )」：面對現代商業機制的存亡關頭，即使希望賦予商標保護，而且又缺乏其他合宜的理論來源，法院依然常常不願意把對商標之救濟基礎建立在保護財產之理論上，而是竭力拉伸其對「來源及所有者 ( origin and ownership )」之詮釋<sup>247</sup>，來建立所謂的特徵說—以構成「移轉交易 ( diversion of trade )」為前提，並於此限度內承認商標權利具有財產權之特徵。

於 Hanover Star Milling Company v. Allen & Wheeler Co. 案<sup>248</sup>，法院審慎考慮商標是否為財產並其保護基礎後，歸納出肯定與否定雙方所擁有的共同點：(1)原告就商標之使用，必須受到保護，而(2)訴因在於對原告使用系爭商標來指涉其來源或所有權之交易造成威脅或傷害；(3)妥適之救濟為禁止被告使用該商標來移轉本屬原告之交易<sup>249</sup>。該法院認為，無論商標是否可以準確地稱為財產，可以清楚發現某些於財產權內涵中之權利 ( rights...incident to property )，的確附著於商標；因此可以權宜地說商標是財產，以作為一種需要更完全論述的有限事實 ( a limited truth ) 的簡短表達方式。另外，Weston v. Ketcham 案，法院簡潔地指出，沒有所謂的獨立商標 ( a trademark “in gross” )，它勢必要伴隨著某些特定商業或具體物件；最終受到損害的不是商標，而是交易、商業名聲以及信譽；即交易中的財產與權利，藉由防止詐欺者利用原告的商业識別特徵 ( commercial signature ) 竊取原告交

<sup>244</sup> *Id.* (citing Chadwick v. Covell 151 Mass. 190, 193-194).

<sup>245</sup> *Id.* at 155 (citing A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel 260 U.S. 689, 692).

<sup>246</sup> *Id.* (citing Prestonettes, Inc., v. Coty 264 U.S. 359, 368).

<sup>247</sup> *Id.* at 149, 151-52, 160.

<sup>248</sup> *Id.* at 156 (citing Hanover Star Milling Co. v. Allen & Wheeler Co. 208 Fed. 513, 516).

<sup>249</sup> *Id.*

易之方式，而受到保護<sup>250</sup>。

其他反對專用權人就商標具有財產權之論者，亦持相同意見，而且經常以如此一來將創造語言中之獨占的恐懼來加以偽裝<sup>251</sup>。例如法院曾經認為大宗商品的經銷商常認為他們擁有相似於專利、著作但卻不受時間限制的獨占，是一種錯誤；他們只擁有防止他人所冒充其商品而銷售之權利，為了要便利其主張權利，才藉由商標來表彰以及指涉商品之來源<sup>252</sup>。學者也認為字詞與姓名中沒有財產權，只有當它們象徵著 (symbolize) 商業上信譽時，財產權的諸般特徵才會附著上去<sup>253</sup>。既然如此，特徵說亦從另外一項論理基礎上根本地收納了直接競爭 (direct competition) 原則：既然商標遠離其所附著之商品即無財產權，他人自然可以將同一商標應用於不同類型之產品上。

但謝希特堅持對商標現代功能之保護，應當持更正面的態度加以認識，而不是在諸多疑慮下開放少數例外：商標既是標誌同時也是一具有創造性之要素 (creative factor)，商標功能上之具有創造性本質<sup>254</sup>。如同前述，現在消費大眾真正關心的不是商標指示來源之功能，而是它作為品質保證 (a guaranty of quality) 的角色。但是可以觀察到，商標不僅僅只是被動的象徵或代表前述特徵說認為的最終損害，即商業中之財產與權利如交易、商業名聲以及信譽等，而是主動地加以形成。因為一製造者之商品之所以受歡迎，並不僅僅因為其內在具有之優點，同時也因為其被匠心獨運、具有吸引力而且反覆地廣告，如此獲得的聲譽應該受到保護<sup>255</sup>。商標所有權人投入鉅款讓其商標被大眾所熟之為其商品優良品質之標誌與保證，就其廣告商標之投資，如同其就廠房原料等無疑受到保護之投資一般<sup>256</sup>，構成其商業營生之一部份<sup>257</sup>，應當獲得法院同等之救濟，毋需仰賴移轉交易充當商標財產權本質的假面。邇來法院亦漸漸承認商標此種創造性本質，英國法院判決即曾謂：「...一人之商標為其所用，則予其商品以一聲譽。而此聲譽為其營業所極

<sup>250</sup> *Id.* (citing *Weston v. Ketcham* 51 How. Prac. (N.Y.) 455).

<sup>251</sup> *Id.* at 158.

<sup>252</sup> *Id.* at 159 (citing *Loughran v. Quaker City Chocolate & Confect. Co.* 286 Fed. 694, 697 (affirmed 296 Fed. 822)).

<sup>253</sup> *Id.* (citing E.S. Rogers, *Good Will, Trade-marks and Unfair Trading*, pp. 99-100).

<sup>254</sup> *Id.* at 156-70.

<sup>255</sup> *Id.* at 168.

<sup>256</sup> *Id.* at 171.

<sup>257</sup> *Id.* at 168 (citing *Hilson Co. v. Foster* (1897) 80 Fed. 896, 897).

仰賴。其商標銷售其商品也 ( His mark sells his goods )。<sup>258</sup>」Holmes 大法官亦曾經在案件中意識到商標此項創造功能，認為若談到 COCA COLA，說是名稱描繪出飲料之個性，如同飲料賦予名稱者，一點也不為過<sup>259</sup>。

綜合上述，謝希特認為，在商標權利的保護上不能只依靠所謂的良知 ( good conscience ) 以及司法敏銳度 ( judicial sensibilities ) 來對抗當代商業各種奸詐巧妙的掠奪方式，必須批判性地著重在上述有關商標本質、功能以及保護必要性的歷史性先入為主 ( historical preconceptions ) 於急遽變動之現世，其效度 ( validity ) 與實踐意涵 ( practical implication ) 如何，分析真正之侵害，進而訴諸嚴謹的法律原則<sup>260</sup>，始能更公正合宜的對待淡化現象這位商標法保護事項上的新客人 ( *novus hospes* )<sup>261</sup>。兩年後，謝希特於哈佛法學評論上為文，完成其有關淡化體系之論述<sup>262</sup>。

## 2.2 商標保護之合理基礎

如果說謝希特前文中藉由商標之品質表現功能 ( quality-representing function )，僅對以不公平競爭以及消費者為導向之傳統商標侵害保護模式提出質疑、有所醞釀，那麼 1927 年的文章稱得上是改由商標廣告功能 ( advertising function ) 進行論述，正式宣稱傳統侵害保護模式已經無力應付，商標之救濟必須改弦更張<sup>263</sup>。

不同於特徵說認為商標侵害的最終損害在於交易或其中原告之權利或財產，謝希特指出，商標侵害所造成的真正損害 ( real injury ) 是「將商標或商業名稱使用於非競爭性商品上，造成其於消費者心目中的認同與攀附 ( identity and hold ) 的逐漸減弱或消散 ( whittling away or dispersion )」<sup>264</sup>，學者咸認為此即其所謂「淡

<sup>258</sup> *Id.* at 148.

<sup>259</sup> *Coca Cola Co. v. Koke Co.*, 254 U.S. 143, 146 (1920) (“...it would hardly be too much to say that the drink characterizes the name as much as the name the drink.”).

<sup>260</sup> Schechter, *supra* note 2, at 813.

<sup>261</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 147.

<sup>262</sup> Schechter, *supra* note 2.

<sup>263</sup> See generally Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection*, 58 U. PITT. L. REV. 789, 802-07 (1997).

<sup>264</sup> Schechter, *supra* note 2, at 825 (“the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon

化」之定義<sup>265</sup>。提出前述不同定義的關鍵在於真正損害應該由商標功能來加以衡量<sup>266</sup>，而商標法上對於商標功能及其所需保護之過時概念（obsolete conceptions），卻延滯了商標法之適當擴張<sup>267</sup>。最主要的問題在忽視了匿名性原則已經清楚地帶出現代商標的創造性本質，而非僅僅具有象徵性（symbolic）<sup>268</sup>。

如果還停留在「商標只不過是實質商業聲譽所投射出來的陰影或一種顯明（manifestation）」、「商標必須鄰接於現時商業（appurtenant to a going business）而存在」的印象上，根本無法正確描述商標的現代功能<sup>269</sup>。即使法院跨出轉移交易標準，在對來源有混淆誤認發生之虞，或使用侵害性商標可能造成財產責任或相類似之具體損失之情況下，願意承認有將保護延伸至非競爭性商品<sup>270</sup>，同樣也是認定使用他人商標造成之損害僅限於對兩相異產品「來源」之混淆誤認，忽視商標首要目的在創造和留住客戶（*creation and retention of custom*）而非指涉來源<sup>271</sup>。

在匿名原則下，消費者並不了解具體來源，而是由兩物件所帶有之相同商標，判斷出屬於同一來源（a single source），即消費者已經習慣商品出自於雖然匿名但單一之來源。現代商標的真正功能在於「表彰一產品令人滿意的（satisfactory），將一匿名、非關個人（anonymous and impersonal）之滿意保證烙印上大眾心目，進一步刺激消費大眾再次購買（further purchases）之慾望<sup>272</sup>」。在此之中，有著任何商標保護有效規劃的關鍵<sup>273</sup>：今日的商標已經不再只是聲譽（good will）之標誌（symbol），更常常是創造聲譽的最有力代理（the most effective agent）<sup>274</sup>；商標實際上創造並維持聲譽的代理角色，是商標本質中最具有威能（potent）的一面，同時也最需要保護。

---

the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods”).

<sup>265</sup> See e.g., Beebe, *supra* note 5, at 684.

<sup>266</sup> Schechter, *supra* note 2, at 825 (“The real injury...can only be gauged in the light of ...the function of a trademark”).

<sup>267</sup> *Id.* at 824.

<sup>268</sup> *Id.* at 817.

<sup>269</sup> *Id.* at 818.

<sup>270</sup> *Id.* at 821.

<sup>271</sup> *Id.* at 821, 825.

<sup>272</sup> *Id.* at 818, 819.

<sup>273</sup> *Id.* at 818.

<sup>274</sup> 「agent」一詞於語言學上為一語幹角色（thematic role），通常指一種完成或實現行為的情況參與者（participant of a situation）。

商標本身此等能夠創造聲譽的獨特性 ( uniqueness ) 或個別性 ( individuality ) 為其價值之所在，對於商標所有人具有至高無上的重要性 ( paramount importance )<sup>275</sup>。當商標侵害之原告要求保存其與客戶間，因商標權人絞盡腦汁或經由商品服務的優點而創造之，有價值 ( 縱使匿名 ) 之聯繫時<sup>276</sup>，因為商標權人必須精心設計、發揮原創力並且耗費鉅資進行廣告<sup>277</sup>，商標此等同一性之損害可能性本身，就應該構成救濟之基礎<sup>278</sup>，獲得如同廠房或機械設備一般之保護<sup>279</sup>—換言之，即充分財產權之保護。

就保護範圍，(1)主體上必須區分識別性 ( distinctiveness ) 之高低；(2)效力上，則不限於相同或近似之商品服務類型，擴及到其他不相關之非競爭商品上。首先，商標愈具有識別性或愈具有獨特性，則帶給公眾意識更深的印象，需要更寬廣的保護來防止其損害 ( vitiation ) 或與其連結之特定商品脫繫 ( dissociation from the particular product )<sup>280</sup>。因此，必須要區分普通或半說明性商標 ( common or semi-descriptive ) 以及隨意性或獨創性商標 ( arbitrary or fanciful )<sup>281</sup>。這些隨意性、獨創性或臆創 ( coined ) 商標由其所有者增添而非抽取人類原有之字彙而來，並自始在大眾心目中與特定而非各式各樣產品發生聯繫，在公眾意識中賦予了其所附著之特定產品之優越性的印象或符號<sup>282</sup>。愈具有識別性之商標，其銷售力愈強，因而較之於鮮有識別性、使用於各式各樣大宗商品及服務的普通商標，應給予較大程度之保護，此乃不證自明<sup>283</sup>。

此等較大程度之保護的重心就在於不限於相同或近似之商品服務類型，即令非競爭商品亦在其效力範圍內。商標的海盜行為日益細微、精進，藉由暗示與接近來進行，不再是直接、明確地仿造受害者之商標。近日之重要商標立法顯示出將相同或近似之商標使用於非競爭性商品上，已經是商標侵害案例的常態而非特例<sup>284</sup>。

<sup>275</sup> Schechter, *supra* note 2, at 822, 826.

<sup>276</sup> *Id.* at 827.

<sup>277</sup> *Id.* at 830.

<sup>278</sup> *Id.* at 833.

<sup>279</sup> *Id.* at 830.

<sup>280</sup> *Id.* at 825.

<sup>281</sup> *Id.* at 826.

<sup>282</sup> *Id.* at 829.

<sup>283</sup> *Id.* at 828, 819.

<sup>284</sup> *Id.* at 825.

當這些具有獨特性的商標被使用在不同類型之商品上或廣告不同服務時，即使沒有消費者混淆誤認或移轉交易，也會緩慢但無疑地失去其有效性（effectiveness）、獨特識別性（unique distinctiveness）以及獨特吸引力（arresting uniqueness），漸漸淪喪為語言中的普通辭彙（commonplace words of the language），因而最終導致銷售力（selling power）的喪失，使得商標權人的苦心孤詣與鉅額投資盡付東流<sup>285</sup>。

文末，謝希特正式提出其對於淡化理論之總結：「由以上所提現代商標之保護必要性以及著意賦予臆創（coined）商標較普通（commonplace）商標更大保護程度之判決，必然地浮現出下列原則：(1)現代商標之價值，端在其銷售力（selling power）；(2)銷售力則仰賴商標在大眾心理上之攀附（psychological hold upon the public），不僅是商標附著之商品的優點，同時也根據商標本身的獨特性（uniqueness）與單一性（singularity）；(3)此等獨特性與單一性，無論使用在相關或不相關的商品上都會受到折損或傷害（vitiated or injured）；(4)故就商標保護之程度，必須依次視其，經由所有者的努力或精雕細琢，實際上獨特而不同於其他商標之範圍（the degree of its protection depends ... upon the extent to which, ... it is actually unique and different from other marks）。」<sup>286</sup>

謝希特立意要將商標侵害擺脫不具有實際損害的傳統概念，從對商標功能之演化開始，一步一步建構出絕對性的淡化理論，使得「保存商標之獨特性」構成商標保護之唯一合理基礎<sup>287</sup>。此種「商標本位」而非不公平競爭下「消費者本位」之立論，有學者認為如此一來已經在基礎上重新定義商標權為獨立財產權（in gross property rights），而把商標侵權重新定義為非法挪占（misappropriation action）<sup>288</sup>。之所以這麼作，有兩項目的<sup>289</sup>。

謝希特之第一項目的，在於彌補當時傳統商標侵害消費者保護模式，沿產品軸之水平保護之不足<sup>290</sup>。如同前述，當時商標侵害保護相關規定在後使用者將商標用

<sup>285</sup> *Id.* at 830.

<sup>286</sup> Schechter, *supra* note 2, at 831.

<sup>287</sup> Schechter, *supra* note 2, at 831 (“Our conclusion that the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection ...”).

<sup>288</sup> Klieger, *supra* note 54, at 806.

<sup>289</sup> Beebe, *supra* note 5, at 685-87.

<sup>290</sup> *Id.* at 685-86.

於非競爭性商品時，無法充分保護商標權人，因為此時並無不公平「競爭」。此等極端狹窄的保護範圍讓很多不擇手段的生意人躍躍欲試，希望即使消費者明知其產品並非來自商標權人，但該商標的魅力仍然會吸引一些生意上門，同時因為沒有混淆，故不受到禁制令之箝制。而謝希特則希望建立全產品軸沿線，絕對的權利保護範圍，而無需在意消費者究竟對來源有無混淆誤認<sup>291</sup>。

謝希特將淡化建構為一絕對概念的第二項目的，係為求法律之可預測性（predictability）<sup>292</sup>。他認為商標保護理論，如果忽視近代商標之功能及其具有之獨特性，或是不顧法院對於商標所有人之聲譽加以保護之用心，將不可避免地讓商標所有人是否獲得保護，交託在司法對於公眾心裡狀態的衡量上（the judicial estimate of the state of the public mind），而非其創造聲譽之一般機制如產品優異性或廣告吸引力<sup>293</sup>。這樣一項心理要素，至多也只能是不確定的模糊概念：所謂通常買家（ordinary purchaser）的心理素質（mental qualities）實際上隨每位法官而有不同面貌<sup>294</sup>。淡化理論必須要畫出一條明確的界限，來避免探究抽象的心理狀態。因此，其文章中針對反淡化保護之主體，限定於隨意性、獨創性以及臆創商標等謝希特本身認為具有充分識別性的商標，而這些商標分類相較於消費者容易的多。另外，「是否構成淡化」本身完全是屬於形式問題，只要考慮兩造商標是否密接地近似（closely similar）即可，不考慮程度<sup>295</sup>。不過，如同後述以及下一章即將談到的，謝希特提出淡化理論的兩大目標，除自身重蹈前者之覆轍外，後者亦已然並非必要。

## 2.3 商標淡化保護理論批判

### 2.3.1 擅斷與不可預測性

#### 2.3.1.1 獨特性與識別性

---

<sup>291</sup> *Id.* at 686.

<sup>292</sup> *Id.* at 686-87.

<sup>293</sup> SCHECHTER, *supra* note 6, at 166.

<sup>294</sup> *Id.*

<sup>295</sup> Beebe, *supra* note 5, at 687.

商標是否必須具備先天識別性，而非僅獲得後天識別性，始為聯邦商標淡化法所保護？第二巡迴法院曾經在一連串之案件<sup>296</sup>中表示，根據法條用語，具識別性（distinctive）一詞與著名（famous）分列之情形下，特別指的是先天識別性，只有具備先天識別性之商標才會遭到淡化，因而受 FTDA 之保護；該巡迴法院於 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*<sup>297</sup> 一案中更進一步表示，即使在具有先天識別性之商標類型中，也有實質的識別性幅度（a substantial range of distinctiveness）存在，例如，即使是具有先天識別性之隨意性商標，也可能因為太普通（common）而不予保護<sup>298</sup>。不僅如此，*TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*<sup>299</sup> 一案，第二巡迴法院提出“American Airline Argument”<sup>300</sup>，有系統地對於反淡化保護之規範主體範圍，施加以功能性限制（functionality limitation），認為某些表彰來源之普通（common）商標（特別是說明性商標）實質上具有功能性，即使後來在商業使用上因後天識別性而著名，亦不應給予商標權人全面性、橫跨商業領域之財產權<sup>301</sup>。

此主張顯然與 FTDA 立法者之意旨不符，該法案立法報告中明確表示：「一商標即使不具有先天識別性，也可能被認為是『著名』<sup>302</sup>。」第三巡迴法院亦於 *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*<sup>303</sup> 一案表示，法條用語上具識別性（distinctive）一詞，事實上是著名（famous）之同義辭（synonym）：一商標是否能夠受到 FTDA 保護，實際上應該回歸基本原則，所有具有識別性之商標，無論先天或後天均可<sup>304</sup>，重點應該放在該商標是否著名。第三巡迴法院此項論點亦受到商標法學者之贊同<sup>305</sup>。

*Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*<sup>306</sup> 一案，聯邦最高法院只在兩項註釋中分別引用謝希特與 *Nabisco* 法院之見解，卻對最高法院本身是否贊同此二者之疑問隱而

<sup>296</sup> See, e.g., *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001); *Virgin Enters. Ltd. v. Nawab*, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2003).

<sup>297</sup> *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

<sup>298</sup> *Id.*

<sup>299</sup> *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 95-96 (2d Cir. 2001).

<sup>300</sup> Beebe, *supra* note 5, at 693.

<sup>301</sup> *Id.* at 693-94.

<sup>302</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 7.

<sup>303</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157, 167 (3d Cir. 2000).

<sup>304</sup> *Id.* at 167.

<sup>305</sup> *Id.* (citing 4 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 24:92 (4th ed.1997)).

<sup>306</sup> *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

不言。首先在敘述第六巡迴法院判決歷程時，最高法院於註釋中引用第二巡迴法院 Nabisco 案之見解<sup>307</sup>，強調淡化保護要求高含量之識別性；其次，於統整淡化源流時，最高法院更言明德國“Odol”案以及謝希特文章之焦點重心在「增添而非抽取字彙」之獨創性商標（fanciful mark）<sup>308</sup>。然而正文中則因「維多利亞的祕密（Victoria's Secret）」此商標係屬著名（famous）一節為兩造所不爭執<sup>309</sup>，故綜觀判決紋理，依然無法斷言最高法院採取如何之立場。

#### 2.3.1.1.1 Times Mirror Magazines

本案原告出版以 THE SPORTING NEWS 為名之運動週刊，主張出版運動彩券週刊之被告使用 LAS VEGAS SPORTING NEWS 構成商標淡化及其他訴因，聯邦地方法院准發禁制令。被告上訴主張被告商標並非著名，且地方法院未另外考量原告商標之識別性<sup>310</sup>。第三巡迴法院認為：(1)原告之商標於小眾市場（niche market）中著名，因此應受免於淡化之保護<sup>311</sup>、(2)FTDA 並不要求證明除經由第二意義（secondary meaning）而獲得之後天識別性外之其他識別性<sup>312</sup>、(3)原告已經證明其勝訴之可能性以及無法回復之損害（irreparable harm）<sup>313</sup>，因此駁回上訴。

就著名性問題，被告上訴理由中分三個層次來主張原告之商標並非著名。首先被告認為原告商標僅於小眾市場中享有聲譽，並不符合 FTDA 之要件。上訴法院援引不公平競爭整編法（第三版）<sup>314</sup>以及第七巡迴法院判決<sup>315</sup>，認為只要(1)兩造產

<sup>307</sup> *Id.* at 427 n5 (citing *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 191 F.3d 208, 216 (2d Cir. 1999)) (“It is quite clear that the statute intends distinctiveness, in addition to fame, as an essential element. . . . There can be no dilution of a mark’s distinctive quality unless the mark is distinctive.”).

<sup>308</sup> *Id.* at 429 n10 (citing Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 828-29 (1927)) (“... arbitrary, coined or fanciful marks or names . . . . that have been added to rather than withdrawn from the human vocabulary by their owners”).

<sup>309</sup> *Id.* at 432.

<sup>310</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157, 164-65 (3d Cir. 2000).

<sup>311</sup> *Id.*

<sup>312</sup> *Id.* at 166-68.

<sup>313</sup> *Id.* at 169-70.

<sup>314</sup> *Id.* at 164 (citing Restatement (Third) of Unfair Competition 25 cmt. e (1995 Main Vol.)).

<sup>315</sup> *Id.* (citing *Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 208, 222 (7th Cir.1997)).

品服務之市場重疊或相關，(2)原告之商標於該市場中具有高度識別性，而(3)被告之商標使用具體特定地針對該產品市場之消費族群，僅具小眾聲譽之商標仍然可以受到 FTDA 保護<sup>316</sup>。其次，被告主張原告商標為說明性 ( descriptive ) 商標，同時亦不符合 FTDA 所例示之八項著名因素；法院援引第一巡迴法院 I.P. Lund Trading v. Kohler Co.案五項因素認定原告之說明性商標已經由第二意義，於其產品市場中獲得高度後天識別性<sup>317</sup>、並且地方法院不考慮法條中某些例示之因素並非逾越裁量權限<sup>318</sup>，認為被告主張並無理由。

最後，被告主張為符合 FTDA 保護要件，原告商標除了著名之外必須另外檢視其識別性。法院明白表示此種主張與法條之用語及構成不合。為了不孤立地 ( in



---

<sup>316</sup> *Id.* at 164-65.

<sup>317</sup> *Id.* at 165-66.

<sup>318</sup> *Id.* at 166.

vacuo) 思考法條用語，法院回溯 FTDA 前身，商標法修正法案 ( TLRA )<sup>319</sup>背後的主要理論來源：「傳統上用來證明識別性之證據類型，同樣可以用來證明著名與否。雖然不要求註冊人提出除註冊登記 ( the import of registration ) 以外之證據，但任何額外證據仍將被賦予實質證明力 ( substantial weight ) 。」<sup>320</sup>。商標法權威學者 McCarthy 解釋，美國商標協會 ( USTA ) 之商標修正委員會 ( Trademark Review Commission; TRC ) 在此是以誇飾法 ( hyperbole ) 來強調淡化法規所保護之商標必須聲譽卓著 ( truly prominent and renowned )：除有其他著名證據外，該商標必須登記於聯邦主註冊簿，以免著名之說明性商標未取得第二意義而不符一般商標法原則，該委員會此處認為著名以及獨特性為證據上之一體兩面 ( as two sides of the same evidentiary coin )<sup>321</sup>。在 1995 年 FTDA 立法過程中，已經刪除註冊要件，但法條中相關之識別性一詞漏未隨之修正，因此識別性一語乃前一次修正案的遺腹子，在 FTDA 中縱使不能認為係著名之同義詞 ( synonym )<sup>322</sup>，至少也能夠認為已經被例示因素所吸收。即使硬解為獨立要件，也不過是多餘的，因為要受到 FTDA 保護，前提要件上即受基本商標法原則之規制：指涉來源之標誌必須具有先天或後天識別性<sup>323</sup>。因此，第三巡迴法院以及學者 McCarthy 之意見都表示淡化保護之商標，並未如同第二巡迴法院後述諸多案件所主張，僅限於具有先天識別性者，法院檢討重心應該在於該商標是否著名。

#### 2.3.1.1.2 Nabisco, Inc. 與 TCPIP Holding Co.

##### 2.3.1.1.2.1 Nabisco, Inc.

第二巡迴法院在本案<sup>324</sup>中，除了著名與識別性問題外，其實還試圖在傳統識別性分類<sup>325</sup>中進一步加以區分。本案認為識別性扮演了雙重角色 ( a dual role )：傳統意義下之商標適格要件外，先使用者之商標的識別性「程度」更與後使用者之商

<sup>319</sup> H.R. 5372, 100th Cong. (1988).

<sup>320</sup> *Times Mirror Magazines, Inc.*, 212 F. 3d at 167 n2 (citing United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*, 77 TRADEMARK REP. 375, 459-60 (1987)).

<sup>321</sup> *Id.* at 167 (citing THOMAS J. MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:91 (4th ed. 1997)).

<sup>322</sup> *Id.*

<sup>323</sup> *Id.*

<sup>324</sup> *Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc.*, 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999)，本案相關案例事實，請參見本章

2.3.1.2.2 之討論。

<sup>325</sup> 請參見第四章 4.2.2.1 之相關討論。

標是否發生淡化效力直接相關<sup>326</sup>—因為識別性為反淡化法所戮力保護者，故除非一商標具有識別性否則無淡化之有<sup>327</sup>，並且一商標擁有的識別性程度愈高，保護之必要與實益也愈高<sup>328</sup>。識別性程度之高低，向來由 Friendly 法官於 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*<sup>329</sup>中提出之度量加以分類，該上昇梯序不僅反應出一商標之識別性強度（strength of distinctiveness），亦反應出商標法保護之強度<sup>330</sup>：依次為 (1) 通用性名稱（generic）、(2) 說明性商標（descriptive）、(3) 暗示性商標（suggestive）以及(4) 隨意性或獨創性商標（arbitrary or fanciful）<sup>331</sup>。通用名稱為其所附著產品之種類或名稱，完全不具識別性（totally without distinctiveness）並且不受任何保護；說明性商標描述其所附著之產品服務所具有之特性或用途，僅具有「稀少」之識別性（little distinctiveness），必須獲得後天識別性始受商標法保護；暗示性商標之識別性較說明性商標為高，故不需要獲得先天識別性即可受到保護，但因其「低度」識別性（a low level of distinctiveness），無法享有最高度之保護；隨意性或獨創性商標之所以具有高度識別性，在於其與所附著之商品不具邏輯關連性（logic relationship），甚至獨創性商標完全是想像的產物而無法與任何有關該產品之人類經驗產生聯繫；但必須注意者，即使在隨意性或獨創性商標類型亦有識別性之實質範圍（a substantial range of distinctiveness）：某些隨意性商標所用字詞太過普通（common），而與暗示性商標相同，僅具有低度識別性<sup>332</sup>。綜上可知，嚴格來說在 *Nabisco* 法院心中具有最高度識別性（most highly distinctive）<sup>333</sup>而應該受到淡化保護之商標，僅有獨創性商標以及部分未受「普通」消極要件排除之隨意性商標。至於「普通」的隨意性商標為何必須加以排除，則與為何條文立意區分著名與識別性<sup>334</sup>，一同在下述亦為 Leval 法官主筆之案件中得到進一步之詳細闡述。

#### 2.3.1.1.2.2 TCPIP Holding Co.

<sup>326</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217.

<sup>327</sup> *Id.* at 216.

<sup>328</sup> *Id.* at 217.

<sup>329</sup> *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir.1976).

<sup>330</sup> *Arrow Fastener Co. v. Stanley Works*, 59 F.3d 384, 391 (2d Cir.1995).

<sup>331</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 59 F.2d at 9.

<sup>332</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215-16.

<sup>333</sup> *Id.* at 216.

<sup>334</sup> *Id.* (“It is quite clear that the statute intends distinctiveness, in addition to fame, as an essential element.”).

本案<sup>335</sup>原告主張被告註冊之網域名稱近似於其專用之 THE CHILDREN'S PLACE 商標，構成商標侵害、不公平競爭以及淡化訴因，獲得聯邦地方法院定暫時狀態假處分之救濟，被告上訴聯邦第二巡迴法院。Leval 法官認為原告的確可能成功證明商標侵害，地方法院此部分判決應予維持；然而在淡化主張部分，應予撤銷：有鑑於 FTDA 特殊廣泛之保護模式，商標所具有之識別性必須達致顯然重大之程度（a significant degree of distinctiveness）<sup>336</sup>始足當之，此為原告商標所欠缺者。換言之，法院認為說明性（descriptive）商標不見容於淡化立法意旨以及商標法背後之政策目的，更何況原告具有高度說明性（highly descriptive）之商標<sup>337</sup>。

首先，如同商標識別性之傳統排序依次對應著各個商標所受保護之高低，由 Nabisco 法院可知識別性程度之高低，攸關後使用者是否造成淡化效果<sup>338</sup>，而有淡化保護之必要。其次，因為說明性商標本身與通用名稱一樣不具有識別性質<sup>339</sup>，其之所以受商標侵害保護之照拂，已經純粹是商標法原理衡平考量「剝奪商標權人投入資金發展之信譽之不公」與「阻礙競爭者使用合宜辭彙之不公」、「剝奪大眾信賴該描述性商標之不公」而鬆綁，允許第二重意義後之結果<sup>340</sup>。加之以淡化法案擴張了商標權人之獨占性使用範圍，跡近於賦予商標獨立之財產權利，同時在立法設計上獨惠商標權人而不論消費大眾，欲獲得淡化保護之商標，其識別性與著名之程度必須嚴格看待<sup>341</sup>。此等政策背景在在顯示出極度不利於缺乏先天識別性之商標：國會非常不可能（highly unlikely）賦予此類商標大範圍之淡化保護<sup>342</sup>。

FTDA 法條明示欲保護者為商標之「識別性質」，加之以建議法院考量商標先天或後天識別性之「程度」，自然與上述立法考量一脈相承，若認可描述性商標受到淡化保護，將嚴重扭曲 FTDA 之立法目的。況且，許多描述性商標係標示美國境內之地理特性（geographic identity）或全國性名聲（nation-wide prominence），

例 如：

American、National、Continental、Metropolitan、Pacific、Southern、Texas、Chicago

<sup>335</sup> TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

<sup>336</sup> *Id.* at 95.

<sup>337</sup> *Id.* at 93.

<sup>338</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217.

<sup>339</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 96.

<sup>340</sup> *Id.* at 93-95.

<sup>341</sup> *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 47 (1st Cir. 1998).

<sup>342</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 95.

、Federated、United、Consolidated、Allied、First National、Acme、Merit 等等<sup>343</sup>。允許含有上述名詞之說明性商標因為市場力量變得著名後請求淡化保護，善意之後使用者及其顧客將因為無法繼續使用而受到損傷，同時亦將框限上述辭彙於著名商標權人以及先於該商標之著名而使用之少數人手中<sup>344</sup>。

本案更大的癥結點在於經由第二重意義而獲得之後天識別性，是否得以瓜代先天識別性以充足 FTDA 要求之識別性質內涵？基於法條之模糊用語，產生了這樣的說法：「除非 FTDA 第 43 條(c)(1)(A)<sup>345</sup>中規定之先天識別性與後天識別性可以等價互換，否則後者即為無意義之贅語」<sup>346</sup>。Leval 法官期期以為不可，認為，相反的，上述說法才會使部分法條顯得多餘，因為條文建議法院同時考慮兩者並非暗示兩者具有互換性，真正原因實為此二者分別負責不同之立法目的<sup>347</sup>。該條本文之具識別性與著名 ( distinctive and famous )<sup>348</sup>，前者要求商標具有識別性質，以先天識別性為要件；後者要求商標為消費大眾所廣泛認知，以後天識別性為基礎元素 ( the essential ingredient )。Leval 法官認為，若允許先天識別性與後天識別性互換，將造成法條中具有識別性 ( distinctive ) 一詞成為具文，從此僅需判斷著名與否即可，因為 FTDA 所保護者必為著名商標，只要符合著名性要求者自然具有可以替代先天識別性之後天識別性<sup>349</sup>。因此，說明性商標僅具有最小限度識別性 ( a bare minimum of distinctiveness )<sup>350</sup>不足以符合 FTDA 所謂“識別性質”之高度，即使獲得後天識別性而變得著名亦然。

綜上所述，據以撤銷之理由中，TCPIP 法院之解釋重心不同於後述 Times Mirror Magazines 者，與其說是堅持先天識別性要求，不如說是切分法條、拒絕相容後天識別性之結果：(1)法條中識別性與著名 ( distinctive and famous ) 並列，代表二者各自具有其作用、並且對應地，(2)判斷具識別性與著名之第一項例示要素：先天或後天識別性之「程度」，並非著名之考量因素、亦非確保淡化不違背一般商標法原理之識別性要求所設，先天識別性之程度實係針對「識別性質」之門檻；

<sup>343</sup> *Id.* at 96.

<sup>344</sup> *Id.*

<sup>345</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1)(A) (1996).

<sup>346</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 97.

<sup>347</sup> *Id.*

<sup>348</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

<sup>349</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 98.

<sup>350</sup> *Id.* at 93.

而後天識別性程度則為「著名性」之精髓—先使用商標必須為消費大眾所廣泛認知<sup>351</sup>。

有學者認為本案法院就描述性商標劃定之功能性限制（functionality limitation）界限有所不當<sup>352</sup>：(1)排除某些實際上受國會立法意旨所涵蓋之商標、(2)具有先天識別性之暗示性、隨意性商標同樣具有功能性喪失之疑慮；此二者之癥結均在於隨意性商標。本案法院贊同立法報告中列舉之三項商標：DUPONT、BUICK、KODAK，均為具高度識別性之隨意性或獨創性商標<sup>353</sup>；前二者固係任意，然亦為不具先天識別性之姓氏，在商標基本原理下僅具說明性，當為本案標準所排除<sup>354</sup>。除此之外，因為移形換位而獲得先天識別性之隨意性商標或具有朦朧美之暗示性商標，實際上亦能在整個市場上禁絕普通辭彙之使用，造成功能性喪失，例如 Atlas<sup>355</sup>。完全遵照第二巡迴法院標準之結果，只有完全不減損字彙庫存之獨創性商標始能受到淡化保護<sup>356</sup>。

另外，第二巡迴法院之“American Airline Argument”實際上稱作“Arbitrary Argument”似乎更為妥當，理由有二。首先，前述 Nabisco 案提及近似之普通辭彙<sup>357</sup>限制，應係針對隨意性商標所為，因為依照該案判決，其他有可能宣稱品質、主張卓越（quality-claiming or prominence-claiming）者若為暗示性商標，則原本即不在淡化保護範圍，自不必論排除與否；相反的，該案判決明言隨意性商標受到該項普通辭彙限制：作為普通辭彙之隨意性商標，其識別性程度僅為低度（a low level of distinctiveness），等同於暗示性商標<sup>358</sup>。其次，本案功能性限制之重心似乎在於該名詞普通否，而不在意究竟是否符合說明性之定義：以「First」一詞為例，基本上無法認為在描述商品或服務之特徵，即使算是暗示性商標也大有商權餘地。簡而言之，本案及 Nabisco 案所提出之限制，均在克服隨意性商標僅因為跨越原先意義，但實際上仍然是普通辭彙，缺乏令人耳目一新之性質。言而總之，第二巡

<sup>351</sup> *Id.* at 98.

<sup>352</sup> Beebe, *supra* note 5, at 694.

<sup>353</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 96.

<sup>354</sup> Beebe, *supra* note 5, at 694.

<sup>355</sup> *Id.*

<sup>356</sup> *Id.*

<sup>357</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 216 (“such as American, National, Federal, Federated, First, United, Acme, Merit or Ace”).

<sup>358</sup> *Id.* (“Some marks may qualify as arbitrary……nonetheless have a low level of distinctiveness because they are common.”)

迴法院的商標識別性要求，只有獨創性或臆創 ( coined ) 商標得以過關。

此間另一項疑問在於，本案對於後天識別性之解釋大異於一般商標法原理，將後天識別性撕扯出兩個層次：作為一般商標適格要件之後天識別性以及作為著名性判斷要件之後天識別性。就前者而言，依照本案判決，先天識別性為天生註定的命運，後天識別性不可能白手起家而獲得相同內涵。在商標法適用上，後天識別性一詞因此具有矛盾弔詭之雙面性：具有先天識別性之商標必須獲得後天識別性始受到淡化保護，而具有後天識別性之描述性商標自始即沒有受淡化保護之可能。此疑問換一個方式為：為何具有後天識別性之商標獲得「後天識別性」而著名後，仍然不受保護？更何況(1)本案法院已經點出兩者之重疊性：就「指涉商品服務」而言，先天識別性為理論容量 ( theoretical capacity )<sup>359</sup>，而後天識別性為實質所得，但卻無法拋開窠臼，明白突破商標傳統獨尊先天識別性之不當，以致於無法另創新局；(2)FTDA 明示「著名」商標權人<sup>360</sup>，則是否先天識別性要求為法律所無之限制，而較過度字面主義更加危險乎？無怪乎有學者直言該法院判決之政策目的正確，兼且論理手藝精純，然而全無說服力 ( wholly unpersuasive )<sup>361</sup>。

### 2.3.1.2 真正淡化與淡化之虞

淡化之證明標準，究竟應該採用實際淡化 ( actual dilution ) 以經濟上實際損失為憑，或是只需要存在有淡化之虞 ( likelihood of dilution ) 即可？此項問題造成聯邦巡迴法院間，在整個 FTDA 適用過程中最為嚴重的分裂。本文在此先就第四、第二巡迴法院間正式形成淡化證明歧見之案件著手，分別敘述各自立場及論理主張，之後分析其他巡迴法院對此問題如何抉擇，最後以聯邦最高法院於 2003 年針對此項爭議所為之判決作結。

根據第四巡迴法院於 Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development<sup>362</sup>一案中所作的整理，州法上如何證明淡化，分別有三種標準<sup>363</sup>。第一種方法認為損害只能夠經過不同於來源混淆之其他某些形

<sup>359</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 97.

<sup>360</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

<sup>361</sup> Beebe, *supra* note 5, at 692.

<sup>362</sup> *Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

<sup>363</sup> *Id.* at 457.

式之產品轉移混淆 ( product-diverting confusion ) ；此時期法院對於整個淡化規範概念普遍抱持敵意，始終認為若不能證明有此等混淆，即不存在淡化。第二種方法則認為缺乏消費者混淆誤認之情況下仍然可以證明被告有損害著名商標銷售力之虞，其實際上是利用一組情境因素 ( a set of contextual factors ) ( 例如兩商標間之相似性 ) 作為推斷淡化之虞的證據，例如 Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.<sup>364</sup>或 Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.<sup>365</sup>兩案。

第三種方法將淡化條款解釋成在著名商標上創造一種獨立的財產權 ( property rights in gross )<sup>366</sup>。雖然採此看法之法院認為，除混淆誤認之虞以外，沒有其他方法證明聲勢以及潛在成長之損失<sup>367</sup>，但是常用的方法是單純由二商標間之同一性 ( identity ) 或實質近似 ( sufficient similarity ) 直接加以認定<sup>368</sup>。尤其是在先使用商標具有強大識別性之情形，後使用商標只要對之有重大利用 ( make significant use of ) 即為已足<sup>369</sup>。此等判決之結論性推斷，儘管法院並未言明，實際上即是採取推定 ( presumption ) 之方式。同時，吾人難以從法院之分析中得出淡化被告應該如何推翻之，其實質效果等於任何著名商標之複製 ( replication ) 均違犯反淡化法案<sup>370</sup>。

#### 2.3.1.2.1 Ringling Brothers.<sup>371</sup>

第四巡迴法院於 1999 年之 Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development 一案中，與當時通認之淡化證明標準背道而馳，認為不應該僅以著名商標權人舉證後使用商標有造成淡化之虞為以足：FTDA 所規制並給予救濟的，僅限於實際上已經造成之淡化 ( actual, consummated

<sup>364</sup> Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring); see e.g., Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F.Supp. 204, 211-14 (S.D.N.Y.1996); WAWA Dairy Farms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1629, 1632-33 (E.D.Pa. Aug.7, 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir.1997); Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp., 945 F.Supp. 547, 562 (S.D.N.Y.1996).

<sup>365</sup> Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208, 217-22 (2d Cir. 1999).

<sup>366</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 457-58.

<sup>367</sup> *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc.*, 855 F.2d 480, 484 (7th Cir.1988).

<sup>368</sup> *Id.* at 457.

<sup>369</sup> See e.g., *Freedom Sav. & Loan Assoc. v. Way*, 757 F.2d 1176, 1186 (11th Cir.1985); *Gaeta Cromwell, Inc. v. Banyan Lakes Village*, 523 So.2d 624, 626-27 (Fla.Dist.Ct.App.1988).

<sup>370</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 458 n4.

<sup>371</sup> *Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

dilution ) ， 而不是各州反淡化法案中所規定的純粹淡化之虞<sup>372</sup>。

本案系爭商標為 GREATEST SHOW ON EARTH。原告 Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. ( Ringling Bros. ) 於 1872 年開始使用該商標廣告其馬戲團表演<sup>373</sup>，於聯邦地方法院提起訴訟請求禁止被告 Utah Division of Travel Development ( Utah ) 於旅遊服務上使用 GREATEST SNOW ON EARTH 此一商標<sup>374</sup>。系爭商標為著名殆無疑義<sup>375</sup>，並且兩造同意本案爭點僅在於模糊淡化，而不包括污損淡化<sup>376</sup>。

Ringling Bros.主張當後使用商標 ( junior mark ) 與著名商標近似到足以令人，若不甚辨明地 ( instinctively ) 視之，將會就二者產生心理聯繫 ( mental association )，造成淡化，與商標所表彰之商品服務無關<sup>377</sup>。Ringling Bros.主張證明標準只要有此等心理聯繫即可，而 GREATEST SHOW ON EARTH 與 GREATEST SNOW ON EARTH 雖非同一，但兩者間之實質近似性，顯然已經滿足心理聯繫此一要件，不需要其他證據來證明淡化之存在<sup>378</sup>。不過為防萬一，Ringling Bros.提供一份調查證據 ( survey evidence )，顯示出被告之商標事實上引發了消費者心理上對於原告商標引起淡化所需之心理聯繫<sup>379</sup>。

地方法院駁斥原告見解，認為調查證據不足以證明淡化之存在，因為淡化係指消費者錯誤地聯繫或混淆商標及其所欲表彰、區別之商品或服務 ( ... consumers “mistakenly associate or confuse the marks and the goods or services they seek to identify and distinguish” )，消費者對於原告與被告商標產生之心理聯繫，只不過是 FTDA 的門檻要件 ( threshold element )<sup>380</sup>。要支持一項聯邦淡化主張，消費者調查必須同時顯示出消費者錯誤地將著名商標與被告後使用商標之產品或服務聯繫起來，以

---

<sup>372</sup> *Id.* at 458.

<sup>373</sup> *Id.* at 451.

<sup>374</sup> *Id.* at 452.

<sup>375</sup> *Id.*

<sup>376</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 452.

<sup>377</sup> *Id.*

<sup>378</sup> *Id.*

<sup>379</sup> *Id.* at 452-53.

<sup>380</sup> *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev.*, 955 F. Supp. 605, 615-16 (E.D. Va. 1997).

此證明後使用商標已經損害了著名商標表彰和區別商標權人商品及服務之權利<sup>381</sup>。如原告 Ringling Bros. 之調查證據所顯示，相較於全國性的 41%，猶他州僅有 25% 的受訪者會認為「THE GREATEST \_\_\_\_\_ ON EARTH」專屬於 Ringling Bros.：法院感覺不到這足以證明被告之後使用商標削弱了原告著名之 GREATEST SHOW ON EARTH 商標區別原告商品及服務之能力<sup>382</sup>。除此欠缺證明外，聯邦地方法院同時考量 Sweet Six Factors，經綜合判斷後判決被告勝訴<sup>383</sup>。

Ringling Bros. 上訴第四巡迴法院，主張地方法院解釋 FTDA 條文有誤並且拒絕採用 Ringling Bros. 所提之調查證據實有不當<sup>384</sup>。但第四巡迴法院贊同聯邦地方法院之見解，認為 Ringling Bros. 提供之調查證據，僅僅顯示出被告之商標引起消費者心理上對於原告及被告商標間之聯繫，不足以證明發生 FTDA 法條中之淡化<sup>385</sup>。

Ringling Bros. 根據藍亨法案第 45 條，主張能力 ( capacity ) 一詞必定隱含未來性 ( futurity )，指的是該商標在未來表彰及區別商品服務之能力<sup>386</sup>。第四巡迴法院認為無法按 Ringling Bros. 的看法來詮釋法條之意義，必須加以嚴格 ( stringent ) 解讀<sup>387</sup>，尤以其通常之內在意義 ( ordinary intrinsic meaning ) 以及文意脈絡 ( context ) 即知非真<sup>388</sup>。就前者而言，法院認為若無特定的指出時態之下，則該詞實為中立，而不能積極認定屬於未來；相反的就文意脈絡而言，由其他法條中之用語作為情境指標 ( contextual indicator ) 即可了解到能力一詞係指過去者 ( former capacity )：藍亨法案將淡化定義為「減弱 ( lessen )」而非「將減弱或可能減弱 ( "will" or "may" lessen )」<sup>389</sup>、「造成 ( cause )」而非「將造成或可能造成 ( "will" or "may" cause )」、「另外他人之使用 ( use )」而非「威脅使用 ( threatened use )」<sup>390</sup>。更何況聯邦淡化法在蓄意而行之情況下，賦予損害賠償以

---

<sup>381</sup> *Id.* at 616.

<sup>382</sup> *Id.* at 616-17.

<sup>383</sup> *Id.* at 622.

<sup>384</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 453.

<sup>385</sup> *Id.* at 463 (“We affirm as not clearly erroneous ... that the consumer survey evidence does not support a finding of dilution under the federal Act.”).

<sup>386</sup> *Id.* at 460.

<sup>387</sup> *Id.* at 458.

<sup>388</sup> *Id.* at 460-461.

<sup>389</sup> 15 U.S.C.A. §1127(a) (1996).

<sup>390</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

及其他回復原狀之救濟<sup>391</sup>，自然是針對實際上已經造成之經濟損害。而法院認為其不同於學者<sup>392</sup>，不能夠擅自跳脫該法條之直接意義詮釋（plain meaning interpretation）<sup>393</sup>。

同時，法院認為其對 FTDA 之詮釋並非直接完全脫胎自法條文字，因此有必要繼續探究立法歷程<sup>394</sup>。法院對於淡化法案之歷史進行詳盡回顧時，並未自限於分析 FTDA 本身之“乏善可陳的（sparse）”<sup>395</sup>立法歷史，法院探討了對於先 FTDA 存在之各州反淡化法的反應。第四巡迴法院首先略微勾勒謝希特氏之倡議：淡化保護的是商標之獨特性與其衍生之廣告價值、銷售力<sup>396</sup>，而後面兩項現有或潛在之經濟價值是假定的（assumed）<sup>397</sup>，因此任何具有同一性（identical）、實質近似性（sufficiently similar）之商標的協同使用（concurrent use），都將逐漸削弱著名商標之獨特性<sup>398</sup>；保存商標之獨特性，應該構成保護該商標之唯一合理基礎<sup>399</sup>；同時，在保護主體上限於具有先天識別性以及自始即與特定商品結合之商標<sup>400</sup>。法院指出從未有任何管轄領域立法採用謝希特激進倡議（radical proposal）之極端形式（extreme form）<sup>401</sup>。

由法院對於各州淡化法之實踐經驗來看，對於本案判決而言有幾個重要的面向。首先是經過長時間的適用，普遍來說法院依然不能穩固地掌握淡化的基本概念：州法中常常僅將淡化模糊地（cryptically）表達為「識別性質之淡化（dilution of distinctive quality）」此種未經雕琢之語句（unelaborated reference）<sup>402</sup>，使得淡化概念被法院形容為「朦朧朧（nebulous）<sup>403</sup>」。其次，淡化概念一旦走出謝希特

<sup>391</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2), 1127(a), 1118 (1996).

<sup>392</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 461 (citing Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection*, 58 U. PITT. L. REV. 789, 840 (1997)).

<sup>393</sup> *Id.* at 461.

<sup>394</sup> *Id.* at 461.

<sup>395</sup> *Id.* at 453.

<sup>396</sup> Schechter, *supra* note 2, at 832.

<sup>397</sup> *Id.* at 830-31.

<sup>398</sup> *Id.* at 825.

<sup>399</sup> *Id.* at 832 (“...the preservation of the uniqueness of a trademark...constitute[s] the only rationale basis for its protection.”).

<sup>400</sup> *Id.* at 829.

<sup>401</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 454.

<sup>402</sup> *Id.* at 455.

<sup>403</sup> *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621, 625 (2d Cir. 1983).

原始簡單之倡議，去尋求任何其他形式後，就會失去作為法律上可實行規範之一貫性，難以理解其原因與本質：既無法辨認其保護之法律利益，亦無法理解所受法律上損害<sup>404</sup>。例如，作為州淡化法上藍本之模範州商標法，其典型之淡化公式為頒發禁制令，禁止造成「著名商標識別性質淡化之虞（"likelihood of ... dilution of the distinctive quality of a [senior] mark"）」之後商標使用<sup>405</sup>。此一未有前例之用語，深深困擾著法院<sup>406</sup>。

即使如此，法院並沒有輕易將此等用語解讀為謝希特所言之“獨特性”之同義詞，反而經常以著名商標之銷售力代之，並以此能力之減弱（"whittling away"）為淡化特別保護功能所欲防免之最終損害<sup>407</sup>。在證明標準上，消費者就兩造商標之心理上聯繫乃為邏輯上建立損害之因果關係所必需的，而商標銷售力此等終端損害應該如何證明，則有三種方式<sup>408</sup>。第四巡迴法院加以整理後，認為由於州淡化法之證明標準僅為淡化之虞，帶來兩項結果：首先使法院得以避免面對終端經濟損害之定義問題；其次，最重要的，探究將來狀態、可能性所帶來之投機性（speculativeness）使某些法院採取前述之多因素測試推論或更以同一性、實質近似性來推定存在淡化之虞<sup>409</sup>。因此，淡化之虞標準，乃是州淡化法最具意義之特徵。

許多法院以及學者均已表達了界線不明確之反淡化訴因將會不當地擴張商標權人之獨占語言並且抑制自由競爭之能力<sup>410</sup>，並且認為會對於該法保護範疇上縱然狹窄<sup>411</sup>的著名商標創造出「獨立之財產權（property rights in gross）」<sup>412</sup>。況且，在聯邦淡化法與州淡化法截然不同之淡化定義已經限縮後者之淡化範圍，確定採用實際淡化以及淡化最終損害為銷售力而非識別性的情況下<sup>413</sup>，第四巡迴法院主張國

<sup>404</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 455.

<sup>405</sup> *Id.* at 456 (citing Model State Trademark Act § 12 (1964), reprinted in, J. THOMAS MCCARTHY, 3 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 22:8 (4th ed.1998)).

<sup>406</sup> *Id.* at 456.

<sup>407</sup> *Id.* (citing *Polaroid Corp. v. Polaroid, Inc.*, 319 F.2d 830, 836 (7th Cir.1963); *Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc.*, 699 F.2d 621, 624-25 (2d Cir. 1983); *The Munters Corp. sv. Matsui Am., Inc.*, 730 F.Supp. 790, 802 (N.D.Ill.1989), etc.).

<sup>408</sup> *Id.* at 457 (有關此三種方式，請參見本章註 154 ~ 註 161 及對應之內文)。

<sup>409</sup> *Id.*

<sup>410</sup> *Id.* at 455.

<sup>411</sup> S. Rep. No. 100-515, at 4 (1988), as reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 5577, 5604.

<sup>412</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 456.

<sup>413</sup> *Id.* at 458.

會更不可能企圖經由 FTDA 重覆州淡化法，在毋庸證明先使用商標之經濟價值受到損害或是後用商標之使用為任何所示損害之致因（effective cause）的情況下，給予著名商標權人禁制令之救濟，或在未充分說明理由之情形下給予著名商標無限期之獨立財產權<sup>414</sup>。因此，法院否認先前如 Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.<sup>415</sup>一案等所提出多因素測試（multi-factors test）能夠衡量著名商標實際上所受之損害<sup>416</sup>，認為此種推定之方式實屬激進<sup>417</sup>。

即使充分了解到原告將遭遇之證明困難<sup>418</sup>已經讓許多法院在判斷上採取跳躍性思考或推定之方式，同時導致學者主張國會立意證明識別性本身之真正損害即可<sup>419</sup>，法院仍認為：「在聯邦（淡化）法下，要成立著名商標之淡化，必須要證明(1)被告所之後使用商標實質近似於著名商標而引發相關領域之消費者（a relevant universe of consumers）就二商標之心理聯繫，(2)（該等聯繫）造成了(3)著名商標，因先前作為其商品或服務之廣告工具（an advertising agent）能力遭到削弱，之實際經濟損失（actual economic harm）<sup>420</sup>。」，不能夠由法院加以推定<sup>421</sup>。

證明方法上，第四巡迴法院認為有三種一般可行的方法。首先直接提出實際營收上損失（an actual loss of revenues），並且以排除法反證為被告之商標使用所引起；第二是以巧加設計之消費者調查，來證明消費者就二商標之心理聯繫以及可以合理推論（rationally...inferred）出實際損害和因果關係之消費者印象（consumer impressions）；最後，相關情境因素（relevant contextual factors）例如後使用商標之曝光度、二商標間之相似性、以及著名商標權人是否穩固行使該商標之權利將會是具有顯著相關性之間接證據（indirect evidence），可以補強（complement）其他證據<sup>422</sup>。法院之見解，將原本通行之多因素淡化判斷標準推擠至情況證據、補強證據之縫隙。至此，第四巡迴法院已經完成了一路從謝希特原始理論淡化內涵究

<sup>414</sup> *Id.* at 459.

<sup>415</sup> Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring).

<sup>416</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 464.

<sup>417</sup> *Id.* at 456.

<sup>418</sup> *Id.* at 461, 464.

<sup>419</sup> *Id.* at 464.

<sup>420</sup> *Id.* at 458, 461.

<sup>421</sup> *Id.* at 459.

<sup>422</sup> *Id.* at 465.

何所指、早期各州淡化法案與法院實踐情形、FTDA 法條文意，對比前述各州法案，要求之證明標準不同等三大論述脈絡下之結論：淡化之內涵為銷售力之逐漸減弱、聯邦淡化法下淡化證明要件之一為實際經濟上損失—此要件自不得由法院推定。

#### 2.3.1.2.2 Nabisco, Inc.<sup>423</sup>

第二巡迴法院在第四巡迴法院為上述判決之兩個月後，以 Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc. 一案，對該判決展開針對性之批評，認為在 FTDA 下，要求原告必須要證明所謂經濟上損失或廣告價值之損害，抬高淡化舉證責任至極少數甚至不可能成功證明之程度，FTDA 應採用淡化之虞為標準。

本案中第二巡迴法院要考量的是對於定暫時狀態之假處分 ( preliminary injunction ) 所為之抗告。本案原告 Nabisco, Inc. ( NABISCO ) 與 NICKELODON 電視網達成行銷協議，為促銷其卡通「貓狗 ( CatDog )」，出品了點心「SNORKELS」。此產品為混合了三種造型之起士點心餅乾，包含了兩頭分別為貓狗造型之小餅乾以及相應之食物：骨頭形狀以及魚形小餅乾，其中魚形之比例約佔四分之一，並且在顏色、形狀、尺寸、口味上相似於被告 Pepperidge Farm ( P.F. BRANDS ) 著名之「金魚 ( GOLDFISH )」餅乾<sup>424</sup>。儘管 Nabisco 之餅乾反面有印記、整體而言較扁平且稍大，但 P.F. Brands 依然去函 Nabisco 要求不再販賣該魚形餅乾，以免侵害其權利；而 Nabisco 的回應是提請法院為預先確認判決 ( declaratory judgement )，確認其使用魚形小餅乾係屬合法正當，並未侵犯 P.F. Brands 之權利<sup>425</sup>。

隨後，P.F. Brands 提起訴訟，依 FTDA 以及藍亨法其他條文主張商標侵權以及淡化，同時依照紐約州法主張淡化及不公平競爭，並且請求定暫時狀態之假處分，禁止 Nabisco 繼續行銷該項商品<sup>426</sup>。聯邦地方法院認為本案無商標侵權以及不公平競爭，但同時涉及聯邦及州法中之淡化。考量 Nabisco 產品中使用之魚形餅乾是否淡化 P.F. Brands 著名之金魚商標時，地方法院引用 Sweet 法官於 Mead Data 一案中六項仿拍立得 ( Polaroid-like ) 之“Sweet Six Factors”<sup>427</sup>標準加以判斷，認為 Nabisco

<sup>423</sup> Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

<sup>424</sup> *Id.* at 213.

<sup>425</sup> *Id.*

<sup>426</sup> *Id.*

<sup>427</sup> Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir.1989) (Sweet, J., concurring).

之產品若繼續存在將削弱消費者對於金魚餅乾真正來源之聚焦<sup>428</sup>。既然 P.F. Brands 已經就聯邦以及州法淡化主張一事證明有勝訴之可能性，因此裁定給予 P.F. Brands 定暫時狀態之假處分，要求 Nabisco 召回並停止批售該產品<sup>429</sup>。Nabisco 不服，上訴至第二巡迴法院。

Nabisco 於上訴時引用 Ringling Bros.，主張 P.F. Brands 並未證明其金魚商標之銷售力減弱，或因而受有實際上之經濟損害，因此聯邦地方法院裁定有誤<sup>430</sup>。第二巡迴法院不同意其說辭，認為 FTDA 就淡化要求證明實際損失似乎是不恰當的，任意而為且逾越法條的證明方法<sup>431</sup>。縱然由法條文字本身觀之並非托空無憑，但此種法條詮釋乃過度之字面主義（excessive literalism），枉顧防患於未然之立法意旨<sup>432</sup>。

因為，相對於第四巡迴法院之字面意義，第二巡迴法院認為反淡化保護固然肯認具有識別性且為眾人周知之商標具有刺激效果（"stimulant effect"），係強力之銷售工具（"power selling tool"），但淡化保護之理論在於此「銷售力」不但出自於商品本身之優點，同時也出自於商標所具有之獨特性與單一性（uniqueness and singularity）<sup>433</sup>：立法報告有云此等未經授權之商標使用「減損大眾心目中該商標意指某些獨特、單一、特定者之認知<sup>434</sup>」，從而削減商標就一產品產生之偏好聯繫（favorable associations）所帶來之銷售力<sup>435</sup>。故就防患於未然、治亂於始發之立法目的而言，國會應該希冀於損害未發生前，即給予禁制令以資救濟。否則，就先使用商標權人而言，因僅有禁制令而非蓄意即無損害賠償救濟之故，所遭受之損害將無法獲得填補，第四巡迴法院有以例外而害救濟原則之嫌；而就後使用商標權人無法，如本案之 Nabisco，在進入市場、開始投入資金前，預先請求確認判決確保無虞侵犯他人商標<sup>436</sup>。

<sup>428</sup> Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 50 F.Supp.2d 188, 209-10 (S.D.N.Y.1999).

<sup>429</sup> Nabisco, Inc., 191 F.3d at 214.

<sup>430</sup> *Id.* at 223.

<sup>431</sup> *Id.*

<sup>432</sup> *Id.* at 224.

<sup>433</sup> *Id.* at 217 (citing Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 831 (1927)).

<sup>434</sup> *Id.* (citing H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995) ("reduce [] the public's perception that the mark signifies something unique, singular, or particular.")).

<sup>435</sup> *Id.* (citing Sally Gee Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621, 624-25(2d Cir. 1983)).

<sup>436</sup> *Id.* at 224.

在證明方式上，第二巡迴法院認為採真正淡化標準時，即禁止法院根據一組情境因素來判斷淡化。若著名先使用商標的產品或服務持續獲致成功，那麼先使用商標權人可能永遠無法證明其收入短少，無論後使用商標淡化著名商標識別性之情形如何昭然<sup>437</sup>。即使能夠證明，也因為具有高度推測性（speculative），難以與商標所受之淡化建立因果關係，況且消費者調查報告所費不貲、曠日費時且不免受到人為操弄<sup>438</sup>。同時，原告通常在其他案件中都得以情境因素證明損害，而且情境因素向來被用以判斷商標侵權，故第二巡迴法院無法理解何獨淡化不能<sup>439</sup>。

因此，第二巡迴法院參酌改良 Sweet 法官於 Mead Data 一案中之“Sweet Six Factors”六因素標準以及 Polaroid 清單<sup>440</sup>，在證明方式上列出十項因素以判斷淡化是否成立，分別為<sup>441</sup>：(1)原告商標識別性之程度、(2)原告與被告商標間之近似性、(3)產品鄰近度以及進入對方市場之可能性、(4)先使用商標知識別性、後使用商標之近似性以及產品鄰近度三者間之相互關連性、(5)共通之消費者與地理界限、(6)消費者之注意程度、(7)真正混淆誤認、(8)後使用商標之形容或說明性質（adjective or descriptive quality）、(9)對後使用者之損害以及先使用者之遲延、(10)先使用者先前疏於保護該商標之效果。此十項因素後來亦獲得某些法院採用<sup>442</sup>。

法院根據上開論理，於檢驗十項淡化因素後認為：考量到金魚商標之合理識別性、產品之密接鄰近度、兩者餅乾之近似度、低度消費者注意程度以及在後商標開始使用時即提請司法裁決（從而其商標之信譽未受有損害），P.F. Brands 很可能成功證明 Nabisco 產品中跡近相同之魚形餅乾具有淡化其商標之識別性<sup>443</sup>。

### 2.3.1.2.3 巡迴法院間之分裂

<sup>437</sup> *Id.* at 223-4.

<sup>438</sup> *Id.* at 224.

<sup>439</sup> *Id.*

<sup>440</sup> *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring); *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961) (Friendly, J.).

<sup>441</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217-22 (including “(a) *Distinctiveness*”, “(b) *Similarity of the marks*”, “(c) *Proximity of the products and likelihood of bridging the gap*”, “(d) *Interrelationship among the distinctiveness of the senior mark*”, “(e) *Shared consumers and geographic limitations*”, “(f) *Sophistication of consumers*”, “(g) *Actual confusion*”, “(h) *Adjectival or referential quality of the junior use*”, “(i) *Harm to the junior user and delay by the senior user*”, and “(j) *Effect of senior's prior laxity in protecting the mark*”).

<sup>442</sup> *See. e.g.*, *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157, 166 (3d Cir. 2000).

<sup>443</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 222.

第二與第四巡迴法院相繼對於淡化之證明標準，究竟應該採用實際淡化以經濟上實際損失為憑，或是只需要存在有淡化之虞此項問題發表看法之後，其他聯邦巡迴法院陸續就此爭議表明採取各自之立場，最後第一、五巡迴法院可認為贊成以實際淡化為標準；而第三、六、七、九則支持淡化之虞。以下分述之。

#### 2.3.1.2.3.1 第五巡迴法院

第五巡迴法院於 *Westchester Media v. PRL USA Holdings, Inc.*<sup>444</sup>一案中，明確表示應該採用實際淡化以經濟上實際損失為憑。該案涉及時尚精品設計師 Ralph Lauren 及其於 1967 年所創立之品牌 POLO RALPH LAUREN ( PRL ) 公司，反訴本案上訴人 Westchester Media 以及 Navasota Holding Co. ( Westchester ) 使用 POLO 作為雜誌名稱侵犯其商標，因此同時依照藍亨法案以及德州州法提出商標侵權、商標淡化以及不公平競爭等訴因<sup>445</sup>。聯邦地方法院於案件審理過程中已經裁定頒發定暫時狀態之假處分，要求反訴被告於雜誌封面、目錄及促銷材料上載明該雜誌與 RALPH LAUREN、PRL 沒有任何附屬、贊助或任何聯繫，並且通知訂閱戶以及廣告主；之後進一步判決反訴原告勝訴，頒發永久禁制令，要求 Westchester 往後不得再以 POLO 作為名稱銷售該雜誌<sup>446</sup>。被告不服上訴至第五巡迴法院，主張地方法院誤認有商標侵權，同時未採納其抗辯認定原告不當遲延起訴 ( laches ) 與事後容認 ( acquiescence ) 以及被告依法註冊之商標已為不得異議 ( incontestability ) ；被告另外主張地方法院錯誤適用 FTDA ；最後其永久禁制令之內容與法不合 ( unqualified )<sup>447</sup>。法院均不同意，僅認為地方法院應當就永久禁制令妥為考量以消弭被告就第一修正案言論自由之疑慮<sup>448</sup>。

就淡化證明爭議，第五巡迴法院首先認為於本案中依照 FTDA<sup>449</sup>，原告必須證明(1)其商標具有區別性且為著名、(2)被告於此之後使用系爭商標並且(3)造成了原告著名商標之淡化<sup>450</sup>；前二項為兩造所不爭執。對於最後一項證明要件，被告引用

<sup>444</sup> *Westchester Media; Navasota Holding Co., L.L.C. v. PRL USA Holdings, Inc.; Polo Ralph Lauren Corporation d/b/a Delaware Polo Ralph Lauren Corporation*, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000).

<sup>445</sup> *Id.* at 663.

<sup>446</sup> *Id.*

<sup>447</sup> *Id.*

<sup>448</sup> *Id.*

<sup>449</sup> 15 U.S.C.A. §§ 1125(c)(1), 1127 (1996).

<sup>450</sup> *Westchester Media*, 214 F.3d at 670 (citing *Ringling Brothers. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449, 452 (4th Cir. 1999)).

第四巡迴法院之 Ringling Bros. 判決，主張 FTDA 要求證明實際所造成之損害<sup>451</sup>；原告則自然援引第二巡迴法院於 Nabisco 案之意見，認為 FTDA 僅要求證明有淡化之虞<sup>452</sup>。法院認為，第四巡迴法院之詮釋最符合法條之直接意義，因為聯邦淡化法有異於通常明示淡化之虞的州淡化法條文，其「造成淡化」使用現在式（present tense），而且未修飾淡化一詞，可以用來支持第四巡迴法院之論點<sup>453</sup>。即使 Nabisco 法院認為此種解讀方式根本是過度拘泥之字面主義，但在缺乏有權機關明確表示國會對此持相反意見之情況下，法院仍認為其不得自行逾越法條本身之直接意義<sup>454</sup>。

#### 2.3.1.2.3.2 第七巡迴法院

第七巡迴法院於第五巡迴法院判決後同年之 *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*<sup>455</sup> 一案中，分別討論 Ringling Bros. 與 Nabisco 兩判決，表示應採第二巡迴法院之見解，而恕難贊同第四巡迴法院之意見<sup>456</sup>。本案涉及知名之 Eli Lilly 藥廠控告草本飲食補給品製造商 Natural Answers 使用 HERBROZAC 已經侵害<sup>457</sup>並淡化<sup>458</sup>其著名之 PROZAC 商標，並且違反印第安納州之不公平競爭法。聯邦地方法院審理後認為被告商標確實有使消費者混淆誤認並且淡化原告商標之虞（採淡化之虞證明標準），因此以定暫時狀態之假處分要求被告不得繼續使用 HERBROZAC，並且應該移除其網站上所有提及 PROZAC 之內容。被告不服，上訴至聯邦第七巡迴法院。但法院判決認為，在判斷是否造成淡化上，應該採取第二巡迴法院之證明標準，而原告 Eli Lilly 公司已經成功證明有淡化之虞，因此原告勝訴：被告使用 HERBROZAC 為商標，已經足以對於 PROZAC 商標構成淡化。

針對淡化議題，第七巡迴法院首先列出證明要件<sup>459</sup>，將淡化與傳統商標侵害加以區別，並點出雙方對於淡化要件之爭議集中在所謂「造成淡化」是否必須要有實際淡化之情形。法院在分析第二及第四巡迴法院於個別案件中之論理後，採取

<sup>451</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 464.

<sup>452</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 224-225.

<sup>453</sup> *Westchester Media*, 214 F.3d at 670-71.

<sup>454</sup> *Id.* (citing *Nabisco, Inc.*, 191 F. 3d at 224).

<sup>455</sup> *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

<sup>456</sup> *Id.* at 466-69.

<sup>457</sup> 15 U.S.C.A. § 1125(a) (1996).

<sup>458</sup> 15 U.S.C.A. § 1125(c) (1996).

<sup>459</sup> *Eli Lilly & Co.*, 233 F.3d at 466-67.

第二巡迴法院之淡化之虞證明標準<sup>460</sup>。理由在於，聯邦商標淡化法之主要救濟方式為頒發禁制令，如果要求原告必須證明真正經濟上損害始可獲得，則原告遭受之損害將無法回復。因為到了原告可請求禁制令之時點，被告可能得以抗辯原告商標已經因為受到大量抄襲（copy）而失去識別性，或原告可能被質疑疏於主動保護其著名商標。另外，要求真正損害，會令後使用者無法在進入市場前預先請求確認判決來獲得法律上其商標實質不同於著名商標之確認，再行開始投資。此二種結果既不公平且無效率，應非國會之所欲<sup>461</sup>。

另外，第四巡迴法院所採之真正損害說始原告負擔之舉證責任過重，幾達不可能之高度（an impossible level of proof）。例如本案中之 PROZAC，該產品非常成功，即使識別性遭到減弱，利潤仍然上升，則原告很可能永遠不能證明任何銷售或利潤上之損失。即使證明利潤已經減少，亦很難繼續證明損失係由被告之商標使用所致。而昂貴且易於受到人為操弄之消費者調查，法院亦懷疑此種實證方法是否真的能證明識別性之減弱。最後，法院認為，國會應該不會創造在創造一權利之同時，使其要件極難證明而無法為權利人所用<sup>462</sup>。

因此，應採用第二巡迴法院所提出之多因素判斷標準，並且依照法院於個案中之裁量，具體考量與本案相關之因素<sup>463</sup>。法院在批判了產品間相似性、消費者注意程度、後使用商標人之意圖以及後使用商標知名度，均應適於消費者混淆誤認而非關著名商標表彰及區別商品之能力<sup>464</sup>後，法院決定本案只考慮兩項因素：HERBROZAC 與 PROZAC 商標間之相似性、PROZAC 之知名度<sup>465</sup>。

#### 2.3.1.2.3.3 第一、三、九巡迴法院

第一巡迴法院早先於 I.P. Lund Trading v. Kohler Co.<sup>466</sup> 一案，就已經認為在認定模糊淡化之證明標準上不應該採用 Sweet Six Factors<sup>467</sup>，因為其中只有商標近似性

---

<sup>460</sup> *Id.* at 467-68.

<sup>461</sup> *Id.*

<sup>462</sup> *Id.* at 468.

<sup>463</sup> *Id.* (citing *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 227-28).

<sup>464</sup> *Id.* at 468-69.

<sup>465</sup> *Id.* at 469.

<sup>466</sup> *I.P. Lund Trading v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998).

<sup>467</sup> *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring).

以及先使用商標知名度兩項因素與淡化具體相關<sup>468</sup>。該法院認為模糊淡化最主要牽涉到消費者對於產品之辨識 ( the identification of a product ) ，與對原告商品之需求的減少 ( a lessening of demand ) 無關，而在本案競爭性商品的情況下則應探究目標消費者 ( target consumer ) 是否認為兩者產品本質上相同 ( essentially the same ) <sup>469</sup>。第一巡迴法院所持看法頗為類似 Ringling Brothers. 法院所描述之「不同於來源混淆之其他某些形式之產品轉移混淆 ( product-diverting confusion ) <sup>470</sup>」，勉強可以認為法院要求必須在某種程度上產生實際之「淡化」。

第三巡迴法院之 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. <sup>471</sup>一案中，法院首先與第一巡迴法院同樣排斥 Sweet Six Factors 此種分析混淆誤認之虞典型標準之後嗣，但認為經過 Nabisco 一案，多因素標準得到了進展，變得較為完整<sup>472</sup>。法院適用 Nabisco 標準作為補充，來檢驗本案事實之結果，認為聯邦地方法院 ( 在適用 Sweet Six Factors 上並無明顯缺失 ) 之判決正確，原告時鏡雜誌極可能在淡化上勝訴<sup>473</sup>。第三巡迴法院明白在淡化證明標準上，採取淡化之虞說，Barry 法官於其不同意見書中亦同意多數意見之觀點<sup>474</sup>，即在無實際損害之情況下仍得證明淡化。

除了淡化證明標準，另外一項值得關注之焦點為第三巡迴法院將模糊淡化定義為：當後使用者之商標造成了著名商標之表彰特性 ( identifying feature ) 變得較為含糊不清 ( vague ) 或較不具有識別性 ( less distinctive ) 時，即產生了模糊淡化，此時大眾不再將著名商標與原告之產品或服務聯繫在一起 ( ... no longer associate the plaintiff's famous mark with its goods or services ) ，而是同時將著名商標與原告及被告兩者聯繫在一起<sup>475</sup>。而要證明此種淡化，著名商標權人必須能夠證明其商標繼續維持強度以及著名之能力，會因被告商標之使用而瀕危 ( endangered ) <sup>476</sup>。也就

<sup>468</sup> *I.P. Lund Trading*, 163 F.3d at 49-50 (citing 3 J. McCARTHY, McCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 24:90.1, 24:94.1 (4th ed.1996)).

<sup>469</sup> *Id.* at 49, 50 (citing 3 McCARTHY § 24:90.1).

<sup>470</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 457.

<sup>471</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F.3d 157 (3d Cir.2000).

<sup>472</sup> *Id.* at 168.

<sup>473</sup> *Id.* at 169.

<sup>474</sup> *Id.* at 179 n11.

<sup>475</sup> *Id.* at 168. (citing *I.P. Lund Trading*, 163 F.3d at 47-48).

<sup>476</sup> *Id.*

是說，法院在此考慮的是後使用商標會損害著名商標喚起特定產品類型之能力——其「典型性 ( typicality ) 」，此種看法將會在後面的討論中以另外一種面貌重新獲得矚目<sup>477</sup>。

第九巡迴法院則早在 *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*<sup>478</sup> 一案，表示淡化證明要件包括原告商標係著名、被告商標於原告商標著名後開始為商業上使用以及被告之商標使用削減了原告著名商標表彰及區別商品或服務之能力<sup>479</sup>。本案被告 Toeppen 對於其他要件不爭執，僅就其註冊網域名稱是否為商業使用 ( commercial use ) 以及其使用是否淡化了原告著名之 PANAVISION 及 PANAFLEX 商標兩項，認為聯邦地方法院之認定有誤<sup>480</sup>。本案第九巡迴法院認為被告就淡化之主張均無理由<sup>481</sup>。

在後使用網域名稱是否造成淡化上，Toeppen 主張其網域名稱不過是“地址 ( address ) ”，原告大可以挑選其他地址然後在網頁中照常使用其著名商標，因此該網域名稱並未淡化原告商標表彰商品服務之能力。法院反駁其主張，認為網域名稱實係具有雙重目的 ( a dual purpose ) ，除了如被告所稱之網路空間定位功能 ( 如同郵遞區號 ) 外，其最重要之功能為表彰網頁所有權之主體 ( identify the entity ) ，為網路上最容易、最常被用來找出某公司網站之方法<sup>482</sup>。而被告使用該網域名稱，將使潛在可能之消費者受到阻撓：其輸入關鍵字後尚必須翻查網頁以確定何者為原告公司所有，而極有可能因憤怒、挫折而放棄或相信原告沒有網站<sup>483</sup>；其次，該使用使得原告聲譽必須仰仗被告一心之所繫<sup>484</sup>。該法院在此雖未提及淡化證明標準之問題，但依其判決意旨認為被告此種使用就已經降低原告著名商標之價值<sup>485</sup>而言，似可推論其同意以淡化之虞為標準。

<sup>477</sup> 關於 TDRA 以因相似性而起之聯繫 ( association ) 為中心之模糊淡化所具有之典型化 ( typicalization ) 功能，請參見第四章 4.2.3.2.1 之討論。

<sup>478</sup> *Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).

<sup>479</sup> *Id.* at 1324.

<sup>480</sup> *Id.*

<sup>481</sup> *Id.* at 1327.

<sup>482</sup> *Id.* (citing *Cardservice Int'l v. McGee*, 950 F.Supp. 737, 741 (E.D.Va.1997); *MTV Networks, Inc. v. Curry*, 867 F.Supp. 202, 203-204 n. 2 (S.D.N.Y.1994)).

<sup>483</sup> *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F.Supp. 282, 306-07 (D.N.J. 1998) (Lechner, J., quoting Wood, J. in *Planned Parenthood v. Bucci*, 1997 WL 133313 at \*4).

<sup>484</sup> *Panavision Int'l, L.P.*, 141 F.3d at 1327.

<sup>485</sup> *Id.* (“This dilutes the value of Panavision's trademark.”).

#### 2.3.1.2.3.4 第六巡迴法院

聯邦地方法院之判決：Moseley 系列案件<sup>486</sup>中，雙方當事人分別為 Victor 及 Cathy Moseley 夫婦 ( Moseleys ) 以及著名之女性內衣公司「維多利亞的祕密」V Secret Catalogue, Inc., Victoria's Secret Stores, Inc., and Victoria's Secret Catalogue, Inc. ( Victoria's Secret )<sup>487</sup>。本案事實為 1998 年，被告 Moseley 夫婦於肯塔基州伊莉沙白鎮開店，專售男女性感內衣、成人影片、成人小說以及情趣用品，名為「維克多的祕密 ( Victor's Secret )」，而原告著名之「維多利亞的祕密 ( VICTORIA'S SECRET )」則於該店方圓 60 哩內設有二店，分別開張於 1982、1985，每年於伊莉沙白鎮分送 39,000 份型錄<sup>488</sup>。

原告於同年 2 月 25 日去函要求 Moseleys 停止使用「維克多的祕密」，但被告堅稱其從未注意過「維多利亞的祕密」，並且將店名改為「維克多的小祕密 ( Victor's Little Secret )」。「維多利亞的祕密」因此主張聯邦法下之商標侵害、商標淡化等訴因，並依據肯塔基州普通法主張商標侵害以及不正競爭<sup>489</sup>。

就聯邦法部份，法院認為無混淆誤認之虞，應不構成商標侵害；就商標淡化則認為成立，頒發禁制令，禁止被告繼續使用其店名<sup>490</sup>。法院就淡化之證明要件引用第九巡迴法院上述 Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen 案<sup>491</sup>，本案爭議點僅在於被告之商標使用是否削減了原告著名商標表彰及區別商品或服務之能力。法院似乎認為被告之商標實質近似於原告之著名商標，已經足以引起淡化 ( sufficiently similar...in order to cause dilution )，並且其商品雖非無疑地毀德敗性 ( unsavory )，但已與原告商品迥異，因此已經模糊 ( blurring )、污損 ( tarnishment ) 而淡化了原告著名商標之識別性質<sup>492</sup>。

被告雖然改用「凱西的小祕密 ( Cathy's Little Secret )」作為店名，但依然表

<sup>486</sup> V Secret Catalogue Inc. v. Moseley, 2000 WL 370525, 54 U.S.P.Q.2d 1092 (W.D.Ky. 2000) (Moseley I); V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001) (Moseley II); Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003) (Moseley).

<sup>487</sup> <http://www.victoriasecret.com/> (last visited Apr. 11, 2008).

<sup>488</sup> Moseley I, at 1.

<sup>489</sup> Id.; 15 U.S.C.A. §§ 1051et seq., 1125(c) (1996).

<sup>490</sup> Id. at 4, 6.

<sup>491</sup> Panavision Int'l, L.P., 141 F.3d 1316.

<sup>492</sup> Moseley I, at 5-6.

示對地方法院判決不服，上訴至聯邦第六巡迴法院<sup>493</sup>。聯邦地方法院本案之論述明顯偏向第二巡迴法院所主張之淡化之虞標準，同時相較於 Nabisco 之十項多因素標準或「Sweet Six Factors」，法院僅考量原告與被告間商標之相似性，其餘皆無論。

第六巡迴法院之判決：被告上訴時主張：第一、若由 Nabisco<sup>494</sup>加以審視，則原告之著名商標並非具有識別性<sup>495</sup>；復以地方法院未證明 Ringling Bros.<sup>496</sup>要求之實際損害，故其對於淡化之分析有誤<sup>497</sup>。就後者主張，第六巡迴法院對於第二、第四巡迴法院之論點加以討論後<sup>498</sup>，認為應該以前者之 Nabisco 案見解為當。其理由首先在於聯邦商標淡化法所要保護者為商標之識別性，而非第四巡迴法院所持之銷售力。因為由立法理由觀之<sup>499</sup>，國會雖然未必尋求謝希特文章中之獨立權利（property right in gross），但至少已經言明淡化保護之精髓係一種商標效能上之財產權（a property right in the “potency” of a mark）<sup>500</sup>。

其次，國會認為淡化則是一種感染，「如果被容許擴散（allowed to spread）」，將會不可避免地摧毀商標之廣告價值（advertising value）<sup>501</sup>，因此有必要於早期防止損害。最後，在很多案件中似乎都很難得到淡化之證據，而國會應該不會創造一個幾乎無法證明其要件成立之權利。因此，本院採取 Nabisco 案之多因素標準，但由其結論觀之，法院大幅縮減本案例中具體考量之因素，認為它們並非列舉，並且應該在個案基礎上逐漸發展（development “gradually over time”）<sup>502</sup>而得到進一步之示明，最後僅由識別性與近似性兩點肯定地方法院之判決正確<sup>503</sup>。被告依然不服，提出上訴。聯邦最高法院於 2002 年 4 月核發聽審令，受理此案。

#### 2.3.1.2.4 Don't Stop Me Now, : Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.<sup>504</sup>

綜上所述，對於淡化之證明標準，究應採實際淡化以經濟上實際損失為憑，

<sup>493</sup> *Moseley II*, at 467-68.

<sup>494</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d 208.

<sup>495</sup> *Moseley II*, at 470 (citing *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215-17).

<sup>496</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d 449.

<sup>497</sup> *Moseley II*, at 466.

<sup>498</sup> *Id.* at 472-76.

<sup>499</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995), reprinted in 1996 U.S.C.C.A.N. 1029, 1030.

<sup>500</sup> *Moseley II*, at 475.

<sup>501</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 2 (1995).

<sup>502</sup> *Moseley II*, at 477 (citing *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217).

<sup>503</sup> *Id.* at 476-77.

<sup>504</sup> *Moseley.*, 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115.

或是只需要存在有淡化之虞此項問題上，第一、四、五巡迴法院可認為贊成以實際淡化為標準；而第二、三、六、七、九則支持淡化之虞。有學者稱此五花八門之現象為「巡迴法院馬戲團 ( a circus among the circuits )<sup>505</sup>」。最高法院判決中亦言明法院受理本案上訴之目的解決此項在各巡迴法院間之重大爭議<sup>506</sup>，俾便決定相對於之淡化之虞標準之主觀損害推定，著名商標實際經濟價值上之客觀損害是否為適用 FTDA 救濟之前提要件<sup>507</sup>。

聯邦最高法院同意第四巡迴法院於 Ringling Bros.案之結論，認為 FTDA 要求實際上已經造成之淡化為憑<sup>508</sup>。最高法院認為 FTDA 法條文字給予其見解直接支持：本法准予頒發禁制令禁止對著名商標“造成淡化 ( cause dilution )”之商標使用，已經殆無疑義地要求證明實際淡化 ( actual dilution ) 而非所謂淡化之虞<sup>509</sup>。法院的第二項立論支持為 FTDA 將淡化定義為“減弱 ( lessening ) 著名商標表彰及區別商品之能力”，而非傳統商標侵害所要求之混淆誤認之虞，更有別於一般州淡化法所明文規定僅以淡化之虞為以足<sup>510</sup>，此種法條間之用語差異，乃為本案判決之問題帶來線索。法院在此舉出，麻州淡化法明文規定「傷害商業信譽及淡化商業名稱、商標之識別性質之虞」<sup>511</sup>。如此看來，第四巡迴法院在此項爭議中似乎佔了上風。

但在真正損害應如何予以證明之問題上，法院對於其所大幅提高之淡化證明標準所要求之證據類型以及總量，卻吝於提供實際可行之指引。首先，與第四巡迴法院相對，最高法院認為此標準毋寧是要求法院不得推論，必須使用「直接證據 ( direct evidence )」<sup>512</sup>證明著名商標表彰與區別商品服務之能力的減弱<sup>513</sup>，並非表示必須證明淡化之後果 ( consequences of actual dilution )，例如實際銷售或利潤

<sup>505</sup> Xuan-Thao N. Nguyen, *A Circus among the Circuits: Would the Truly Famous and Diluted Performer Please Stand Up? The Federal Trademark Dilution Act and Its Challenges*, 1 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 158 (1999).

<sup>506</sup> *Moseley*, at 428 (citing 535 U.S. 985, 122 S.Ct. 1536 (Mem), 152 L.Ed.2d 463 (2002)).

<sup>507</sup> *Id.* at 421-22 (“whether the FTDA requires proof of actual injury to the economic value of a famous mark (as opposed to a presumption of harm arising from a subjective ‘likelihood of dilution’ standard) is a requisite for relief under the FTDA.”).

<sup>508</sup> *Id.* at 432-34.

<sup>509</sup> *Id.* at 433.

<sup>510</sup> *Id.* at 432-33.

<sup>511</sup> *Id.* at 430.

<sup>512</sup> *Id.* at 434.

<sup>513</sup> *Id.* at 433.

之損失<sup>514</sup>。法院保留地認為，其同意第四巡迴法院之點是當兩造商標並非同一之情形下，消費者心理上之聯繫，並不必然帶來 FTDA 要求之著名商標表彰與區別能力減弱之結果<sup>515</sup>，而不足以證明真正淡化。法院並舉本案事實為例，該名通知 Victoria's Secret 被告侵權嫌疑之陸軍上校並未因而改變其心目中對於 Victoria's Secret 之認知，因此本案完全欠缺任何著名商標能力之減弱<sup>516</sup>。事實上，著名商標權人收到越多憤怒客戶的抗議，要求對仿冒商標或污蔑其高雅形象的“不法之徒”採取行動，其實越表示該著名商標於大眾心目中的形象依然穩如泰山，甚至在某些情況下其強度可能更甚以往。

其次，法院於判決文末處理消費者調查花費甚大而且經常不可靠之問題時，隱約提到在例如後使用商標完全相同於 ( identical ) 先使用著名商標之案件類型中，若情況證據 ( circumstantial evidence ) 能夠可靠地證明實際淡化，則直接證據，如消費者調查等，即非必要<sup>517</sup>。有學者認為最高法院此等見解在美國商標法上已經變得惡名昭彰 ( notorious )<sup>518</sup>。有些下級法院將此解讀為同一性本身即為充足之情況證據<sup>519</sup>，另外一些法院則主張在兩者商標同一之情形下僅只額外需要情況證據而非直接證據<sup>520</sup>。最高法院此舉等於是為了解決一項分歧而替另一項分歧創造了條件<sup>521</sup>。

在 Moseley 一案判決後，何種類型之證據能夠用來證明最高法院所定之真正損害標準，顯然是不明確的：在兩者商標並非同一之情形，最高法院始終未具體指明原告所肩負的「直接證據」此等高度之舉證責任應如何滿足，尤其是該項責任不等於必須證明淡化後果之下，尚有何種證據得充之，不見著墨；並且，當兩造商標為同一時，究竟所謂情況證據是否可以包括消費者心理上之聯繫，若可，則是否可以更進一步推論最高法院在此種情況下允許第二巡迴法院 Ringling Bros 案中

---

<sup>514</sup> *Id.*

<sup>515</sup> *Id.* at 433-34.

<sup>516</sup> *Id.* at 434.

<sup>517</sup> *Id.*

<sup>518</sup> Barton Beebe, *A Defense of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1143, 1154 (2006).

<sup>519</sup> *Id.* (citing *Savin Corp. v. Savin Group*, No. 02 Civ. 9377 SAS, 2003 WL 22451731 (S.D.N.Y. Oct. 24, 2003), *rev'd by Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 452 (2d Cir. 2004).).

<sup>520</sup> *Id.* (citing *Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 452 (2d Cir. 2004), *cert. denied by Savin Eng'rs, P.C. v. Savin Corp.*, 126 S. Ct. 116 (2005); *GMC v. Autovation Techs.*, 317 F. Supp. 2d 756, 764 (E.D. Mich. 2004); *Nike Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F. Supp. 2d 1352, 1372 (S.D. Ga. 2003); *7-Eleven, Inc. v. McEvoy*, 300 F. Supp. 2d 352, 357 (D. Md. 2004)).

<sup>521</sup> *Id.* at 1154-55.

所批判之證明方式？若如同下級法院更進一步解讀為此情況下，同一性本身即為充足之情況證據，則最高法院實際上是在原被告商標同一之範圍內，大幅放寬證明標準，甚至踰越了主張淡化之虞標準之法院所採取之多因素標準（例如 Sweet Six Factors）——即使這些法院將常運用其具體個案之裁量，將因素限縮，亦望塵莫及。認為最高法院本案判決扼殺著名商標權人權利之說法，或許應該更加保留：有學者便稱所謂謝希特式激進理論已死之說，審慎以觀或許有些言過其實<sup>522</sup>。

調查證據之門檻提高，亦帶來其他困擾：此種減弱能力之門檻，必須要能夠顯示出消費者將原告之商品服務與與被告聯繫在一起，或至少必須要能看出消費者對於原告商標與其商品服務間之聯繫，已經因為被告商標之使用而受到弱化<sup>523</sup>。如此要求似乎不合 FTDA 要求原告商標為著名之本意，甚至著名商標之權利人必須要時時刻刻監控、度量消費者心中聯繫其商品服務與著名商標之強度以作為呈堂之比較基準<sup>524</sup>。有學者即稱，除非淡化單純等同於獨特性之喪失，否則採取真正損害要件，等於對所有聯邦淡化訴訟豎立了無法克服之障礙（impenetrable barrier）<sup>525</sup>。

另外，第二巡迴法院所批判之過度字面主義，亦可見於本案判決其他部份。

<sup>522</sup> Beebe, *supra* note 5, at 692.

<sup>523</sup> Marc L. Delflache, Sarah Silbert, Christina Hillson, *Life after Moseley*, 16 TEX. INTELL. PROP. L.J. 125, 139 (2007).

<sup>524</sup> *Id.*

<sup>525</sup> Klieger, *supra* note 54, at 840.

例如於旁論中，最高法院即質疑污損淡化（dilution by tarnishment）是否為一種 FTDA 底下之淡化類型<sup>526</sup>。因為許多州淡化法普遍傾向同時禁止傷害商業信譽（injury to business reputation，即污損淡化）以及“淡化”（dilution，即模糊淡化），FTDA 僅禁止“淡化”<sup>527</sup>。即使 FTDA 之立法歷程反應出國會禁止污損之立法意旨，法院仍據此認為有可能將法條文字解釋為並不包含污損淡化<sup>528</sup>。最後，法院並未解決巡迴法院間對於僅具小眾聲譽之商標是否受到 FTDA 保護之歧見<sup>529</sup>。本案在許多面向上加深了法院間對於如何適用 FTDA 的混沌並且對於該法下之訴訟結果平添不確定性。

### 2.3.2 淡化獨占（Dilution Monopoly）

前述 Times Mirror Magazines, Inc<sup>530</sup>案，法院認為原告商標於小眾市場中聲譽卓著，且顯有不可回復之損害，應准頒發禁制令，但本案合議之 Barry 法官卻認為多數意見實難贊同。由其觀之，原告既不會也不能證明其 THE SPORTING NEWS 商標具備著名性要件，爰提出不同意見書<sup>531</sup>。Barry 法官於不同意見書中，並未爭論商標是否必須具有先天識別性始能請求淡化保護，也可能贊同多數意見援引立法理由，將識別性一詞視為著名性要件立法過程中產生的盲腸；其與多數意見真正相左之處在於，本案判決太過輕易地認定原告商標具有著名性，而沒有考慮到立法脈絡下，立法者設法限制此等史無前例的商標保護模式，以免獨厚圈內人（coterie）而枉顧一般大眾之深意：「我們相信，僅有少數類型之商標為真正著名且經註冊，而應該享有免於淡化之全國性保護。因此我們極力主張聯邦淡化法案應嚴格地精挑細選。<sup>532</sup>」法院如果仔細留心立法過程透露出來的訊息，就會了解本判決認定原告之商標具備著名性，完全破壞了國會的精心擘畫<sup>533</sup>。

Barry 法官於不同意見書中反覆提及諸如真正著名（truly famous）、精挑細選

<sup>526</sup> *Moseley*, at 432.

<sup>527</sup> *Id.*

<sup>528</sup> *Id.* (“Whether it is actually embraced by the statutory text, however, is another question.”)

<sup>529</sup> *See, e.g., Caterpillar Inc. v. Walt Disney Co.*, 287 F. Supp. 2d 913, 922 (C.D. Ill. 2003).

<sup>530</sup> *Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.*, 212 F. 3d 157 (3d Cir. 2000).

<sup>531</sup> *Id.* at 169 (Barry, J., dissenting).

<sup>532</sup> *Id.* at 171 (citing United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*, 77 TRADEMARK REP. 375, 455 (1987)).

<sup>533</sup> *Id.* at 173.

( highly selective )、充分認識 ( well-recognized )、嚴選類型 ( a select and narrow class ; narrow category )、有限範疇 ( limited universe )、家喻戶曉 ( household names )、著名要件之嚴峻 ( the rigor of the fame requirement )、嚴格遵循淡化條款 ( strictly adhere to...dilution statute )、嚴格分析 ( a rigorous analysis ) 等語來強調 FTDA 中例示之第一項著名性因素：商標先天或後天性之程度 ( the degree of inherent or acquired distinctiveness )<sup>534</sup>，除了單純判斷原告商標是否具有識別性外，同時在暗示探討著名與否時必須將識別性之「程度」考慮在內<sup>535</sup>。如同學者 McCarthy 所言：「必須在淡化原理棲息地旁邊豎立大型霓虹看板，上書『淡化守則：僅適用於強商標 ( 'The Dilution Rule: Only Strong Marks Need Apply' ) 』」<sup>536</sup>，而目前之判決實例中，法院亦日漸重視此項要件，規範趨嚴<sup>537</sup>。多數意見在判決書內，卻對此項應當嚴格看待的著名要件敷衍應付，口惠而實不至<sup>538</sup>。Barry 法官之所以義正詞嚴地批評多數意見，背後之因素在於著名性要件蘊含了二項平衡手段 ( balancing act )，能夠防止淡化原理遭到濫用。這兩項平衡分別為淡化保護反競爭效果 ( anti-competition ) 之平衡及商標侵害與淡化保護模式間之平衡，以下分述之。

### 2.3.2.1 淡化保護之限制競爭效果

首先，Barry 法官認為毫無疑問的，國會立法時只想要保護真正有名而且受消費者充分認知之商標，其範圍是經過篩選而且十分侷限的 ( select and narrow )。因為若去除此等要件，反淡化條款將成為頑劣的地痞流氓 ( rogue law )，可以使任何虛弱之商標搖身一變成為反競爭利器 ( an anti-competition weapon )<sup>539</sup>，或者是所謂經濟上的非理性武器 ( economically irrational weapon )<sup>540</sup>。前述之 TCPIP 判決就淡化保護資格設立先天識別性限制，其中一項原因在於將導致後進入市場之競爭者

<sup>534</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1)(A) (1995).

<sup>535</sup> *Times Mirror Magazines, Inc.*, 212 F. 3d at 176.

<sup>536</sup> *Id.* at 171 (citing THOMAS J. MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:108 (4th ed. 1999)).

<sup>537</sup> *Id.* at 172-73 (citing I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27, 46 & 49 (1st Cir. 1998)).

<sup>538</sup> *Id.* at 173.

<sup>539</sup> *Id.* at 170 (citing THOMAS J. MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:108 (4th ed. 1999)).

<sup>540</sup> THOMAS J. MCCARTHY, 4 MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 24:108 (4th ed. 1996).

無法選用適當的辭彙描述其商品、服務<sup>541</sup>，而遭到排除<sup>542</sup>。關於淡化保護之限制競爭效果，Klieger 教授曾特地為文詳加闡述<sup>543</sup>。

藍亨法向來在歷史上嘗試著要平衡兩相競逐之目標：保護消費者，或是保護商標權人就商標所進行之投資；但是 FTDA 擺脫了傳統商標侵害為此雙重之私人以及公共政策目的蠟燭兩頭燒之命運，只一心一意照耀商標權人。謝希特以降，商標淡化之擁護者即反對商標權利被所謂混淆誤認此種模糊不清的消費者心理狀態（state of mind）所操控，為了在最大程度上實現商標廣告價值以及高舉商標權人為發展商標所為之投資，商標保護應當是絕對的（absolute），即求諸於商標本身勸服消費者以銷售商品的能力（persuasive ability to sell products）<sup>544</sup>，商業魅力（"commercial magnetism"）<sup>545</sup>以及廣告效果（advertising power）<sup>546</sup>而加以保護。Klieger 教授反對此種論點，認為由市場效率（market efficiency）以及消費者福利（consumer welfare）之觀點，商標救濟中之消費者保護模式不但是商標保護之傳統基礎，同時也應該是唯一之合理基礎<sup>547</sup>。

傳統商標侵害案件之情節是後使用者為尋求違反公平競爭之利益，藉由使用近似之商標（similar mark），從先使用者手中奪取生意（diverting business）—即

<sup>541</sup> TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88, 95 (2d Cir. 2001).

<sup>542</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 216.

<sup>543</sup> Klieger, *supra* note 54, at 851-63.

<sup>544</sup> Magliocca, *supra* note 11, at 959.

<sup>545</sup> Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 *YALE L.J.* 1165, 1187 (1948).

<sup>546</sup> *I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co.*, 163 F.3d 27, 36 (1st Cir. 1998).

<sup>547</sup> Klieger, *supra* note 54, at 851-52.

使不直接截取生意，仍然誤導大眾並且綁架了先使用者之名聲 ( reputation )：當消費者對於近似商標所附著之商品服務失去信心後，先使用者之商標不免一併失去價值<sup>548</sup>。但若後使用者使用近似商標卻不引起任何消費者混淆時，商標法是否應該禁止此等不構成傳統商標侵害之使用行為？Klieger 教授認為，為平衡自由競爭與公平競爭間之利益，有必要了解商標在競爭性市場經濟 ( the competitive market economy ) 中平行之雙重作用：一方面商標區別產品、協助消費者依照所得到的資訊作出選擇；一方面商標助長產品分殊化、差異化 ( differentiation )，亦豎立了市場進入障礙<sup>549</sup>。

隨著工業革命，大宗生產與低廉、有效率之大量運輸方式使得消費者不再面對面與本地少數製造者、工匠、基爾特交易，選擇也不復侷限於種類單純、常常為消費者所熟悉的產品。工業革命後通訊、運輸科技日新月異的持續躍進，使得社會日益郊區化 ( urbanization ) 與匿名化 ( anonymization )，加深生產者與消費者兩不相見的局面，而大宗商品浪潮席捲下，工業時代零售商開始在市場交易中擔任起媒介搓和之中間人 ( middlemen ) 角色，商標因而成為跨越兩者間鴻溝的鵲橋<sup>550</sup>。消費者與產品製造者不約而同，必須仰賴商標作為傳達與區辨交易相關之重要資訊的方式。就廠商、企業而言，其環繞著商標開展出各式各樣之行銷手段：無論廠商以各種溝通媒介如何自由在地飛翔，最終必須要繫攬在真實具象上，而商標就是諸般無垠想像收束歸結的土壤。對於消費者而言，這些沈默的業務員 ( silent salesman )，不斷發出企業的訊息封包 ( packets of information )<sup>551</sup>，越過批發、零售業者的肩膀和它們的櫃台，直朝向消費者而來<sup>552</sup>。

消費者與商品之遠離以及資訊洪流浸潤的結果，消費者漸漸不再察覺特定商品之真實來源 ( 例如實際負責生產之工廠所在地 )，商標成為匿名之來源與品質指示 ( anonymous source and quality indicators ) 驅動著競爭性市場經濟<sup>553</sup>：商標表彰商品

<sup>548</sup> Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc., 772 F.2d 1423, 1430 (7th Cir. 1985), *cert. denied*, 475 U.S. 1147 (1986).

<sup>549</sup> Klieger, *supra* note 54, at 8 53.

<sup>550</sup> Patricia Kimball Fletcher, *Comment, Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System*, 36 U. MIAMI L. REV. 297, 302-03 (1982).

<sup>551</sup> Stephen L. Carter, *The Trouble with Trademark*, 99 YALE L.J. 759, 759 (1990).

<sup>552</sup> See Schechter, *supra* note 2, at 818.

<sup>553</sup> Klieger, *supra* note 54, at 854.

服務來源並且以較低成本傳達其他有價值之資訊<sup>554</sup>，幫助消費者選擇商品，消費者因此有能力中相對容易地區辨相互競爭之眾多產品中，哪些產品符合需求而哪些產品差強人意<sup>555</sup>。因此，與沒有商標之世界相比，反襯出商標不僅向消費者指出商品性質，同時透過競爭，亦提高了商品之品質<sup>556</sup>。如果消費者無法快速、容易的辨認區別產品，那麼生產者缺乏維持品質之誘因 ( incentive )<sup>557</sup>：消費者無法分辨產品差異之所由出，因此沒有辦法拒絕購買特定生產者之產品來反制<sup>558</sup>，此時生產者反而有生產儘可能低品質商品之誘因<sup>559</sup>。搜尋成本愈低，則市場愈發具有競爭性<sup>560</sup>，而商標節省且持續不斷的壓低消費者搜尋成本，促進效率市場之運行 ( efficient market functioning )<sup>561</sup>。

以 Posner、Landes 為代表的芝加哥法與經濟學派，即認為商標法如同普通侵權行為法，最好植基於法律的目的在於提昇經濟效率之假設上來進行解釋<sup>562</sup>，而美國商標法長期發展之下，已經演化為一套被設計來協近商標功能之運作的效率系統<sup>563</sup>。該學派主張，商標擔負兩項促進效率之功能 ( two efficiency-enhancing functions )：一方面商標減輕了消費者之搜尋成本 ( search cost )，讓市場中之商品或服務更易於辨識；另一方面，商標鼓勵生產者投資在品質上 ( investment in quality )，確保能夠獲取該投資造就的商譽上報酬 ( reputation-related rewards )<sup>564</sup>。商標法的近代思潮，因此在很大面向上，受到將商標法視為促進資訊效率 ( information efficiencies ) 之系統的經濟分析 ( economic analysis ) 所引導，主張商標制度之最終目的在於消費者搜尋成本的極小化 ( minimization of consumer search costs )。

<sup>554</sup> *Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc.*, 772 F.2d 1423, 1429 (7th Cir. 1985), *cert. denied*, 475 U.S. 1147 (1986).

<sup>555</sup> Klieger, *supra* note 54, at 854 (citing Lisa H. Johnston, *Drifting Toward Trademark Rights in Gross*, 85 TRADEMARK REP. 19, 21 (1995); Sidney A. Diamond, *The Public Interest and the Trademark System*, 62 J. PAT. OFF. SOC'Y 528, 529 (1980)).

<sup>556</sup> *Id.* at 855.

<sup>557</sup> *Id.*

<sup>558</sup> *Id.*

<sup>559</sup> *Id.*

<sup>560</sup> *Scandia Down Corp.*, 772 F.2d at 1429.

<sup>561</sup> Klieger, *supra* note 54, at 854.

<sup>562</sup> William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265, 265-66 (1987).

<sup>563</sup> *Id.* at 266.

<sup>564</sup> Beebe, *supra* note 5, at 623.

商標透過保全高品質商品的良好名聲所帶給生產者之實惠，鼓勵維持品質高度。如果企業可以欺罔之方式挪用他人商標，情況將會如同沒有商標的世界：缺乏商標法保護大眾免於欺罔，消費者搜尋成本將巨幅攀升，生產優良產品之誘因消失殆盡，競爭市場亦停止運作<sup>565</sup>。商標確實是競爭之精髓，並且是容許企業更有效地與其他企業競爭之充分 (congruous) 甚至於必要條件<sup>566</sup>：藉由讓消費者得以區分彼此，而能夠在競爭物件 (competing articles) 之間作出選擇<sup>567</sup>。

但正是使得商標對於自由競爭係屬不可或缺之同樣特性，灌溉了商標反過頭來堵塞競爭的力量：商標搖身一變成為市場先進入者凌駕後進入者 (new entrants) 的系統性優勢 (systematic advantage) <sup>568</sup>。消費者仰賴商標表彰商品服務來源，經過長年的密集廣告技術以及反覆慣行實踐後，就某些商標形成不可凌越 (insuperable) <sup>569</sup> 的品牌忠誠 (brand loyalty)，後進入市場者即使帶來新穎或甚至更好的商品亦難以打破消費者的忠誠度 (consumer allegiance) <sup>570</sup>。

Klieger 教授認為問題出在商標鵲橋是通行所有廣告形式之管路 (vessel)，但這些廣告形式呈現出二種不同性質：資訊性 (informational) 以及勸服性 (persuasive) <sup>571</sup>，而後者所導致之產品分殊化 (product differentiation) 不但會產生

---

<sup>565</sup> Klieger, *supra* note 54, at 854.

<sup>566</sup> *Id.* at 855 (citing EDWARD HASTINGS CHAMBERLIN, *THE THEORY OF MONOPOLISTIC COMPETITION: A RE-ORIENTATION OF THE THEORY OF VALUE* 60 (7th ed. 1958)).

<sup>567</sup> S. REP. NO. 79-1333 (1946), *reprinted in* 1946 U.S.C.C.A.N. 1274, 1275.

<sup>568</sup> Klieger, *supra* note 54, at 856.

<sup>569</sup> *Id.* (citing A.G. Papandreou, *The Economic Effect of Trademarks*, 44 CAL. L. REV. 503, 508-09 (1956)).

<sup>570</sup> *Id.*

<sup>571</sup> *Id.*

經濟上無效率，並且將創造進入障礙：競爭價格高於均衡點，但此脫離無法吸引其他競爭者加入市場。產品分殊化，在市場上存在區辨商品服務之重大基礎時，能夠讓某一企業之產品相對於其他產品收取溢價（premium）<sup>572</sup>，提供競爭誘因。資訊性廣告傳達的是商品有形（tangible）、內在（intrinsic）之性質，如性能、技術規格、造型、顏色、產地、價格等等。這些關於某特定產品特徵之物理性要素以及該產品效益之功能性特徵所形成之分殊化，能夠幫助知情的消費者作出選擇，理性地支付溢價，而使價格機制有效率地配置資源。

但目前絕大多數之廣告形式為勸服性，勸服性商標轉化消費者之使用經驗，建立溫暖、令人愉悅之無形聯繫（intangible associations）<sup>573</sup>，用意在於創造無形、外在（extrinsic）之抽象品牌人格（brand personality, brand persona）<sup>574</sup>。此等訴諸消費者情感、非理性面向之廣告是一種遙遙操弄標誌的黑魔法（a black art）<sup>575</sup>，同時也純粹是溝通之結果（purely the result of communications）<sup>576</sup>，讓物理上、功能上幾乎無從分辨（virtually indistinguishable）<sup>577</sup>之產品，藉由不同品牌標誌之訊息（message）獲得附加價值，以增強消費者之品牌偏好（consumer preferences），達成產品分殊化以收取溢價之目的。但是此等藉由品牌形象而產生之產品分殊化，卻引狼入室：此等不理性要素（irrational element）得以潛入消費者決策中，妨害價格機制之運作，令其無法有效率地分配可用資源<sup>578</sup>；甚至有學者形容為「經濟上的枉費以及消費者選擇之扭曲（the economic waste and distortion of consumer choice）」<sup>579</sup>。在此情形下，廠商即使拉抬價格，但其強大優勢帶給潛在競爭者之不利，仍然使得進入該市場無利可圖，廠商因而免於價格與品質之競爭壓力<sup>580</sup>。最終，如同專利、著作權或營業祕密一般<sup>581</sup>，廠商坐擁獨占性定價（monopolistic pricing）；消費者則因為市場進入障礙付出更多，但選擇性和產品多樣性卻更少<sup>582</sup>。

<sup>572</sup> *Id.* at 858.

<sup>573</sup> *Id.* at 858.

<sup>574</sup> Klieger, *supra* note 54, at 857.

<sup>575</sup> Brown, Jr., *supra* note 336, at 1165-66 (“a black art... depends on the remote manipulation of symbols”).

<sup>576</sup> Klieger, *supra* note 54, at 857.

<sup>577</sup> *Id.*

<sup>578</sup> *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 567 (9th Cir. 1968).

<sup>579</sup> Brown, Jr., *supra* note 336, at 1190.

<sup>580</sup> *Id.*

<sup>581</sup> Brown, Jr., *supra* note 336, at 1177.

<sup>582</sup> Klieger, *supra* note 54, at 860 (citing Charles E. Mueller, *Source of Monopoly Power: A Phenomenon Called “Product Differentiation,”* 18 AM U. L. REV. 1, 38 (1968)).

傳統商標侵害之保護模式試著取乎中道，平衡商標在競爭性市場中所具有之提倡競爭（pro-competitive）以及反競爭（anti-competitive）雙重效果<sup>583</sup>：混淆誤認之虞測試（the likelihood of confusion test）允許勸服性廣告通過商標渠道，但不單獨挑出來給予特別保護<sup>584</sup>。層層疊（multiplicity）的傳統商標侵害，為了防止消費者混淆誤認而保護商標表彰商品服務來源及品質之代表功能（representation function）外，同時多多少少，不免會順帶保護一些商標之勸服功能（persuasive function）<sup>585</sup>及品牌人格（brand persona），企業因而放心投入大量時間、金錢加以發展，例如 COCA-COL<sup>586</sup>。有學者認為，此附帶保護現象之癥結在於商標本質上具有多重性格（manifold nature）：商標上述兩種功能，實際上一齊蘊含了五種訊息：(1)商品來源、(2)來源之聲譽、(3)商品本身的滿意度、(4)勸服性廣告價值、(5)內在標誌（或符號）價值（intrinsic symbol value）<sup>587</sup>；以 Brown 的看法，前三者應當受保護，後兩者則否<sup>588</sup>。

但理論上黑與白的涇渭分明，無法讓現實世界擺脫灰濛濛的景象：商標通常是所有訊息的帶原者，因此避免來源、商品、聲譽混淆之商標獨占性使用，不免肩負其他訊息同行<sup>589</sup>。雖然附帶保護是傳統商標侵害情非得已的生存之道，不可與淡化特別保護之趨炎附勢比肩而論，但是因為消費者混淆誤認保護不可避免地一舉囊括商標某些勸服性功能，並且沒有任何可行的辦法能夠移除勸服功能之附帶保護，而不造成更大的自由競爭限制<sup>590</sup>，所以討論是否保護勸服性功能似乎愈來愈缺乏意義<sup>591</sup>。

淡化法堂而皇之地重新設定了商標勸服性功能之保護軌道，從而傾覆了歷來商標法維持的，自由競爭與公平競爭間的平衡，附帶保護（incidental protection）

---

<sup>583</sup> *Id.* at 861.

<sup>584</sup> *Id.*

<sup>585</sup> *Id.*；或有學者稱為資訊功能（informative function）與勸服功能（persuasive function），請參見：

Brown, Jr., *supra* note 336, at 1185-91。

<sup>586</sup> Klieger, *supra* note 42, at 861.

<sup>587</sup> Brown, Jr., *supra* note 336, at 1185-91.

<sup>588</sup> 請參見第五章 5.1.1.1 之討論。

<sup>589</sup> Brown, Jr., *supra* note 336, at 1186.

<sup>590</sup> Klieger, *supra* note 54, at 862.

<sup>591</sup> *Id.* at 863.

變成了特地保護 ( special protection )<sup>592</sup>：淡化專注在商標之勸服性價值，卻未必能夠保護其表彰產品、品質訊息之功能。Klieger 認為，淡化一心只想給予具現在特定產品服務上之無形、外在聯繫更寬廣的保護，已經引起了兩種問題：過度投資 ( over-investment ) 以及在相關或不相關產品市場中豎立競爭障礙<sup>593</sup>。

如同 TDRA 立法資料，淡化所引起之最終損害在於後使用商標減弱了大眾對於著名商標意指某些獨特 ( unique )、單一 ( singular )、特定 ( particular ) 者之認知<sup>594</sup>。Klieger 認為如此一來會鼓勵企業將資源投注在無益於產品真實價值、並且嘲弄經濟效率之無形聯繫，導致許多原本能夠貢獻於商品服務之生產、配銷的資源，在以勸服為導向之銷售活動中分神<sup>595</sup>。同時，Klieger 認為淡化保護鞏固了相關或不相關競爭市場中之競爭障礙：其他市場之新進入者，面對產品分殊化所造成的巨大障礙，或許會傾向於使用已經帶有無形聯繫之商標，藉由其品牌形象在新進入者本身之市場中獲得優勢；淡化保護即使在沒有消費者混淆誤認之場合，亦禁止此等商標之後使用方式<sup>596</sup>。總此，Klieger 認為淡化保護將瓦解自由競爭帶來的社會利益，「使得不公平競爭實際上變成『擅闖獨占禁地』<sup>597</sup>」。

### 2.3.2.2 淡化保護獨占商標救濟

其次，Barry 法官認為淡化應當要小心謹慎的適用在同時具有真正識別性以及著名性，因而可能受到淡化不利之影響的商標。為保護此等商標，並且確保淡化不會取代植基於混淆誤認之虞的傳統商標侵害救濟，參議院司法委員會 ( Senate Judiciary Committee ) 調整立法，將大量重心擺在法院必須考量哪些因素以決定商標具有充分之聲譽與識別性，而應該受到聯邦淡化保護<sup>598</sup>。簡言之，( 包括 FTDA 之前身 TLRA 的 ) 立法歷程充分支持下列觀點：FTDA 之保護範圍應該限縮在狹窄之範疇內，以確保淡化不會，藉由允許商標權人迂迴躲避其懷疑或的確無法勝訴

<sup>592</sup> *Id.*

<sup>593</sup> *Id.* at 862.

<sup>594</sup> H.R. REP. No. 109-23, at 4 (2005).

<sup>595</sup> Klieger, *supra* note 54, at 862.

<sup>596</sup> *Id.* at 863.

<sup>597</sup> *Standard Brands v. Smidler*, 151 F.2d 34, 40 (C.C.A. 2d 1945)(Frank, J., concurring).

<sup>598</sup> *Times Mirror Magazines, Inc.*, 212 F. 3d at 171 (citing S. REP No. 100-515, *reprinted in* 1988 U.S.C.C.A.N. 5577, 5604).

之混淆誤認分析，而吞噬商標侵害保護<sup>599</sup>。例如第九巡迴法院即在 Avery Dennison Corp. v. Sumpton<sup>600</sup>案中，即強調著名性要件（fame requirement）係在重整平衡（reinstating the balance）：避免以可能不構成侵害之案件為代價，過度保護商標<sup>601</sup>。

Avery Dennison Corp. v. Sumpton 案中，AVERY 以及 DENNISON 之商標權人提起訴訟控告網際網路電子郵件供應商註冊 AVERY.NET、DENNISON.NET 為其網域名稱並將之授權客戶作為電子郵件地址，構成了聯邦及州之商標侵害、商標淡化法、不公平競爭等訴因。巡迴法院則認為原告商標未達著名之程度，並且被告未將該商標為商業上使用，因此駁回上訴。另外就網域搶註（cybersquatting）、污損存在與否，以及訴訟費用兩項事實問題，發回地方法院重新審酌。法院認為，淡化保護之所以必須嚴格對待著名與否之判斷，原因在於傳統消費者混淆誤認基準小心翼翼地打造了（carefully-crafted）保護商標與容許非侵害性使用兩者間之平衡：愈不著名之商標，消費者愈難就來源發生混淆誤認。而淡化保護擺脫了混淆誤認限制，判斷上歸類為不相關之要素，因此若淡化保護不抓緊著名性要件嚴加管制，純然要求先天或後天識別性，將傾覆以往之平衡，以禁止潛在非侵害性使用為代價，過度保護商標<sup>602</sup>。因此，著名性要件重申淡化僅保護具有強大消費者聯繫（consumer association），以致於非競爭性商品得以保持其價值之少數商標：此等淡化保護適格上之限制，將重建平衡，使其對其他使用之不適當（undue）影響降到最低。

學者 Klieger 則表示相似見解，認為淡化保護並未賦予著名商標任何有別於商標侵害保護既予者外之實質上權利（substantive rights），只不過讓著名商標權人免於混淆誤認知舉證責任耳<sup>603</sup>。其他學者亦表示過相類似之看法，認為相較於受消費者混淆誤認拘束之商標侵害保護，淡化呈現出絕對性<sup>604</sup>。既然除著名外毋需其他要件，則藍亨法引進淡化之結果，混淆誤認保護變得黯淡無光<sup>605</sup>，商標法將脫離不公平競爭法領域：商標權利被塑造成如同著作、專利般之獨立財產權（property right in

<sup>599</sup> *Id.* at 171.

<sup>600</sup> Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999).

<sup>601</sup> *Id.* at 875.

<sup>602</sup> *Id.*

<sup>603</sup> Klieger, *supra* note 54, at 846-47.

<sup>604</sup> Beebe, *supra* note 5, at 694.

<sup>605</sup> Klieger, *supra* note 54, at 847.

gross)。縱然法院嚴格適用淡化可能減緩其危險，但著名要素具有極端延展性而無從勾稽，淡化取代消費者保護成為美國商標法之定義上特徵恐怕是遲早的問題。故除非法院能夠嚴格遵守聯邦淡化條款中模糊之訓令，否則聯邦淡化保護既無實質內涵又去除商標侵害保護之菁華而存其糟粕 (evisceration)<sup>606</sup>，最終不免導致獨立商標權君臨天下 (a broad regime of trademark rights in gross)<sup>607</sup>。

上述實務、學說關於淡化會吞噬傳統商標侵害保護之疑慮，除了著名性要件上之放寬外，背後最在意的理由或許是認為淡化理論所欲防免之最終損害難以釐清或是與混淆誤認保護模式產生重疊。造成此種混亂現象之原因一來在於謝希特對於淡化理論所保護之客體究竟係獨特性或銷售力，本身即存在懸而未決 (indecisiveness) 之情形；二來，後續司法實踐中未依循謝希特原始淡化理論的結果，更增添問題之開放性。如同前面所提到的，謝希特在其鼓吹淡化理論之文章中，就淡化所要保護之商標內涵，充分呈現一詞多義 (polysemy)，包括獨特性 (uniqueness)<sup>608</sup>、單一性 (singularity)<sup>609</sup>、個體性 (individuality)<sup>610</sup>、身分 (identity)<sup>611</sup>、獨特吸引力 (arresting uniqueness)<sup>612</sup>等語。除了強調著名商標卓然不同 (unique and different)<sup>613</sup>此種獨特性本身 (uniqueness per se) 之保護外，謝希特認為上述內涵之所以值得保護之理由在於它們最終構成之有形的銷售力 (selling power) 是現代商標之價值<sup>614</sup>。此種尾大不掉的定義，妨害謝希特商標保護模式革命的全面勝利，他並未走完這最後一哩：擺脫商標獨特性所指涉之物—產品。謝希特心心念念要保護的是那些「自始即在消費者心目中與特定產品 (particular product) 聯繫起來之商標」<sup>615</sup>，而非具有產品多樣性者，這些商標「在大眾意識裡創造了該特定產品之優異性的印象或記號」<sup>616</sup>，因此必須要防止這些商標與向來附著之特定產品脫繫 (disassociation)<sup>617</sup>。換言之，謝希特並沒有下定決心將獨特性“

<sup>606</sup> *Id.* at 831.

<sup>607</sup> *Id.* at 851.

<sup>608</sup> Schechter, *supra* note 2, at 822.

<sup>609</sup> *Id.* at 831.

<sup>610</sup> *Id.* at 822.

<sup>611</sup> *Id.* at 827.

<sup>612</sup> *Id.* at 830.

<sup>613</sup> *Id.* at 831.

<sup>614</sup> *Id.*

<sup>615</sup> *Id.* at 829.

<sup>616</sup> *Id.*

<sup>617</sup> *Id.* at 825.

進行到底“，貫徹為一絕對性概念 ( absolute concept )<sup>618</sup>，而讓人難以捉摸淡化理論所欲防免之損害。謝希特淡化理論糾結的毛線團一路滾動，纏繞著 FTDA、絆倒了無數法院和學者，即使他們宣稱要拒絕「謝希特激進的淡化倡議 ( radical proposal )」<sup>619</sup>。是以，即使司法實務上盡力嘗試著要具體定義反淡化所欲防免之損害以及適格之商標類型，淡化理論仍任意侵襲著商標侵害之消費者保護模式。

在司法實踐上對於淡化理論與商標功能擾攘的漣漪，同心圓式擴散的結果，對淡化產生了交錯的限縮作用：底下澱積著自始不同的礦脈，而以淡化證明標準究應採取淡化之虞抑或實際淡化為露頭。學者在美國最高法院尚未作出 *Victoria's Secret* 判決前，即草繪 FTDA 淡化損害究何所指之未定可能帶來的問題<sup>620</sup>：若純粹依照法條文字，則 FTDA 創設的真正損害要件，對任何聯邦淡化訴訟係難以逾越之障礙 ( impenetrable barrier )，因為淡化理論前提假設畢竟是「沒有任何單一之後使用能夠十足的侵蝕著名商標知識別性與銷售力，而被客觀地加以辨識或衡量」—除非，將淡化單純等同於商標獨特性之喪失<sup>621</sup>。在此種情況下，任何後使用無論是否動搖前使用之著名商標的銷售力，都必然地減少了著名商標之獨特性：其在公眾認知 ( public perception ) 中表現出之獨特、單一和特殊<sup>622</sup>，因此任何後使用均等同於 FTDA 下之真正損害，法院僅需在認定先使用商標為著名後判斷消費者是否會就消使用商標與後使用商標間產生心理上連結 ( mental connection ) 即可<sup>623</sup>。學者認為，實際上為了避免淡化之窒礙難行，而國會立法要求真正損害，不過揭示出淡化與非法挪用兩項法律原則，即使不是立法目的上 ( in aim )，在實行結果上 ( in result ) 跡近無從分辨 ( virtually indistinguishable )<sup>624</sup>。

上述看法在其後不久的審判實務上得到印證：贊成保護商標廣告價值、商業價值和氛圍 ( aura )<sup>625</sup>等之獨特性者，認為證明上應該採取淡化之虞為基準，以一組情況證據來加以推定；相反的，贊成淡化具體落實到銷售力之保護者，則屢屢藉由嚴格的 FTDA 文意解釋來突破重圍，為實際淡化基準尋找另一個新天地。前者

<sup>618</sup> Beebe, *supra* note 309, at 1146.

<sup>619</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 454.

<sup>620</sup> Klieger, *supra* note 54, at 840-41.

<sup>621</sup> *Id.* at 840.

<sup>622</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995).

<sup>623</sup> Klieger, *supra* note 54, at 841.

<sup>624</sup> *Id.* at 840.

<sup>625</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995).

如前述第二巡迴法院之 Nabisco 案<sup>626</sup>，後者則以 Ringling Bros 判決<sup>627</sup>及最高法院 Victoria's Secret 案<sup>628</sup>為主要看法。與此交錯的是，主張保護獨特性者，在淡化保護適格之商標類型上採取嚴格見解：必須要具有先天識別性始可，並且針對具有後天識別性之著名商標設下功能性限制，以節制採取獨特性保護之廣泛效力，Nabisco 案<sup>629</sup>即為一完整之範例。

在此，我們可以用 FTDA 以及 TDRA 二聯邦淡化理論立法之條文，對本節稍作點評。首先，FTDA 禁止「商標識別性質之淡化 ( dilution of the distinctive quality of the mark )<sup>630</sup>」，而所謂淡化乃是「著名商標表彰以及區別商品或服務之能力的削弱 ( the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services )<sup>631</sup>」。兩者合併閱讀，若可認為所謂商標之「識別性質」即指其「表彰以及區別商品或服務之能力」，則等同於全方位包攬商標功能之正常運行，淡化之吞沒消費者模式之商標侵害保護，實屬自然。而 TDRA 對於模糊淡化類型中何謂「損害著名商標識別性 ( "impairs the distinctiveness of the famous mark" )<sup>632</sup>」，識別性一詞更無定義。究竟係採第四巡迴法院銷售力之認定<sup>633</sup>、或第二巡迴法院所謂商標識別性乃淡化條款所保護之品質<sup>634</sup>，必須防範於未然地以情況因素加以推斷、抑或美國最高法院於 Moseley 判決中用詞明確但內涵模糊的真正損害 ( actual harm )<sup>635</sup>？誠然法條明文採用“淡化之虞 ( likelihood of dilution )<sup>636</sup>”，解釋上似乎已無實際損害相關概念之認定餘地，但立法過程以及嚴格文意中之餘燼依然隱伏未熄，供有心人再度挑起火花：(1)模糊淡化定義中之「識別性」一詞，INTA 原本有意進一步具體化為市場識別性 ( marketplace distinctiveness )<sup>637</sup>，但受到 AIPLA 反對

<sup>626</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d 208.

<sup>627</sup> *Ringling Bros.*, 170 F.3d 449.

<sup>628</sup> *Moseley*, 537 U.S. 418.

<sup>629</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d 208.

<sup>630</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (1996).

<sup>631</sup> 15 U.S.C.A. §1127 (1996).

<sup>632</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B).

<sup>633</sup> *Ringling Bros.*, 170 F.3d at 458.

<sup>634</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217.

<sup>635</sup> *Moseley*, 537 U.S. at 432.

<sup>636</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1).

<sup>637</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 18 (2005), available at [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924\\_0f.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924_0f.htm) (last visited Apr. 26, 2008).

而作罷。TDRA 最終雖然保留識別性一詞，卻也“復古地”重申淡化發生時，會造成著名商標在公眾認知中表現出之獨特、單一或特殊（something unique, singular, or particular）有所減弱<sup>638</sup>；(2) 模糊淡化定義中「聯繫」與「損害識別性」若非處於同義詞立場觀之，則未必不能有實際損害之空間。有學者便嘗試將模糊淡化各項要件繫纜於市場現實<sup>639</sup>，昭示其他有志者在 TDRA 下排斥獨特性之可能途徑。

## 2.4 小結

淡化原理的失能，或許主要來自於謝希特的天縱英才。處於商標品牌演化的最前端，謝希特發明了全新的淡化概念，既無從（或毋需）衡量，也於傳統理論上無所繫纜處（doctrinal moorings）<sup>640</sup>。當半個多世紀後，法院試著要在益加錯綜複雜的商業活動中為謝希特淡化理論發聲時，不免顯得七嘴八舌。即使聯邦商標法將淡化爭正式立法，也不過將各州州法七拼八湊的淡化保護百衲被（a patch-guilt system of protection）<sup>641</sup>，重行鞏固成格式黑白分明的西洋棋盤式法學體系（checkerboard jurisprudence）<sup>642</sup>。

<sup>638</sup> Compare H.R. REP. 109-23, at 4 (2005), as reprinted in 2006 U.S.C.C.A.N. 1091, 1092, with H.R. REP. No. 104-374, at 3 (1995).

<sup>639</sup> 請參見第三章 3.3.1 之討論。

<sup>640</sup> Jerre B. Swann and Theodore H. Davis, Jr., *Dilution, An Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm*, 84 TRADEMARK REP. 267, n111 (1994).

<sup>641</sup> H.R. REP. No. 104-374, at 3 (1995).

<sup>642</sup> Swann, *supra* note 430 (citing Milton W. Handler, *Are the State Antidilution Laws Compatible With the National Protection of Trademarks?*, 75 TRADEMARK REP. 269, 286 (1985)).



### 三、 商標淡化理論再脈絡化

#### 3.1 商標侵害保護之復甦

#### 3.2 著名商標需要淡化保護嗎？—淡化的實證研究

#### 3.3 TDRA 是否能釐清 FTDA 之爭議？

##### 3.3.1 以聯繫為核心之模糊淡化與污損淡化

##### 3.3.1.1 由「聯繫」( association ) 所引導之新模糊淡化

##### 3.3.1.2 污損與淡化

##### 3.3.1.3 著名性 ( famousness ) 新基準

#### 3.4 立法遲滯 ( obsolescence ) 、過溢 ( over-shooting ) 與逆遲滯 ( reverse obsolescence )

#### 3.5 小結

第二章之中，各巡迴法院對於 FTDA 法條應如何解釋、適用之紛爭，漸次擴展為政策效果之爭執。並且淡化必須面對侵害保護模式逐漸意識到商業現實而復甦後所帶來衝擊，以及反對者開始以認知科學挑戰淡化理論就消費者心理狀態之假設。本文第三章首先以商標侵害保護模式的急起直追起頭，其次以簡單之實證研究，探討著名商標之獨特性是否如淡化理論所言受到削弱？接著提出 Barton Beebe 教授對於新淡化法案 TDRA 之解讀，一方面探尋 TDRA 延續前述法制爭議之呼應可能性，二方面說明 TDRA 難以肩負在傳承上向來伴隨著失敗之任務：為淡化理論帶來明晰性 ( clarity ) 與一致性 ( uniformity )。最後本章綜合 Robert N. Klieger 及 Gerard N. Magliocca 兩位教授之看法，重新將淡化理論貼合歷史發展脈絡，認為淡化理論自始即在救濟商標侵害保護之立法遲滯，兩者實際上為單一而不可分割—淡化理論之唯一理性基礎或許在於了解此項限制。

### 3.1 商標侵害保護之復甦

學者 Barton Beebe 教授於 2006 年撰文「A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law」<sup>643</sup>，挑戰 TDRA 修法後普遍引起之觀點：新法受到著名商標權人以及商標利益團體之遊說，意圖要實現謝希特所提倡之高度保護模式<sup>644</sup>。Beebe 教授為文主張，新法並非有意使謝希特激進之原始淡化理論復活，因為 TDRA 之立法過程中，已經拒絕基於謝希特所謂獨特性而給予淡化保護之提案<sup>645</sup>，只要法院與學者小心避開渾沌不清的「淡化」一詞，就可以發現 TDRA 所提供的是兩種非常具體的淡化類型：模糊淡化以及污損淡化，並且與謝希特之理論無關<sup>646</sup>。該文中另外提到淡化保護對於著名商標帶來的兩項諷刺（ironies）：此等淡化保護適格之商標，一來實際上常受到混淆誤認原則相同範圍之保護，並且，因其本質上具有之壓倒性聲譽（overriding fame），而對模糊淡化免疫<sup>647</sup>。本節以下先就第一項諷刺處進行討論。



<sup>643</sup> Barton Beebe, *A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1143 (2006).

<sup>644</sup> 請參見本章 3.3 之討論。

<sup>645</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 12-13 (2005) (statement of Anne Gundelfinger, President, International Trademark Association).

<sup>646</sup> 有關此二種行為態樣，如何透過詮釋加以適用，請參見本章 3.3.1.1 以及 3.3.1.2 之討論。

<sup>647</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1161-65.

Beebe 教授在另外一篇文章中提到，商標侵權之保護範圍已經水平地沿著產品軸大肆擴張，不必然需要淡化理論來保護商標之獨特性以及商品服務之一體感 ( product identification )<sup>648</sup>：現代品牌行銷活動經常使品牌遠離家園，進入新的、前所未見的產品領域，以致於消費者在此等環境下可能期待這些產品與其他帶有相同商標之產品來自於相同來源<sup>649</sup>；在現行法制下無論所附著之商品服務為何，未經授權而使用 COKE、MICROSOFT、KODAK<sup>650</sup>或 NIKE、INTEL<sup>651</sup>等商標，很可能會被認為混淆消費者對於商品服務來源之認知。因為商標侵權保護之範圍隨著品牌強度而擴張，著名商標可能享有跨產品類別之寬廣保護，這些淡化保護適格的商標反而可能認為模糊淡化是多餘、過剩、不必要的<sup>652</sup>；此項觀點已經受到不少學者贊同。

例如 Jerre B. Swann, Sr 提到，法律與商業界之巨幅改變已經大致排除了，謝希特當初所擔憂的、著名商標易受損傷的體質 ( vulnerability )<sup>653</sup>，或者這些憂慮已經由較為傳統之概念得到實質上之解決，因此謝氏害怕在非競爭性商品服務上使用著名商標而減弱其銷售力之顧慮，現今看來竟顯得有些陳舊過時 ( anachronistic )，甚至是空洞無義的 ( inane )<sup>654</sup>。Swann 在該文中提出了五項觀察點：(1)市場聚合 ( market conglomeration )、(2)強度 ( "strength" ) 要素、(3)品質管控 ( quality control )、(4)創造混淆 ( creation of confusion )、(5)非法挪用 ( misappropriation ) 的再次浮現，描繪出傳統消費者混淆誤認保護模式蔓延於整個商標領域的景象。

首先，品牌延伸、共同品牌、加盟、授權等等現象剝除了產品類型，品牌成為匿名抽象之個體，其反應的是有助於提升商品價值之形象、故事而非來源組織。消費者即使面對其他商品類型，也常不作二想地認為使用著名商標，代表存在著某種程度之授權、贊助或合作關係，例如 HARLEY-DAVIDSON 太陽眼鏡、CHANEL™腳踏車<sup>655</sup>，也就是說，消費者在著名商標運用於非典型、非競爭商品之

<sup>648</sup> Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 687 (2004).

<sup>649</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1161.

<sup>650</sup> Beebe, *supra* note 6, at 687.

<sup>651</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1162.

<sup>652</sup> *Id.*

<sup>653</sup> Jerre B. Swann, *Dilution Redefined for the Year 2000*, 90 TRADEMARK REP. 823, 823 (2000).

<sup>654</sup> *Id.* at 834-35, 840.

<sup>655</sup> <http://www.chanel.com/fashion/8#8-impressive-details-define-this-unique-couture-bicycle-developed-for-chanel-by-a-high-quality-manufacturer-all-spares-parts-brakes-saddle-speed-shift-system-are-made-by-leading-worldwide-specialists--8,6,2,5> (last visited Aug. 11, 2008).

場合，不會只有一點點混淆（little confusion）<sup>656</sup>。隨之而來的是商標法上對於混淆誤認態樣及類型之擴張。除來源（origin）以外，藍亨法已經將商標侵害擴大到附屬關係（affiliation）、連結（connection）、聯繫（association）、贊助（sponsorship）、同意（approval）<sup>657</sup>。另外，混淆誤認之類型亦獲得擴充，於是有了售後混淆（post-sale confusion）<sup>658</sup>、最初興趣混淆（initial interest confusion）<sup>659</sup>、反向混淆（reverse confusion）<sup>660</sup>、潛意識混淆（subliminal confusion）<sup>661</sup>等新品種，等於是混淆誤認保護覆蓋了消費者與品牌任一時點之接觸：方向從正向到反向，作用由直接到間接，時點從交易時到售前、售後，判斷主體由消費者放大到非消費者。

尤其潛意識混淆，更提供了混淆誤認與淡化橋接的土壤。此種混淆之典型範式（paradigmatic）為(1)新進入者採用之商標近似於先進入之競爭者，(2)因為購買程序或是其他周邊事態，銷售時不太可能發生混淆，但(3)所選擇之商標為新進入者帶來不費吹灰之力的市場接受度或偏好，從而(4)淡化先使用商標之銷售力；簡言之，潛意識混淆處理非法挪用商標廣告價值之問題，有學者認為此概念提供了競爭商品間淡化類型之保護（dilution-type protection from competing goods）<sup>662</sup>。執此，商標保護只關注傳統混淆誤認形式之時光已經一去不復返，任何造成混淆誤認或欺騙之行為，都受到禁止<sup>663</sup>。簡而言之，不會再有 TIFFANY 汽車<sup>664</sup>、LEVI'S 香水<sup>665</sup>，或諷刺性的 PEPSI 機油或 McDONALD 健身中心。

其次，即使不擴充混淆誤認之類型，法院亦嘗試經由傳統分析要素達成目的。謝希特強調必須提高之著名商標保護層級，如今實質上已經被混淆誤認之要素分析所達成，因為著名和獨特性而強大之商標，在消費者心目中易於記憶並且與廣泛

<sup>656</sup> TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc., 244 F.3d 88, 95 (2d Cir. 2001).

<sup>657</sup> 15 U.S.C.A. §1125(a)(1)(A).

<sup>658</sup> Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2d Cir. 1955), *cert. denied*, 350 U.S. 832 (1955).

<sup>659</sup> See generally ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL, AND MARK A. LEMLEY, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE* (3rd ed. 2003).

<sup>660</sup> Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).

<sup>661</sup> Farberware, Inc. v. Mr. Coffee, Inc., 740 F.Supp. 291 (D. Del. 1990).

<sup>662</sup> Swann, *supra* note 11, n80 (citing Steven H. Hartman, *Subliminal Confusion: The Misappropriation of Advertising Value*, 78 TRADEMARK REP. 506, 522 (1988)).

<sup>663</sup> Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566, 568 (2d Cir. 1971).

<sup>664</sup> Tiffany & Co. v. Classic Motor Carriages Inc., 10 U.S.P.Q. 2d. 1835 (TTAB 1989).

<sup>665</sup> In re Arthur Holland, Inc., 192 U.S.P.Q. 494 (TTAB 1976).

之產品服務範圍聯繫在一起，因此該商標投下了巨大陰影，同時蔭蔽競爭者與非競爭者<sup>666</sup>。例如 *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*<sup>667</sup>一案，第二巡迴法院判決原告既認為被告之商標使用構成侵害，卻整整十一年在一旁虎視眈眈，視乎被告是否鵠起而提起訴訟，本身實有不當遲延（*laches*），因此只要被告此等使用仍然遠離原告主要營業活動範圍，法院將不予救濟；本案中即考慮商標侵害保護若遠離商標權人原先適用之商品類型，射程範圍如何之問題<sup>668</sup>。Friendly 法官認為在兩造產品不同之場合，亦可仰賴各項混淆誤認要素來判斷，而首要因素即為原告商標強度<sup>669</sup>，藉由強度要素作為跨類別之通道，將商標侵害保護範圍延伸進入非競爭商品中。

Jerre B. Swann, Sr 提出的後三個觀察點綜合視之，點出當法院考慮到著名商標之信譽（*reputation*）受到非法挪用（*misappropriation*）應如何加以保護時，傾向於贊同商標權人無法管控商品品質係屬商標法所欲防免的一種損害（*injury*），手段上則於個案中創設混淆誤認以達成救濟目的。第三個觀察點是品質管控：商標法同時也在保護商標權人控制其商品品質之同義權利（*synonymous right*）<sup>670</sup>，而不僅



<sup>666</sup> Swann, *supra* note 11, at 836 (citing *Kenner Parker Toys, Inc. v. Rose Art Industries*, 963 F.2d 350, 353, 22 U.S.P.Q. 2d 1453, 1456 (CAFC 1992)).

<sup>667</sup> *Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp.*, 287 F.2d 492 (C.A.2 1961).

<sup>668</sup> *Id.* at 495.

<sup>669</sup> *Id.* (“the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers.”).

<sup>670</sup> Swann, *supra* note 11, at 837 (citing *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200, 205, 203 USPQ 161, 165 (CA 2 1979)).

是防止消費者混淆誤認。法院認為商人在其產品範圍外亦有足夠的經濟利益值得法院介入，因為商標為其信緘（authentic seal），如果任何他人均可使用此商標擁有者與創造者之標誌，則商標權人之聲譽此時不過是一個面具（mask），產品品質再也不受商標權人管控，這便是一種損害<sup>671</sup>。第四，說到信譽（reputation），法院顯然很願意創造出混淆誤認來保護著名商標，無論混淆誤認事實上是否存在，甚或原告本身業已承認沒有消費者混淆誤認、消費者之忿恨不平恰恰反應出混淆不存在，亦在所不惜；這些案件的被告想要混淆的是商標形象（image），而不是法院毫無意外認定的消費者<sup>672</sup>。最後，法院之所以大肆認定混淆誤認存在，背後之目的常係防止被告藉由創造與原告財產新的、甚至有害的聯繫來擴大自己產品之商業價值：第五巡迴法院就分別在 1962 年與 1975 年之判決中藉著被告侵吞行為，而認定存在著混淆誤認之虞<sup>673</sup>。第五巡迴法院認為被告此種行為係厚顏無恥地、廉價地利用原告以廣告上鉅額花費所得之聲譽（goodwill），此種可能帶給他人損害卻麻木不仁的行為道德上實可指摘，論法亦應鳴鼓而攻之<sup>674</sup>。由以上諸般觀察，可以發現，商標混淆誤認保護模式之無所不在，大致上已經能夠應付許多典型商標淡化案件，淡化即使不被取代，至少也因為其他商標侵害類型之同場競逐，而在保護模式政策選擇上，諷刺地，受到沖淡（watered down）<sup>675</sup>，未必就能快婿東床。

### 3.2 著名商標需要淡化保護嗎？—淡化的實證研究

前述 Beebe 教授之文章中，認為第二項諷刺之處在於這些淡化保護適格之著名商標，往往因為其本質上具有壓倒性之聲譽（overriding fame），對模糊淡化免疫（immune to blurring）<sup>676</sup>。正如同在前述最高法院 Moseley 案之事實：發覺 Moseley 夫婦開設小店、販賣成人情趣用品的是一位退役的陸軍上校，他接到傳單之後大

<sup>671</sup> *Id.* at 836-37 (citing *Yale Electronic Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972, 974 (C.A.2 1928)).

<sup>672</sup> *Id.* at 837 (citing *Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc.*, 346 F Supp 1183, 1189-90, 175 USPQ 56, 59-60 (EDNY 1972); *DC Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc.*, 598 F Supp 110, 116, 224 USPQ 437, 441 (ND Ga 1984); *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc.*, 642 F Supp 1031, 231 USPQ 850 (ND Ga 1986)).

<sup>673</sup> *Id.* at 838-39 (citing *Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc.*, 306 F.2d 433, 134 USPQ 524, (CA 5 1962); *Boston Professional Hockey Assn., Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg.*, 510 F.2d 1004, 1012, 185 USPQ 364, 369 (CA 5 1975)).

<sup>674</sup> *Chemical Corp. of America*, 306 F.2d at 438, 134 U.S.P.Q. at 529.

<sup>675</sup> Sara Stadler Nelson, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, 88 IOWA L. REV. 731, 755 (2003).

<sup>676</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1162.

為光火，認為這種行徑是在利用其妻女常光顧之「維多利亞的祕密 ( VICTORIA'S SECRET )」商標上具有的良好聲譽來銷售庸俗不堪 ( tawdry )、妨害風化 ( unwholesome ) 的商品<sup>677</sup>。最高法院認為，該名上校確實感受到被侵犯，然而「相似不能成淡化，憤慨並非皆混淆 ( indignation is not confusion )<sup>678</sup>」<sup>679</sup>：上校的憤怒完全是針對 Moseley 夫婦而來，沒有牽延到「維多利亞的祕密」—該廣告傳單沒有改變他對於此著名商標本來的認知<sup>680</sup>。法院因而認定，本案中「維多利亞的祕密」此一商標表彰和區別產品或服務之能力，未受到任何減弱<sup>681</sup>。問題在於商標法對於強大商標之保護遠遠超過弱小商標<sup>682</sup>，最強大的商標在商標原理之論述下，卻同時是最為脆弱之商標<sup>683</sup>。如果肯塔基州、伊莉沙白「鎮」、一個小小購物商場 ( strip mall ) 的成人用品店能夠對截至 2003 年展店超過 750 家的「維多利亞的祕密」造成傷害，那到底「維多利亞的祕密」有何著名或商標強度可言？有學者認為，廣告媒體中大力宣傳之品牌，較難被混淆誤認<sup>684</sup>。實務上也曾經發生美國商標訴願暨上訴委員會 ( Trademark Trial and Appeal Board ) 認為著名商標相較於低知名度商標，對於其他近似商標應保持較大的容忍度 ( greater ... legal tolerance for similar marks )，因而駁回商標權人異議的例子<sup>685</sup>。

對於此項了無新意、老調重彈的質疑，淡化理論之擁護者通常會抬出兩種標準說詞來反駁<sup>686</sup>。首先是溜滑梯 ( slippery slope ) 或殺千刀 ( death by a thousand cuts ) 理論，類似的比喻還包括百螫第一叮 ( first of a hundred bee stings )、污染 ( pollution )<sup>687</sup>理論以及淡化立法理由中曾經提出的感染 ( infection ) 理論：淡化是

<sup>677</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 423 (2003).

<sup>678</sup> Girl Scouts of U.S. of America v. Personality Posters Mfg. Co., 304 F.Supp. 1228, 1231 (D.C.N.Y. 1969).

<sup>679</sup> 原句「貌美不能成高雅，華服並非皆淑女」，典出《飄》，白瑞德語。

<sup>680</sup> Moseley, 537 U.S. at 434.

<sup>681</sup> *Id.*

<sup>682</sup> SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086, 1091 (8th Cir. 1980) (“A strong and distinctive trademark is entitled to greater protection than a weak or commonplace one”); Ameritech, Inc. v. Am. Info. Techs. Corp., 811 F.2d 960, 966 (6th Cir. 1987) (“[T]he stronger a trademark, the greater the protection afforded.”).

<sup>683</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1163.

<sup>684</sup> Malaika Brengman et al., *The Impact of Consumer Characteristics and Campaign Related Factors on Brand Confusion in Print Advertising*, 7 J. MARKETING COMM. 231, 241 (2001).

<sup>685</sup> Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 963 F.2d 350, 353 (Fed. Cir. 1992).

<sup>686</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1163-65.

<sup>687</sup> Petitioners' Reply Brief on the Merits, 2002 WL 31156489, 7-8 (Sep. 23, 2002), Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003).

一種感染，如果被容許擴散，將會不可避免地摧毀商標之廣告價值<sup>688</sup>。淡化擁護者的另外一項辯詞是搭便車（free-riding）理論：法院禁止其他人使用近似著名商標之商業記號，與其說是在防止模糊該著名商標，不如說是在禁止他人非法挪佔或“收割”該著名商標所具有之銷售力（selling power）或奧祕（mystique）<sup>689</sup>。有些法院在案件中表達過類似看法，認為模糊和污損並沒有窮盡淡化學說<sup>690</sup>。

第七巡迴法院 *Ty Inc. v. Perryman*<sup>691</sup> 一案中，著名法律經濟學者 Posner 法官即針對禁止搭便車之淡化保護論據進行闡述。其認為，未經商標權人同意而使用一商標，即使消費者就商品服務來源沒有受到欺騙或發生混淆，仍然可以請求救濟，是因為存在著三種理由：污損、模糊、純粹淡化（pure dilution）<sup>692</sup>。在經濟學眼光下，污損是指他人之使用，帶給著名商標反名人聯繫時產生了負面溢價（negative premium）之成本；而即使產生的只是中性聯繫（neutral association），但消費者為了要準確聯想到某一特定產品與來源，必須投注更多想像成本（imagination cost），造成消費者總搜尋成本的增加，即為淡化學說所稱之模糊效應。另外，最後一種純粹淡化，可以從普通法非法挪佔（misappropriation）之原則得到支持<sup>693</sup>：由經濟觀點，著名商標權人為塑造品牌而進行的投資，其效益能夠更加內部化（internalized），也就是消除其他人使用著名商標但卻沒有對投資人提供補償之行為<sup>694</sup>。

不過，Posner 法官後續其他文獻中，自己提出了“兩個很好的經濟理由”，反對法律保護不存在模糊或污損成份之純粹淡化<sup>695</sup>。第一個反對理由是關於投資效益內部化的可能性，因為既然他人是將著名商標運用於非競爭性商品，而著名商標又那麼的多，則任何著名商標都可以輕易的被另外一個著名商標所代替，競爭的結

<sup>688</sup> *Id.* at 3 (citing *Mortellito v. Nina of Cal., Inc.*, 335 F. Supp. 1288, 1296 (S.D.N.Y. 1972)).

<sup>689</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1164.

<sup>690</sup> *Ty Inc. v. Perryman*, 306 F.3d 509, 512 (7th Cir. 2002) (citing *Panavision Int'l, L.P. v. Toepfen*, 141 F.3d 1316, 1326 (9th Cir.1998); *Intermatic, Inc. v. Toepfen*, 947 F.Supp. 1227, 1238-39 (N.D.Ill.1996); *Rhee Bros., Inc. v. Han Ah Reum Corp.*, 178 F.Supp.2d 525, 530 (D.Md.2001)).

<sup>691</sup> *Id.*

<sup>692</sup> WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW* 207 (2003).

<sup>693</sup> *Ty Inc.*, 306 F.3d at 512 (citing ROCHELLE COOPER DREYFUSS & ROBERTA ROSENTHAL K WALL, *INTELLECTUAL PROPERTY: CASES AND MATERIALS ON TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT LAW* 137-38 (1996)).

<sup>694</sup> *Ty Inc.*, 306 F.3d at 512; POSNER, *supra* note 50, at 207-08.

<sup>695</sup> POSNER, *supra* note 50, at 208.

果將使得授權費用 ( licensing fee ) 趨近於零<sup>696</sup>。第二個反對理由則是著名商標權人已經在防止他人之使用：部分透過防免消費者混淆誤認來保存該商標，部分則透過防止該商標通用名稱化<sup>697</sup>。Posner 法官似乎還提出了第三個反對理由，認為若淡化法被解讀為幫助著名商標權人，在欠缺混淆誤認之情形下，禁止對該商標具有通用名稱危險性之他人使用，則降低消費者搜尋成本以及增強競爭之通用名稱性社會效益 ( the social benefits of genericness ) 將被縮減或推遲<sup>698</sup>。

對於淡化理論擁護者所持理由，Beebe 教授認為，由法條本身看不出來 TDRA 支持這些看法。首先，無論是 FTDA 或是 TDRA 均未曾建立溜滑梯標準，法律關心的是被告之使用本身是否可能造成淡化，而不考量被告之使用“加上“未來其他類似之使用可能造成淡化。法院不宜將溜滑梯視為理所當然，應該要求主張模糊淡化之原告證明不僅其他人會因為被告之行為起而效尤，同時也確實如同被告之使用，會模糊著名商標。同樣的，第二項搭便車理論也沒有被立法接受，TDRA 本身不處理非法挪佔的問題，該法案禁止的是傷害著名商標識別性或聲譽 ( ”impair the distinctiveness<sup>699</sup>” or ”harm the reputation<sup>700</sup>” ) 之使用，非法挪佔就其本身而言 ( per



---

<sup>696</sup> *Id.*

<sup>697</sup> *Id.*

<sup>698</sup> *Id.* (“If antidilution law is interpreted as arming trademark owners to enjoin uses of their marks, while no confusing, threaten to render the mark generic, the social benefits of genericness, in reduced consumer search cost and enhanced competition, are reduced or postponed.”)

<sup>699</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B).

<sup>700</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(C).

se) 並不構成訴因<sup>701</sup>。Beebe 教授對溜滑梯理論之看法，不免令人感覺有些吹毛求疵，因為要求淡化原告證明其他事關他人且尚不一定發生的未來情況，顯然不合理地賦予過多的舉證責任，況且考量到淡化理論防範於未然、治亂於始發的政策目的，如此之要求恐怕不能契合節律。反倒是否真如溜滑梯理論所假設的，他人之使用會將著名商標推下淡化之斜坡，即殺千刀第一刀是否真的見血，第一次叮咬是否就留下針刺<sup>702</sup>，頗值得懷疑。

長久以來，商標法相關文獻對於模糊淡化如何運作以及如何加以衡量之實證研究，可謂鳳毛麟角。而 Jacoby 與 Morrin 兩位學者，於 2000 年設計了一項研究來評量主體在暴露於品牌淡化刺激 ( brand-diluting stimuli ) 下，對於品牌聯繫 ( brand association ) 的記憶回復 ( memory retrieval ) 之正確性以及速度<sup>703</sup>，換言之，他們試著衡量模糊淡化<sup>704</sup>。兩位學者設計了二項研究以測量商標淡化現象對於消費者記憶中之品牌聯繫 ( brand association ) 強度造成之影響。Jacoby 與 Morrin 之研究，將淡化區分成兩種類型：典型性淡化 ( typicality dilution ) 與評價淡化 ( evaluation dilution )。前者係指消費者對品牌的醒覺性 ( brand awareness ) 受到削弱，大約對應 TDRA 中之模糊淡化；後者指的是品牌評價的偏好性 ( the favorability of brand evaluation ) 之降低，對應 TDRA 屬於污損淡化；本篇研究著眼於前者<sup>705</sup>。學者 Simonson 用典型性淡化 ( typicality dilution ) 來描述模糊淡化 ( 相對於評價淡化 ( evaluation dilution )，即污損淡化 )，認為在此種情況下品牌名稱呈現無法喚起 ( conjure up ) 某一特定產品類別之失能狀態 ( incapability )<sup>706</sup>，並且以行銷學以及心理學中有關品牌之文獻來探討淡化。以下先介紹 Simonson 之理論，再回頭討論實證部份。

概念架構上，Simonson 首先運用品牌權益 ( brand equity ) 之概念<sup>707</sup>，將其關鍵

<sup>701</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1165.

<sup>702</sup> Petitioners' Reply Brief on the Merits, 2002 WL 31156489, 7-8 (Sep. 23, 2002), *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

<sup>703</sup> Maureen Morrin & Jacob Jacoby, *Trademark Dilution: Empirical Measure for an Elusive Concept*, (May, 2000), available at [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=231023](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=231023) (downloaded at Apr. 30, 2008).

<sup>704</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1162.

<sup>705</sup> *Id.* at 5.

<sup>706</sup> *Id.* at 8 (citing Alexander Simonson, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood of Dilution,"* 83 TRADEMARK REP. 149, 152-53 (1993)).

<sup>707</sup> 關於品牌權益，行銷學上最通行之定義為“一系列關連於品牌、品牌標誌之資產負債，能夠增加

砌材 ( key building blocks ) — 品牌聯繫 ( brand associations ) 分為兩大構成部分：評價部分 ( evaluation component ) 與醒覺性部分 ( awareness component ) ，二者皆為淡化可能發生之場域<sup>708</sup>。目前，以品牌名稱與其產品類型間之聯繫來衡量醒覺性部分之淡化效果，依靠的理論基礎是聯繫性網路理論 ( associative network theory )<sup>709</sup>。該理論解釋腦中記憶回復 ( memory retrieval ) 如何運作：存在於長期記憶 ( long-term memory ) 中之資訊，是由鏈結 ( link ，或稱關係或聯繫 ( relations or associations ) ) 所連接之各節點 ( nodes ，或稱概念 ( concept ) ) 組織之網路 ( networks ) 所構成；當特定節點被激活後，理論上會產生一定數量之活化作用 ( activation ) ，向四面八方擴散至所有連結到該特定節點之其他節點。如果活化作用達到足以活化其他節點之個別門檻，即將該節點從長期記憶帶入到工作記憶 ( working memory ) 中，這時我們溯回並開始意識到該資訊<sup>710</sup>。若現存記憶網路中加入了新節點，特別該新節點包含的資訊與原先的記憶網路間僅有稀薄的語義學關係 ( semantic relation ) 之下，節點增加會減緩記憶回復之速度；聯繫性網路理論中，通常將此現象稱為扇面效應 ( fan effect ) ：競爭性聯繫間就某一概念之干涉 ( interference among competing associations to a concept )<sup>711</sup>。



---

或減少商品或服務提供給企業抑或該企業客戶之價值。" DAVID A. AAKER, *MANAGING BRAND EQUITY* 15 (1991).

<sup>708</sup> Simonson, *supra* note 64, at 151(citing Kevin L. Keller, *Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity*, *JOURNAL OF MARKETING*, at 1 (January 1993)).

<sup>709</sup> Morrin & Jacoby, *supra* note 61, at 8.

<sup>710</sup> *Id.* (citing Allan M. Collins & Elizabeth R. Loftus, *A Spreading-activation Theory of Semantic Processing*, 82 *PSYCHOLOGICAL REVIEW* 407 ).

<sup>711</sup> *Id.* (citing John R. Anderson, *A Spreading Activation of Memory*, 22 *JOURNAL OF VERBAL LEARNING AND VERBAL BEHAVIOR* 261; JOHN R. ANDERSON, *THE ARCHITECTURE OF COGNITION* (Harvard University Press, 1983) ).

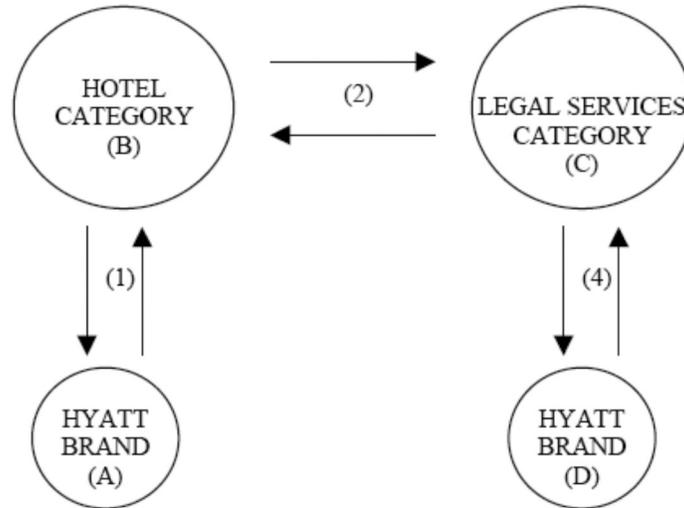


FIGURE 1：商標淡化對品牌網路結構之影響範例<sup>712</sup>

扇面效應是商標模糊淡化與所謂品牌淡化（brand dilution）在觀念上重要的分歧點，點出了品牌資訊如何儲存於消費者之知識結構<sup>713</sup>。所謂品牌淡化，係指母品牌（parent brands）所有者藉由品牌延伸，增強其價值（例如在其他產品類型中使用相同之品牌名稱）時，所產生之反饋效應（feed-back effects）。在消費者長期記憶中，因為企業延伸性操作之關係，相關資訊之節點通常與母品牌之節點相同或非常靠近，活性作用透過既存品牌網路形成迴路，因此增強而非抑制品牌資訊之回復<sup>714</sup>。對比之下，模糊淡化的典型情況是消費者對於兩造商標不至於混淆或誤認兩者間存在附屬、贊助關係，因此後使用者之品牌節點（brand node）於記憶網路中儲存之位置與先使用者之商標有別，而有可能與先使用者之品牌的記憶回復（memory retrieval）形成反應競爭（response competition），相對削弱先使用者原先品牌之網路運作<sup>715</sup>。Jacoby 與 Morrin 之研究正是要了解上述商標淡化不同於品牌淡化之結構，是否確實會對先使用者之商標產生損害？

Jacoby 與 Morrin 之第一項研究，探討暴露在商標淡化性廣告（trademark

<sup>712</sup> *Id.* at 36.

<sup>713</sup> *Id.* at 6.

<sup>714</sup> *Id.* (citing Maureen Morrin, *The Impact of Brand Extensions on Parent Brand Memory Structures and Retrieval Process*, 36 *JOURNAL OF MARKETING RESEARCH* 517).

<sup>715</sup> *Id.* at 6, 9.

diluting advertisement) 下，消費者認知中之品牌相關資訊是否會受到減低，即品牌聯繫是否受到削弱<sup>716</sup>，提出兩項假設<sup>717</sup>：(1) 暴露在商標淡化性廣告 ( trademark diluting ads ) 下之消費者，相較於其他未受影響之消費者，較容易出現品牌認知錯誤 ( brand recognition errors )、(2) 暴露在商標淡化性廣告下之消費者，相較於其他未受影響之消費者，在品牌認知上必須花費較長時間。第二項研究則藉由衡量消費者回憶 ( recall ) 品牌相關資訊之能力探討調節變項 ( moderate variable; moderator ) 對商標淡化產生如何影響<sup>718</sup>，並提出六項假設<sup>719</sup>：(1) 商標淡化將減低消費者回憶先使用者產品類型之能力、(2) 商標淡化將增進消費者回憶後使用者產品類型之能力、(3) 商標淡化，以先使用者產品類型記憶之減低為衡量，於不熟悉 ( less familiar ) 之品牌上較為廣泛、(4) 商標淡化，以後使用者產品類型記憶之增進為衡量，於不熟悉之品牌上較為廣泛、(5) 商標淡化，以先使用者產品類型記憶之減低為衡量，當後使用者之產品類型與先使用者不相似 ( dissimilar ) 時較為廣泛、(6) 商標淡化，以後使用者產品類型記憶之增進為衡量，當後使用者之產品類型與先使用者相似 ( similar ) 時較為廣泛。此項實證研究之結果<sup>720</sup>，於某種程度上呼應淡化理論之主軸：無論是否存在消費者混淆誤認，他人將著名商標適用在非競爭性 ( non-competing ) 產品服務類型，仍然會損傷商標本身之性質或功能。

兩項研究，基本上肯定後使用者第二次使用既存商標，將造成既存商標之典型性淡化：消費者品牌記憶網路中之額外節點，將降低既存品牌聯繫 ( pre-existing brand associations ，包括品牌認知、產品類型 ) 之強度。第一項研究顯示出後使用者具有淡化性之廣告將降低消費者回復先使用者商標資訊之速度與正確性；第二項研究顯示先使用者之產品典型性受到抑制，而後使用者之典型性則有增加<sup>721</sup>。Jacob Jacoby 於 2001 年為文設計另外一項研究，再次得到類似之結果<sup>722</sup>。但在看似有利於著名商標權人之研究背後，卻在仔細觀察品牌熟悉度 ( brand familiarity )、

<sup>716</sup> *Id.* at 10-14.

<sup>717</sup> *Id.* at 10.

<sup>718</sup> *Id.* at 14-23.

<sup>719</sup> *Id.* at 16-19.

<sup>720</sup> 二項研究相關主體 ( subject )、程序 ( procedure )、研究設計 ( design )、刺激 ( stimuli ) 等資訊，在此不一一詳細敘述，請讀者自行參閱該文。

<sup>721</sup> Morrin & Jacoby, *supra* note 61, at 24.

<sup>722</sup> Jacob Jacoby, *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, 91 TRADEMARK REP. 1013, 1054-59 (2001).

產品近似性 ( category similarity ) 之交互作用以及相關假設後，呈現幾項顛覆性 ( subversive ) 結果。

首先，第二項研究第一項依變測量 ( dependent measure ) 中，原本消費者對先使用品牌產品類型之回憶正確度達到 80%，的確在接觸過相似產品類型之後使用廣告之後，降低到 70%，若是不近似之產品類型則更降到 58%；消費者熟悉之品牌 ( 82% ) 與不熟悉品牌 ( 57% ) 相較，亦呈現出差距。然而，Jacoby 與 Morrin 進一步檢視品牌熟悉度與產品類型之交互作用發現，只有在消費者不熟悉之品牌上，產品類型近似與否才會影響到商標受到淡化之程度：商標具有高知名度時，回憶正確度分別為 80% ( 近似產品 ) 比 77% ( 不近似產品 )，不分軒輊；商標知名度較低時回憶正確度始呈現較大落差，為 61% ( 近似產品 ) 比 39% ( 不近似產品 )<sup>723</sup>。因此可以發現，具有極高熟悉性 ( extremely high level of familiarity ) 之商標，幾可認為對商標淡化免疫 ( largely immune to trademark dilution )，此類商標無論產品類型相似與否，都能夠避免後使用造成之潛在性淡化效應<sup>724</sup>。

其次，第二項研究中第二項依變測量 ( dependent measure ) 之結果顯示，原本

---

<sup>723</sup> Morrin & Jacoby, *supra* note 61, at 22.

<sup>724</sup> *Id.*

消費者對於後使用者之產品類型幾乎完全沒有任何印象，但在接觸其廣告後分別上升到 48% ( 近似產品 ) 以及 23% ( 不近似產品 )。後使用者之產品印象之增加，在熟悉之品牌上為 21%，而不熟悉之品牌上則為 27%<sup>725</sup>：就商標淡化而言，後使用者選擇較具有知名度之著名商標，相較於默默無名之商標，反而沒有討到任何便宜。又一次得到強大商標似乎對淡化免疫之結論：因為著名商標之連結太過牢固，消費者很難更動或創造使用同樣名稱之新節點<sup>726</sup>。上述兩項依變測量，很可惜沒有在後續 Jacob Jacoby 教授之文章中獲得繼續深入探討的機會。

綜上所述，淡化理論要求商標著名 ( famous )、家喻戶曉 ( household word )，TDRA 要求商標正港有名 ( genuinely famous )<sup>727</sup>，即必須受到大多數一般消費者所廣泛認知之來源表徵，似乎不符合現實情況：不論從先使用者所受之認知抑制程度，或事後使用者獲得的認知增強程度來看，知名度特別高的所謂著名商標，通常都能躲過淡化之傷害。第二點為淡化擁護者所持之搭便車理論，亦有未當：如果後使用者想要搭便車，依照上述實證結果，應該選擇較不著名之商標。另外，與前述有關，後使用者搭便車之行為應該運用在近似之產品類型才是；同時，即使先使用者之商標會受到淡化，但唯獨高知名度之商標免疫，無論近似或不近似之產品，都與原先消費者認知程度無甚差別。Beebe 教授總結上述實證研究，認為著名商標比我們想像中強壯，第一刀常常不會見血，反模糊之溜滑梯論據是一遠離市場現實的形式主義 ( formalism...from marketplace reality )，事實如同實證研究所揭露：模糊淡化遠比原本設想的更少，也更難威脅到著名商標<sup>728</sup>。謝希特在批評傳統消費者混淆誤認保護模式時具有現實主義者的批判性直覺，但卻以形式主義來重新合理化商標理論<sup>729</sup>。最後，也是最好的總結或許是來自淡化理論支持者的一段話：早期主張淡化理論最力的 Callmann 曾經寫道：「或許淡化對廣告宣傳的初生之犢更為有害，因為其銷售活力 ( its vitality as a selling power ) 可能因為市場上第一次出現的仿造行為而大傷元氣。同時同理，著名商標似乎更可望甩開這種小競爭者。<sup>730</sup>」

---

<sup>725</sup> *Id.* at 23.

<sup>726</sup> *Id.*

<sup>727</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 10 (2005).

<sup>728</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1164.

<sup>729</sup> Beebe, *supra* note 6, at 686.

<sup>730</sup> Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark*

### 3.3 TDRA 是否能釐清 FTDA 之爭議？

#### 3.3.1 以聯繫為核心之模糊淡化與污損淡化

##### 3.3.1.1 由「聯繫」( association ) 所引導之新模糊淡化

相較於大多數學者對 TDRA 採取淡化之虞證明標準哀鴻遍野，亦有學者主張，其實 TDRA 相較於 FTDA，除了澄清之功能外，實際上也進一步限縮了淡化原理之規範主體事項 ( subject matter ) 與射程：Barton Beebe 教授於前述之 A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law<sup>731</sup>一文中，破題即點出謝希特氏之倡議確實激進，但幸運的是 TDRA 並未採用。TDRA 提供兩種淡化類型，成功避開了紛擾不斷的淡化一詞，並且呼籲法院以法條文義為基礎，抗拒淡化擁護者推促其於審判活動中實踐謝希特保護模式之腕力<sup>732</sup>。

由於法院與商標法學者通常在論爭時，經常以一個通泛的淡化概念來涵蓋好些不同種類之商標淡化，以致於淡化成為商標法原理中最為渾沌之概念，Beebe 教授該文首先區分三種淡化形式<sup>733</sup>：獨特性淡化 ( dilution of uniqueness )、模糊淡化 ( dilution by blurring ) 以及污損淡化 ( dilution by tarnishment )。該文主張謝希特古典淡化理論所要保護之利益：商標獨特性，其實已非 TDRA 眼中之珍珠。

TDRA 包含了兩種淡化類型：模糊淡化 ( dilution by blurring ) 與污損淡化 ( dilution by tarnishing )<sup>734</sup>，兩者不可或缺之共通要件 ( condicio sine qua non ) 為「聯繫 ( association )」。其中，TDRA 將前者定義為：「因一商標、商業名稱與著名商標間相似性而起之聯繫，損害了著名商標之識別性<sup>735</sup>。」固然，所謂聯繫一詞非常寬泛，並且未定義識別性一詞，似乎難以指引法院適用。但學者 Barton

---

*Protection*, 58 U. PITT. L. REV. 789, 846 (1997) (citing 3 RUDOLPH CALLMANN, THE LAW OF UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES § 84.2(a) (3d ed. 1969)).

<sup>731</sup> Beebe, *supra* note 1.

<sup>732</sup> *Id.* at 1174.

<sup>733</sup> *Id.* at 1144-51.

<sup>734</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1), (2)(B)&(C).

<sup>735</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B) (“‘dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark.”).

Beebe 提出，模糊淡化的四段定義（four-part definition）中以聯繫（association）為中心，冶鑄了數項重要之限制，圈點出 TDRA 中適格之聯繫的範圍<sup>736</sup>。就法條文意解釋之結果，新淡化法下原告主張模糊淡化，其證明要件包括：(1)被告之模糊言說（blurring speech）被消費者認為係為表彰被告之商品或服務來源（as a designation of source）、(2)消費者就原告與被告之商標產生聯繫（association），即具有關係上重要性之心理連結（a “mental connection relational significance”）、(3)消費者之所以產生聯繫係由於兩商標間之相似性（similarity）、(4)此等聯繫有損害原告商標識別性<sup>737</sup>。以下分別介紹其限制作用。

首先，TDRA 要求被告之模糊言說必須以商標或商業名稱之形態出現。此要件雖然在商標利益團體 AIPLA 之反對下，由模糊淡化定義中移除<sup>738</sup>，轉為免責條款中兩種合理使用類型之共通要件<sup>739</sup>，但其原本係為前者之目的而設計，本質上乃對於被告後來商標之使用態樣上之共通限制，接續非商業使用於商業領域中進一步具體化受規制之行為。此項限制，反面而言，即不禁止在消費者心目中不被認為具有來源識別性者（non-source-distinctive），例如對被告產品為無識別性之敘述。基本上，也就是說原告必須證明被告所使用之商標，能夠受到聯邦商標法之保護，只不過該商標會對原告的著名商標造成模糊。因此，淡化原告會發現自己在本法中處於怪異之地位（awkward position）<sup>740</sup>：被告會極力否認其後使用商標實際上不會被消費者認為係在表彰商品服務來源，而原告則反過來證明被告之後使用商標，即使是說明性商標或暗示性商標，實際上的確發揮了應有的功能，亦即，被告之商標具有識別性。

以蘋果（APPLE）電腦為例，如果後使用之被告於網路上成立以 applecomputerrepairs.com 為網域名稱之網站，或是開設 APPLE Computer Repairs，則原告蘋果電腦會被要求證明消費者認為被告之種種言說為某種具有來源識別性質之商標，無論係先天或後天<sup>741</sup>。另外一項例子是星巴克（STARBUCKS）咖啡：若被告生產各項咖啡沖煮之用具、設備，並於產品上裝飾有星巴克之字樣，則原告

<sup>736</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1166.

<sup>737</sup> *Id.*; 15 U.S.C.A. §§1125(c)(2)(B), 1125(c)(3)(A).

<sup>738</sup> 詳細理由與過程，請參見第一章 1.1.3.1 之討論。

<sup>739</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(3)(A).

<sup>740</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1166.

<sup>741</sup> *Id.*

將必須證明，在消費者認知上星巴克之字樣係表彰所經營各項咖啡產品之來源為被告，而非原告。因為假使消費者認為所表彰之來源係原告，原告所證明的是消費者實際上產生混淆誤認，而非模糊淡化<sup>742</sup>。

其次，第二項限制要求原告除了相似性之外必須證明「聯繫 ( association )」之存在，不能夠僅僅提出被告後使用商標與先使用之著名商標間之同一性 ( identity ) 或實質近似性 ( substantial or sufficient similarity )。否則聯繫一詞幾與相似性同義，豈非僅為法條文字之贅語<sup>743</sup>？經過 Moseley 案，有些法院之見解認為若兩方商標同一，則可視為發生了模糊淡化<sup>744</sup>。但經由此項要件限制，TDRA 似乎認為某些商標間之相似性及同一性實際上不會進一步導致消費者心目中之聯繫<sup>745</sup>。因此，Moseley 案中最高法院為了要克服消費者調查證據曠日費時、易受操弄之種種困難而特別在兩造商標同一時開放之真正損害淡化證明標準之例外<sup>746</sup>，在新的聯邦淡化法之中已經明顯地被排除，現行法中只接受實證性證據 ( empirical evidence )。即有謂兩造商標是否實質近似或同一，基本上只是一種形式上判斷，法院不需要參酌市場現狀亦可百無聊賴地決定；但若要進一步去評斷如此之同一與相似性是否即令消費者聯繫此二商標，則非對市場現況進行實證分析不可<sup>747</sup>。試想下面的例子：UNITED 航空或搬家公司、ACE 繃帶或五金店、LEXIS 資訊服務或 LEXUS 汽車、APPLE 電腦或金融服務、TIME 雜誌或曼哈頓百老匯大道上的咖啡店、BALLY 健身俱樂部或高檔皮件等等，即使形式上兩者間具有同一或近似性，實證上卻仍不清楚消費者是否有心理上連結 ( mental connection )<sup>748</sup>。簡言之，TDRA 要求主張淡化之原告，證明兩者商標間之相似性已經實際上或極可能讓消費者對先後使用兩商標產生心理聯繫<sup>749</sup>。

第三，TDRA 要求原告證明前述之聯繫，係由後使用之商標、商業名稱與著名商標間之相似性所引起。該項限制之目的在排除其他非由商標相似性所導致之聯

---

<sup>742</sup> *Id.* at 1167.

<sup>743</sup> *Id.*

<sup>744</sup> *Id.* at 1154 (citing *Savin Corp. v. Savin Group*, No. 02 Civ. 9377 SAS, 2003 WL 22451731 (S.D.N.Y. Oct. 24, 2003), *rev'd by Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 452 (2d Cir. 2004)).

<sup>745</sup> *Id.* at 1168.

<sup>746</sup> *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 434 (2003).

<sup>747</sup> *Beebe*, *supra* note 1, at 1167.

<sup>748</sup> *Id.* at 1167-68.

<sup>749</sup> *Id.* at 1168.

繫。因此，若消費者僅因為二商標所附著之產品間具有共通、相似之特性，並不滿足淡化之條件<sup>750</sup>。另外一種較為困難的情形是二商標之相似性並非發生在形狀、顏色及其他可感知層面上之外觀條件，而是在引申義上具有相似性（similarity in connotation），例如 YOPLAIT 與 LA YOGURT 兩者均與冰淇淋有關：法院很可能認為由 TDRA 模糊淡化定義之其他部份認定即使消費者之聯繫起於兩者間引申義上之相似性，但此聯繫不能構成淡化<sup>751</sup>。此種引申義上之相似性造成之聯繫，或許會使兩商標品牌之引申義的識別性（the distinctiveness of ... brand's connotation[s]）受到損害，但卻不是損害到該品牌本身之識別性（the distinctiveness of the brand itself），至少並非任何反淡化條款所欲禁止之行為<sup>752</sup>。

此種引申義之獨占權利（the exclusive right to a connotation）將會導致著名商標權人獨佔整個語言及其上所有變化之排他性權利<sup>753</sup>。有鑑於引申義領域中發生問題之可能性，在反模糊淡化保護之目的下所進行的相似性分析，應當於其分析由視覺、聲響之相似性擴張到意義之相似性（similarities of meaning）時，收斂手腳<sup>754</sup>。第四項要件限制延續前述三項要件之脈絡，明確要求原告除因相似性而起之聯繫外，必須證明被告之後使用商標損害原告著名商標之識別性。這似乎在要求此種

---

<sup>750</sup> *Id.*

<sup>751</sup> *Id.*

<sup>752</sup> *Id.* at 1168-69.

<sup>753</sup> *Id.* at 1169 (citing Häagen-Dazs, Inc. v. Frusen Glädjé Ltd. 493 F.Supp. 73 (S.D.N.Y. 1980)).

<sup>754</sup> *Id.*

聯繫造成真正損害？畢竟，如同該作者所言，若只要提出因相似性所導致之聯繫即為已足，那麼何苦多加上「損害識別性」之要件<sup>755</sup>？

Beebe 進一步提出此項限制之另一問題係有關所謂識別性：這裡指的是來源識別性（distinctiveness of *source*），而不是商標之獨特性或所謂的差異識別性（"differential distinctiveness"）：商標異於其他商標之識別性（distinctiveness *from other marks*）<sup>756</sup>。依其直接文意，TDRA 之淡化是針對消費者心理，而非針對市場上獨特性之喪失<sup>757</sup>。因此，原告必須在實證上證明市場上同時接觸原告與被告二商標之消費者，較無法形成原告商標與原告來源間之聯繫，並且必須要克服顯示出原告高強度商標較不容易失去消費者認知之實證依據<sup>758</sup>。Beebe 認為這表示適用 TDRA 時，單純沿著「如有相似，即有聯繫，如有聯繫，識別性即受損害」此一線性論述將是不足的<sup>759</sup>，正所謂「相似不能成聯繫，聯繫未必皆損害」者也。

在此解讀下，我們看到，TDRA 明示要求證明識別性之損害，似乎是比較像是在重申第四巡迴法院 Ringling Bros. 案之真正損害標準<sup>760</sup>，以及聯邦最高法院 Moseley 案<sup>761</sup>之“過度字面主義<sup>762</sup>”。第四巡迴法院認為，由法條文字通常之內在意義以及文意脈絡嚴格檢驗之結果<sup>763</sup>，配合立法意旨可知爭正損害乃銷售力而非識別性<sup>764</sup>。第四巡迴法院此見解於稍後得到 Moseley 案中得到聯邦最高法院之支持。最高法院雖然不同意第四巡迴法院在證明方法上之見解，認為實際淡化標準不必然要求實際淡化之後果（consequences of actual dilution）：銷售或利潤之實際損失（actual loss of sales or profits）<sup>765</sup>，但被告之商標引起消費者心理上對於原告及被告商標間聯繫之事實，的確不足以證明發生 FTDA 法條中之淡化<sup>766</sup>。

---

<sup>755</sup> *Id.*

<sup>756</sup> *Id.* at 1169.

<sup>757</sup> *Id.*

<sup>758</sup> *Id.*

<sup>759</sup> *Id.* at 1169-1170.

<sup>760</sup> Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449, 458-59, 461& 465 (4th Cir. 1999).

<sup>761</sup> *Moseley*, 537 U.S. at 432-34.

<sup>762</sup> Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208, 224 (2d Cir. 1999).

<sup>763</sup> *Ringling Brothers.*, 170 F.3d at 460-61.

<sup>764</sup> *Id.* at 458.

<sup>765</sup> *Moseley*, 537 U.S. at 433.

<sup>766</sup> *Id.* at 433-34.

不論是否如 Beebe 所稱，值得大力讚揚稱許 ( very much to its credits )<sup>767</sup>，這種有口難言的心意會使得 TDRA 同一條款中揭示的「淡化之虞」證明標準只不過是一種口是心非：原本應該要改變 FTDA 中各項適用分歧之目的，首先就受害於 TDRA 自身內部之矛盾，恐怕將步上歷來各項 ( 不論聯邦或州 ) 淡化法案之後塵：被不同論述瞎子摸象地指鹿為馬。

### 3.3.1.2 污損與淡化

無獨有偶，TDRA 中新的污損淡化定義，同樣也能夠經由語法分析，發現著名商標權人提起淡化時所受的訴因限制。TDRA 將污損淡化定義為：「因一商標、商業名稱與著名商標間相似性而起之聯繫，傷害了著名商標之名聲<sup>768</sup>。」Beebe 教授依照此項定義，提出污損淡化以聯繫 ( association ) 為中心之四段式定義，同樣亦包含了數項重要之限制<sup>769</sup>。(1)被告藉由某種被消費者認為係表彰被告之商品或服務來源 ( designation of source ) 之方式，污損原告之著名商標、(2)消費者就兩造之商標間產生聯繫 ( association )、(3)消費者之所以產生聯繫係由於兩商標間之相似性 ( similarity )、(4)此等聯繫有損害原告商標名聲之虞<sup>770</sup>。

其中又以第一項因素最為關鍵：例如為了抗議沃爾瑪購物中心 ( Wal-Mart Mall ) 壓榨剝削服務業人員而將「沃爾瑪是魔鬼 ( Wal-Mart is Evil )」製作成 T 恤、汽車保險桿貼紙、甚至電影，都不會是 TDRA 所規制之行為，因為在任何情況都不會有消費者認為如此使用沃爾瑪商標是在表彰其他人之商品服務來源，相反的，此等明確污損沃爾瑪商譽之使用者，他們所希望的正是消費者接觸到其抗議標語時，能夠牢牢的想起全美最成功的批發業者—Wal-Mart<sup>771</sup>。同樣的，描繪昏天暗地的血汗工廠裡，東南亞勞工在環境惡劣的條件下晝夜趕工以換取每天不到五美元薪水的諷刺漫畫 ( caricature ) 中，若高懸「JUST DO IT」配上 Nike 著名之 Swoosh! 商標，在 TDRA 下亦無訴因。這並不只是因為該諷刺漫畫涉及新聞報導、評論，同時也可能符合合理使用而主張免責<sup>772</sup>。因此，污損原告如同淡化原告，在本法中

<sup>767</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1169.

<sup>768</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(C) (“‘dilution by tarnishment’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark”).

<sup>769</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1172.

<sup>770</sup> *Id.*; 15 U.S.C.A. §§1125(c)(2)(C), 1125(c)(3)(A).

<sup>771</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1172.

<sup>772</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(3)(A)&(B).

處於怪異之地位 ( awkward position )<sup>773</sup>：原告反過來證明被告之後使用商標具有識別性，只是該等使用污損了原告著名商標。

污損淡化定義之第三項要件同樣也對 TDRA 保護範圍產生重要之限制：原告必須證明造成污損之虞的有害聯繫係起於兩商標間之相似性<sup>774</sup>。Beebe 在文中對比法院前案判決，認為 TDRA 不會只因為被告改做了原告商標，即提供原告污損淡化訴因，也不會僅因為被告將原告商標使用於傷風敗俗、色情猥褻之背景下，就認為已經構成污損<sup>775</sup>。由此要件，被告對於原告商標污損性之改作 ( tarnishing alteration )，或將原告商標置於具有污損性之情境脈絡 ( tarnishing context ) 下，除非兩者商標間具有相似性，並非均受 TDRA 所禁止<sup>776</sup>。

### 3.3.1.3 著名性 ( famousness ) 新基準

第二巡迴法院於 TCPIP Holding Co. 一案批評 FTDA 沒有說明著名商標究竟是怎麼一回事，也不直接引導法院去回答這個問題<sup>777</sup>。TDRA 則規定商標必須於廣泛地受到一般消費大眾之肯認為係表彰商品或服務之來源<sup>778</sup>。此規定除了意在排除僅具小眾聲譽之商標外，並且在包容後天識別性<sup>779</sup>之放寬開口下，實質上緊縮主體事項 ( subject matter ) 後續範圍。Beebe 教授認為 TDRA 規範之著名基準，讓聯邦淡化法的「鐘擺」<sup>780</sup>回復到其核心原則：反淡化保護乃非比尋常之權利，僅有特別傑出之商標始能匹配。謝希特原始理論中也要求受到淡化保護之商標必須“家喻戶曉 ( household word ) “才行<sup>781</sup>，例如：Dupont、Buick、Kodak<sup>782</sup>。採取嚴格限制之看法下，Beebe 教授同時強調，法院在判斷商標是否著名時，若有任何疑慮均應認定該商標未達到著名程度。即法院應該採取 Scalia 大法官勿貿然行事 ( err on the side

<sup>773</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1166.

<sup>774</sup> *Id.* at 1173-74.

<sup>775</sup> *Id.* at 1173-74 n131,132 (citing *Deere & Co. v. MTD Prods.*, 41 F.3d 39 (2d Cir. 1994); *Dallas Cowboys Cheerleaders, Inc. v. Pussycat Cinema, Ltd.*, 604 F.2d 200 (2d Cir. 1979); *Edgar Rice Burroughs, Inc. v. Manns Theatres, No. 76-3612*, 1976 WL 20994 (C.D. Cal. Dec. 20, 1976)).

<sup>776</sup> *Id.*

<sup>777</sup> *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 98 (2d Cir. 2001).

<sup>778</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A) (“... widely recognized by the general consuming public... as a designation of source of the goods or services of the mark's owner”).

<sup>779</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1).

<sup>780</sup> G. Kip Edwards, *Development in Dilution Law*, 579 PLI/PAT 209, 217 (Nov.-Dec.1999).

<sup>781</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1158.

<sup>782</sup> H.R. REP. No. 104-374, at 3 (1995), *reprinted in* 1995 U.S.C.C.A.N. 1029, 1030.

of caution) 之訓示<sup>783</sup>，此種寧缺勿濫的態度始符合國會在 TDRA 中將反淡化保護主體事項圈限在真正匹配商標 (truly deserving mark) 範圍內之目的<sup>784</sup>。

至於法院在判斷一商標是否著名時，TDRA 所提供的標準，被 Beebe 教授稱為“奇怪的公式 (curious formulation)”，尤其前兩項要件只不過是“形式上的旁驚 (formal distraction)”<sup>785</sup>。TDRA 縮減原本 FTDA 提供之八項著名判斷基準<sup>786</sup>，指出法院得參考所有相關因素以為認定，其中包括：(1)商標其廣告和公共名聲之持續期間、範圍及地理上之可達，無論係商標權人或第三人所為、(2)商標所表彰之商品服務，其銷售之金額、數量及地理範圍、(3)商標實際受認知之程度、(4)無論商標是否依 1881 年 3 月 3 日、1905 年 2 月 20 日之法案註冊或於主註冊簿上登記等四項因素<sup>787</sup>。Beebe 教授認為，前兩項要件在邏輯上被第三項要件吸收，並且在實證上從屬於第三項要件：商標實際上受認知之程度 (extent of actual recognition of the mark)<sup>788</sup>。因為法院不應該因為肯定先使用商標權人誠心誠意地試著讓它的商標大紅大紫，或花費大筆資金宣傳、促銷，就認定該先使用商標為著名而給予淡化保護；商標著名與否，在任何情況下都應該是實證的，並且在理想上儘可能依靠調查來進行分析<sup>789</sup>。至於第四項要件：商標是否登記於主註冊簿，則跟著名與否之判斷無關。該項註冊僅能推翻商標權人對該商標信心不足而認為不必註冊之推定，邏輯上不能夠因而認為該商標一經註冊即為著名<sup>790</sup>。

Beebe 教授另外指出，TDRA 所例示之商標著名性判斷因素清單，未如 FTDA 之清單，不見隻字片語提及“先天識別性”<sup>791</sup>；TDRA 代之以“受認知之程度”，並且在條文中明確表示無論先天或後天，只要是具有識別性之著名商標均受保護<sup>792</sup>。但這樣一來是否就表示 TDRA 能夠完全擺脫第二巡迴法院主張在 FTDA 下，僅限於

<sup>783</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1158 (citing Wal-mart store v. Samara Brothers 529 U.S. 205, 215 (2000) (“To the extent there are close cases, we believe that courts should err on the side of caution and classify ambiguous trade dress as product design, there by requiring secondary meaning.”)).

<sup>784</sup> *Id.*

<sup>785</sup> *Id.* at 1159.

<sup>786</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1)(A)-(H) (1995).

<sup>787</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(2)(A)(i)-(iv).

<sup>788</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1159.

<sup>789</sup> *Id.*

<sup>790</sup> *Id.*

<sup>791</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1)(A) (1995).

<sup>792</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1160; 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1).

具有先天識別性之商標始受到保護之見解？Beebe 教授認為，有兩項因素可能讓第二巡迴法院類似看法，於具備足夠的司法利益時，繼續在新法適用中找到著力點<sup>793</sup>。首先，TDRA 之判斷清單並非列舉而係例示，法院得以考量一切相關因素（all relevant factors）<sup>794</sup>，而該商標具有先天識別性或僅獲得後天識別性，無論如何都難以認為不具密切相關性。因而，第二巡迴法院之先天識別性法則，縱然因為條文本意不能夠自成著名性之標準（*a per se* rule），但仍然能夠在判斷一商標是否具備必要之認知程度（the requisite degree of recognition）<sup>795</sup>使得消費者認為係表彰商標權人之商品服務上，繼續發揮作用<sup>796</sup>。其次，TDRA 在判斷著名商標是否受到模糊淡化之考量因素中明確納入「先天或後天識別性之程度」<sup>797</sup>，也讓著名商標之先天識別性限制有發揮餘地。

#### 3.4 立法遲滯（obsolescence）、過溢（over-shooting）與逆遲滯（reverse obsolescence）

本章與前一章，對照了法律上以及商業界的許多過渡性變動（interim alterations）後，謝希特害怕在非競爭性商品服務上使用著名商標而減弱其銷售力之顧慮，現在看來杞人憂天（inane）<sup>798</sup>。謝希特大聲疾呼必須拋棄過時無用的消費者導向的混淆誤認商標侵害保護模式，轉而採行淡化理論。然而其論理一方面飽受抨擊，一方面對現代淡化現象的許多真實面貌也無能為力。兩相對照，有學者認為，應該拋棄對謝希特淡化理論之一般解釋，並將其提案重新以救濟商標法上侵害遲滯（infringement obsolescence）之窮的角度審視<sup>799</sup>。

學者 Magliocca 就從大環境變遷的角度，以歷史學方法研究了淡化理論提出後一直到 1961 年 Polaroid 案完成目前為人所熟知的八項混淆誤認分析要件清單為止，

<sup>793</sup> *Id.* at 1160-61.

<sup>794</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(A).

<sup>795</sup> *Id.*

<sup>796</sup> Beebe, *supra* note 1, at 1160.

<sup>797</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B)(ii).

<sup>798</sup> Swann, *supra* note 11, at 834-35.

<sup>799</sup> Gerard N. Magliocca, *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 MINN L. REV. 949, 969 (2001).

橫跨三十多年間的起落<sup>800</sup>，認為淡化理論輔助傳統商標侵害，適時漲退潮而發展出消長互見的關係<sup>801</sup>。首先，Magliocca 廣泛地說明了立法遲滯問題的時空脈絡，接著說明淡化理論置放於前述脈絡下發生的具體作用與風險，最後以歷史學角度挑選“Waterman-Yale-Johnson 案列<sup>802</sup>”（Waterman/Yale/Johnson line of cases），藉由韓德法官之判決演化及其與後續著名 Polaroid 清單、污損淡化之淵源，來證明傳統商標侵害與淡化理論兩套保護模式間之變遷關係（transitional relationship）。以下試分述之。

法律條文過時無法反應社會變遷並非例外，亦為法諺所錄<sup>803</sup>。如謝希特為文時，十九世紀中期至二十世紀初之法形式主義（legal formalism）支配著普通法（common law），使法院扮演傳統角色、重新塑造普通法原則之意願與能力顯得低落：當時普遍看好以行政機關引導寬泛之法規來形成商業規範會是最佳方案<sup>804</sup>。而 1960 年代至 1990 年代追求福利國（welfare state）下，過時法律，特別是法規（statute），同樣也成為學者關注之焦點，一方面受制於立法程序內在之惰性（inertia），一方面由於立法優越（legislative supremacy）原則使法院通常不能夠如同在普通法案件中一樣退除過時法規<sup>805</sup>。

謝希特的淡化理論也在在透露出所謂“法遲滯法學（legal obsolescence jurisprudence）”之特徵：其淡化論述處處對於陳舊的商標侵害救濟表現出疑慮。在 1925 年的文章中，謝希特根本完全在談論工業經濟演化下，新環境中既有保護模式適應不良之情形，如果將事先的歷史鋪陳納入，一共構成了整本近 300 頁的專書<sup>806</sup>。即使兩年後的淡化理論開山立基之作，謝希特依然不厭其煩地提到“傳統”上對現代商標真正功能的錯誤解讀，使得尋求保護的商標權人以及聞聲救苦的法院

<sup>800</sup> *Id.* at 994-1008.

<sup>801</sup> *Id.* at 986-93.

<sup>802</sup> *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928); *L.E. Waterman Co. v. Gordon*, 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934); *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940).

<sup>803</sup> 例如：Ex facto jus oritur（法律乃應運事實而生）。

<sup>804</sup> Magliocca, *supra* note 157, at 987.

<sup>805</sup> 面對法規遲滯，出現數種解決方式：(1)動態法規詮釋學派（dynamic statutory interpretation）認為若法律、社會現實已經破壞了當初立法時之基礎假設，法院應該給予更廣泛之目的性解讀；(2)法院應該運用文意解釋（literalism）技巧來更新法規的適時性；(3)應該賦予法院普通法上之解釋權限；(4)必要時應授權行政機關，以裁量空間來調整法規。*Id.* at 989-990.

<sup>806</sup> FRANK I. SCHECHTER, *THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS* 164 (1925).

們陷入了進退維谷的窘境；該文大半都在從事這樣的工作<sup>807</sup>。許多評論者也認為謝希特之動機在於促進商標法制的現代化<sup>808</sup>。即使淡化早期支持者亦有承認，當時法制對現代商標的保護不足，是其擁護淡化的主因<sup>809</sup>。最後，因為解讀對象放在謝希特之文章、論述而非法規，相對上具有詮釋彈性（interpretive flexibility），可讓淡化重新被限縮地描繪為商標侵害改革之工具<sup>810</sup>，此解讀完全合情合理（perfectly reasonable）。

不過，目的在於挽救商標救濟於立法遲滯之危亡的淡化理論，雖然本身制定的像直接規範人類行為的實體法（substantive law），但實際表現出來卻像指示政府機關（法院）根除商標保護遲滯現象的指令（directives）<sup>811</sup>。Magliocca 認為淡化此種獨特的角色，引發三個重要問題：(1)反遲滯法令面貌如何？(2)當其本身亦成遲滯時之情形？(3)讓遲滯救濟以實體形式（substantive form）呈現，有何危險？<sup>812</sup>。當希望反遲滯法令儘可能地寬闊，給予法院最大彈性時，後兩項問題就值得琢磨。首先從遲滯觀點解讀反面地說，若商標侵害能夠妥適地應對、克服長久纏身的問題時，應該弓藏作為救濟措施之淡化理論。Magliocca 提倡兩種商標保護模式間潮汐的和諧起落（the harmonious ebb and flow）：每當商標侵害陷入危機，循環就再度開始；而法院在淡化理論之詮釋上，要如手風琴家（an accordion），寬窄互見<sup>813</sup>。最後一個問題是救濟措施經常造成逆遲滯（reverse-obsolescence）或過猶不及之過溢（overshooting）風險。所謂革新常致紛紜（Eventus varios res nova semper habet.），另一種擺盪未必有助於改進現狀，反而常常使法院擔負著一套無法平衡各種競合社會利益的規則，強加適應的結果是在商標保護的均衡點（equilibrium）上過站不停，以公共利益為柴薪，持續擺盪到遲滯的對台<sup>814</sup>。接下來 Magliocca 檢驗案例法，試圖聚焦在「後使用者商品之品質（the quality of junior user's goods）」

<sup>807</sup> Beebe, *supra* note 6, at 684 (“‘Rational Basis’ is a ten-page article, most of which is given over to criticism of then current doctrine.”).

<sup>808</sup> Magliocca, *supra* note 157, at 986 (citing Kristine M. Boylan, *The Corporate Right of Publicity in Federal Dilution Legislation Part II*, 82 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 5, 25 (2000); Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection*, 58 U. PITT. L. REV. 789, 810 (1997); Jessica Litman, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 YALE L.J. 1717, 1724 n.41 (1999)).

<sup>809</sup> *Id.* at 998.

<sup>810</sup> *Id.* at 988.

<sup>811</sup> *Id.* at 990-91.

<sup>812</sup> *Id.* at 991.

<sup>813</sup> *Id.* at 992.

<sup>814</sup> *Id.* at 992-93.

此一要件，通過時序上相關判決組成之案列，實際演示前述兩商標保護模式間之互動韻律。

由於淡化保護深陷傳統窠臼帶來的遲滯泥淖，造成了淡化保護理論早期的榮景。例如 *Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc.*、*Bulova Watch Co. v. Stolzberg* 兩案，雖然對混淆與否之判定相異，但實際論述上均依靠謝希特之淡化理論，認定被告行為將淡化先使用商標權人於商品或商業上之聲譽，造成損害<sup>815</sup>。特別是直到 1947 年為止，淡化理論並無明文規定，法院為求填補當時商標侵害模式與商標保護間之隙縫，只得不尋常地引述學說為救濟之基礎<sup>816</sup>。其中，韓德法官 (Learned Hand J.) 與其同僚一樣，面臨了希望保護商標現代之首要功能，卻又無法確定寬廣的保護範圍是否導致商業上獨占的困境。恰好，韓德法官分別在 1920、30 及 40 年代以一系列判決形成韓德法與修正韓德法 (modified Hand approach)<sup>817</sup>，在現有商標侵害之基礎上，藉由聚焦在「後使用者商品之品質」重新脈絡化商標品質表示功能、廣告功能的難題。

1928 年 *Yale Electric Corp. v. Robertson* 案<sup>818</sup>，韓德法官認為商標專用權人就其商標在原商品服務類型外之使用，實際上具有足夠的經濟利益，值得法院聞問。因為商標為商標權人之真信封緘 (authentic seal)，附載著聲譽，若任何其他他人使用商標時即將此象徵商標權人之信譽 (reputation is the symbol of its possessor) 挪作假面，則使商標權人無法控制品質 (quality no longer lies within his own control)，此乃一損失，縱然借用人未污損商標或轉移商標權人之交易<sup>819</sup>。延續相同脈絡，韓德法官於 *L.E. Waterman Co. v. Gordon* 案認為自來水筆與刮鬍刀片 (fountain pens and razor blades) 間，較之於口紅與蒸汽挖土機 (lipsticks and steam shovels)，類型上已經密接到足以受較廣的消費者混淆誤認定義所保護<sup>820</sup>。但是到了 *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson* 案<sup>821</sup>，面對十足接近之兩造商品 (地板清潔劑與織品清潔劑)，韓德法官卻一反常態，跟隨 1930 年代至 1940 年代智慧財產權領域中流

<sup>815</sup> *Id.* at 994-95 (citing *Tiffany & Co. v. Tiffany Productions, Inc.*, 264 N.Y.S. 459, 462-63 (1932); *Bulova Watch Co. v. Stolzberg*, 69 F. Supp. 543, 547 (D. Mass. 1947)).

<sup>816</sup> *Id.* at 998.

<sup>817</sup> *Id.* at 997.

<sup>818</sup> *Yale Electric Corp. v. Robertson*, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

<sup>819</sup> *Magliocca*, *supra* note 157, at 947.

<sup>820</sup> *L.E. Waterman Co. v. Gordon*, 72 F.2d 272, 273 (2d Cir. 1934).

<sup>821</sup> *S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson*, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940).

行的反獨占思潮，憂心於寬廣保護將給予商標權人過大的商業上獨占 ( commercial monopoly ) 利益<sup>822</sup>。因此，他限縮非競爭性商品間之商標侵害保護範圍，只有在具有兩項其他利益：(1)先使用者很可能拓展進入後使用者之市場；先2)後使用可能傷害先使用者之聲譽時，法院始應加以救濟<sup>823</sup>。

Johnson 案件中的第一項限縮要素，先使用者拓展進入後使用者市場之可能性，即橋接要素 ( the "bridging the gap" element )，在傳統商標侵害分析架構內，為取得救濟不可或缺的競爭關係，提供了更廣闊的視野：既然侵害保護著意於防止直接競爭者使用特定的相同或近似商標，則其他市場中可能成為直接競爭者之後使用行為，邏輯上也應該提供保護基礎<sup>824</sup>。

第二項要件：後使用者對先使用者聲譽之潛在傷害，基於傳統商標侵害最大之不足在無法保護現代商標表彰品質之功能 ( quality-identifying function )，因此著眼於先使用者與後使用者間聲譽之差距，或者是說後使用者之商品品質。此要件在轉移消費者混淆物認知標的，以聲譽作為轉折之高度，來跨越傳統的商品服務類型，簡言之法院利用兩造雙方之抽象評價擺脫實際商品之羈縻，獨立出來在同一個平台上比較。比較之下，後使用者對先使用者之聲譽所造成之損害，隱約地就分為兩種不同類型：後使用者之商品品質低劣不堪，或與先使用者齊頭並進。

若後使用者之商品品質低劣、聲名狼藉，事實上反而會減低消費者混淆誤認之機會；如同類型相近之商品較之類型大相逕庭者容易讓消費者認為係出自同一來源，聲譽極不相稱的物品也很不容易被認為混為一談<sup>825</sup>。即使消費者可能將此商標與負面印象聯繫起來，反應在所有帶有相同商標之物品上，致令先使用者喪失現有或將來可能之銷售而造成損害，但或許只有最容易受騙的消費者才會得出兩者系出同源之結論<sup>826</sup>。法院為了在此種先後使用者間聲譽相差太大情況下認定存在混淆誤認，因此降低消費者智識程度，由合理 ( reasonable ) 向漫不經心 ( ignorant ) 移動，或是因為後使用者在相信兩造相互存在聯繫的消費者間，對先使用者造成之嚴重

<sup>822</sup> Magliocca, *supra* note 157, at 997; *Id.* at 429 ("There is always the danger that we may be merely granting a monopoly, based upon the notion that by advertising one can obtain some 'property' in a name.").

<sup>823</sup> *S.C. Johnson & Son*, 116 F.2d at 429.

<sup>824</sup> Magliocca, *supra* note 157, at 999-1000.

<sup>825</sup> *Id.* at 1001.

<sup>826</sup> *Id.* at 1000.

損害，而判定必有所混淆<sup>827</sup>。相對的，後使用者之商品與先使用者不分軒輊的情形，大大提高消費者誤認兩者同氣連枝的風險，先使用者不會立即被衝擊（如同劣質品之情形），但容易受長期混淆之害<sup>828</sup>。

由以上調查，Magliocca 認為根據韓德法官 Johnson 案中修正的商標侵權分析第二項限制因素，商標侵權對於商標表彰品質功能之保護，為一連續性光譜，兩端對開分布著二因素：潛在來源混淆、信譽損害（potential source confusion and reputational injury）。在光譜之一端，後使用者之商品品質低劣，總混淆較少但對先使用者品質直接衝擊之損傷較大；而彼端，雙方品質難分高下，對先使用者品質較無直接衝擊但長期下來混淆問題將破壞其品質之一慣性，造成傷害；光譜的中間地帶，雙方聲譽差距以及產品間近似性兩項因素之組合，不足以提供法院救濟之基礎，因此為無商標保護之真空<sup>829</sup>。

最終，1960 年 Friendly 法官於 Polaroid 案<sup>830</sup>，就兩造產品不同之情況下原告之商標是否得請求商標侵害之救濟，提出新消費者混淆誤認測試的八項分析要素清單<sup>831</sup>，支持寬廣的商標侵害保護。該要素清單力求協調各項競合之觀點，包含兩項 Johnson 要素：橋接要素以及信譽損害，加上各項反對 Johnson 案之判決所提出的其他數種情境要素（contextual factors），例如 Clark 法官於 Hyde Park Clothes, Inc. v. Hyde Park Fashions 之不同意見書<sup>832</sup>。Magliocca 認為如此一來，為謝希特觀察商標法遲滯開始的長程賽跑拉下終幕，混淆誤認測試即將重生<sup>833</sup>；另外一方面，Johnson 案第二項要素中，因後使用者之商品品質低劣，此種負面聯繫（negative associations）對先使用者之信譽所造成之損害，面對其他更有助於混淆分析的情境因素之競爭下，嫁接到淡化理論，產生了全然與謝希特之立論無關的淡化形式：污損淡化（tarnishment）<sup>834</sup>。

<sup>827</sup> *Id.* at 1001.

<sup>828</sup> *Id.* at 1002.

<sup>829</sup> *Id.*

<sup>830</sup> Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).

<sup>831</sup> *Id.* at 495 (“the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers.”).

<sup>832</sup> Hyde Park Clothes, Inc. v. Hyde Park Fashions, 204 F.2d 223, 226 (2d Cir. 1953)(Clark, J., dissenting).

<sup>833</sup> Magliocca, *supra* note 157, at 1005.

<sup>834</sup> *Id.* at 1002-03.

相較於現代混淆誤認測試之整合與崛起，1950至1960年代之淡化理論面臨退卻和冬眠。在案登場後的商標侵害後遲滯（post-obsolescence）時代，法院對淡化理論中寬廣用語的適用，明顯受到過溢（over-shooting）疑慮之籠罩，害怕淡化使商標保護超越適當的商業生活需要，因此適用上變得更加吹毛求疵<sup>835</sup>。法院試圖重新將淡化安放回熟悉的侵害框架，但是因為法條本身文意加上無行政機關被授予詮釋裁量權，淡化一直無法融入法律及實用主義之地貌<sup>836</sup>。因此，法院屢屢違反直覺地無視各淡化法規明示混淆要件之存否在所不論，強行以無混淆誤認之虞拒絕頒發禁制令<sup>837</sup>。綜觀前述，Magliocca主張以濟侵害之窮的角度來看待淡化，才能了解淡化之生命力完全繫於商標侵害保護是否與時俱近，也才能了解1920至1960年代，兩者之命運相互勾纏但相對起落之現象<sup>838</sup>。

### 3.5 小結

經由前述討論可以了解到，淡化理論在許多基礎上已經瀕臨崩潰，例如侵害保護模式之覺醒與保護範圍上之重疊，並且發現淡化理論對著名性的執著在實證研究上其實毋寧說是一種背道而馳的、甚至在商業自由競爭上可能為虎作倀的要件。TDRA的立法不但未能挽回頹勢，本身亦不免暗藏玄機，讓商標淡化保護，如同在FTDA時期，繼續充當同時聽任限縮與拓寬現代商標保護兩派差遣的尷尬雙面代理人（double agent）。同時，一方面不僅Posner認為在沒有混淆誤認之情形下保護純粹淡化，在法律經濟分析上可能對社會帶來效率上損失，Magliocca的歷史考察也重新讓一般認為平行的兩套商標保護模式，在演化變遷現象上取得了不同定位。從整體行文角度，本章收束了依循立法歷程之架構制度分析，通過淡化理論各項法律爭端之探討，揭露出一種必要性：勢必要探討商標作為符號，其內部結構之形成與外部系統間相互關係，如何影響商標之本質與功能，及經由溝通過程帶給消費者之意義的生產、再製，如此一來可能給予商標法原理原則更全面之解釋。

<sup>835</sup> *Id.* at 1006-07.

<sup>836</sup> *Id.* at 1007.

<sup>837</sup> *Id.* at 1006 (citing *Esquire, Inc. v. Esquire Slipper Mfg. Co.*, 243 F.2d 540, 542-43 (1st Cir. 1957); *Cue Publ'g Co., Inc. v. Colgate-Palmolive Co.*, 256 N.Y.S.2d 239, 246 (N.Y. Sup. Ct. 1965)).

<sup>838</sup> *Id.* at 1007-08.



## 四、 商標之符號學分析

### 4.1 符號學傳統

#### 4.1.1 索緒爾

##### 4.1.1.1 緒論背景

##### 4.1.1.2 學說簡介

##### 4.1.1.2.1 符號之二價構型：能指與所指

##### 4.1.1.2.2 意指作用與價值

#### 4.1.2 皮爾士與記號三角形

### 4.2 傳統商標三價構型

#### 4.2.1 商標要件及法制上之鞏固

##### 4.2.1.1 商標之兩義

##### 4.2.1.2 中介問題

##### 4.2.1.3 商標範圍之空間模型

#### 4.2.2 重建商標識別性

##### 4.2.2.1 Abercrombie & Fitch 階級

##### 4.2.2.2 傳統商標識別性之批評

#### 4.2.3 商標侵害及淡化之符號學分析

##### 4.2.3.1 侵害意指作用與淡化價值關係

##### 4.2.3.2 符號學視角下之淡化保護問題

##### 4.2.3.2.1 獨特性

##### 4.2.3.2.2 淡化主體

##### 4.2.3.2.3 淡化證明基準

##### 4.2.3.3 淡化保護之絕對性

### 4.3 對於第一層商標符號學分析之批評：商標之二價構型與一價構型之趨向

#### 4.3.1 來源識別性之衰弱與差異識別性之興起

#### 4.3.2 符號價值

#### 4.3.3 漂浮的能指 ( the floating signifier ) 與虛符 ( the hypermark )

本章考察符號學，首先介紹符號學兩大分支之開山始祖，分別指出各自解釋符號

模型、符號系統運作，即符號化過程（semiosis）之符號學。再次，延伸前述對於符號學考察所得，以其與商標法原理間存在的相似之處（homologies），於二者之疊合中分析商標內部之結構（internal structure），以求澄清商標法原理原則曖昧不明之處，或至少能為這項嘗試提供可供運作的結構主義平台（structuralism platform）。第三，則在說明傳統商標內部符號結構後，希冀能夠集中聚焦於商標法制之關鍵概念：識別性（distinctiveness），將其由原本先天性及後天性之區分，重行概念化為新二分法（new dichotomy）：來源識別性（source distinctiveness）、差異識別性（differential distinctiveness）。前者標示商品來源，後者使該商品得與其他商品相區別。第四，分析商標淡化之概念，區分模糊淡化（dilution by blurring）與謝希特氏原始構想中之獨特性淡化（dilution of uniqueness）；前者乃是傳統商標侵害的本質上地倒想形式（essentially inverted form），後者則在絕對範圍內（absolute in scope）保護差異識別性。並且指出，儘管法院和學者已經採用前者作為折衷方案，以緩和謝希特氏激進之原始理論所帶來的衝擊，但任何模式之反淡化保護都會衰退成保護獨立財產權（property rights in gross）的絕對條款，這是其依循符號邏輯而來的命運。最後，本章試圖對前述商標之符號學論述提出挑戰，點明當前商標之發展，帶動了符號學視野新一輪的關注焦點。例如來源識別性之沒落以及差異識別性之興起後，符號價值的（大宗）商品化（the commodification of sign-value），同時，現代商標、品牌蛻變成漂浮的能指（floating signifier），因而成為目前商標法規範之中心，而商標之符號學分析勢必針對此等現象，展開新一輪論述。

## 4.1 符號學傳統

### 4.1.1 索緒爾

#### 4.1.1.1 緒論背景

現代符號學兩位主要創始者：索緒爾 ( Ferdinand de Saussure, 1857-1913 ) 以及皮爾士 ( Charles Sanders Peirce, 1839-1914 ) ，兩人生卒年在歷史上十分相近，也都在身後才逐漸著名，但彼此間並沒有意識到另外一人之研究<sup>839</sup>。索緒爾死後三年才出版的大師之作《普通語言學教程》<sup>840</sup> ( the Course in General Linguistics<sup>841</sup>; Cours de linguistique generale (CLG)<sup>842</sup> ) ，甚至不是本人親自寫就，而是由兩位同事蒐羅索緒爾所遺留之手稿及其學生之課堂筆記，編纂而成。在該書中，索緒爾大膽地將其結構語言學 ( structural linguistics ) 研究加以延伸：「可以想像一種科學，它研究符號在社會中之生命 ( the life of signs within society ) 。……我稱之為符號學 ( semiology ) ( 取自希臘文「符號」(semeion ‘sign’) ) 。符號學將要顯示出符號之所構成者，以及符號所以受管轄之法則 ( what constitutes signs, what laws govern them ) 。<sup>843</sup>」索緒爾還勾勒了一種涉及象徵儀式 ( symbolic rites ) 、禮儀節數 ( polite formulas ) 、戰爭信號 ( military signals ) 等現象之研究計畫，但沒能實現它<sup>844</sup>。普通語言學教程是二十世紀以降，結構主義、後結構主義之基礎文本，索緒

<sup>839</sup> Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 627 (2004)(citing THOMAS A. SEBEOK, *THE SIGN AND ITS MASTERS* 183–86 (1979)).

<sup>840</sup> 索緒爾 . 德 . 費爾迪南著，沙 . 巴利、阿 . 薛施藹、阿 . 里德林格合作編印，高名凱譯，岑麒祥、葉蜚聲校注，漢譯世界學術名著叢書：《普通語言學教程》，商務印書館 ( 北京，2007 ) 。

<sup>841</sup> 坊間通行者為 Wade Baskin 或 Roy Harris 之二英譯版本。FERDINAN DE SAUSSURE, *COURSE IN GENERAL LINGUISTICS* (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1966) (1916); FERDINAN DE SAUSSURE, *COURSE IN GENERAL LINGUISTICS* (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990) (1916).

<sup>842</sup> FERDINAND DE SAUSSURE, *COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE* 5<sup>th</sup>ed. (publie par Charles Bally Albert Sechehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger) (Payot, Paris 1949).

<sup>843</sup> FERDINAN DE SAUSSURE, *COURSE IN GENERAL LINGUISTICS* 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1966) (1916).

<sup>844</sup> Beebe, *supra* note 1, at 628.

爾語言學傳統由雅克布森 ( Roman Jakobson )<sup>845</sup>、李維史陀 ( Lévi-Strauss )<sup>846</sup>、羅蘭巴特 ( Roland Barthes )<sup>847</sup>、克莉絲蒂娃 ( Julia Kristeva )<sup>848</sup>以及尚·布希亞 ( Jean Baudrillard )<sup>849</sup>所傳承下來。

#### 4.1.1.2 學說簡介

##### 4.1.1.2.1 符號之二價構型：能指與所指

自從古典時期第一次粉墨登場以來，符號學已經對於符號的結構化 ( sign structuration ) 產生了大量豐沛的思維，大部分可以歸入兩種類別：包含兩個次符號要素 ( subsign elements ) 的二價結構 ( dyadic structure ) 以及包含三個次符號要素的三價結構 ( triadic structure )<sup>850</sup>。符號二價結構之代表性人物為索緒爾，他在《普通語言學教程》中指出符號 ( sign ) 是一由能指 ( signifier ) 與所指 ( signified )<sup>851</sup>間之關係所形成的雙重實體 ( double-entity )<sup>852</sup>。通泛地說，能指是符號的可感知之形式 ( perceptible form )，例如字的聽音、街招的視覺外觀等等<sup>853</sup>；而所指則包含了能指所代表的特定心理觀念 ( particular mental idea )<sup>854</sup>。音響形象 ( sound-image ) 本身並非某物之概念，而必須和所指連合起來共同形成符號。所以，符號是由能指與所指之聯繫所產生之整體 ( the whole that results from the associating of the signifier and the signified )<sup>855</sup>。

<sup>845</sup> ROMAN JAKOBSON, MAIN TRENDS IN THE SCIENCE OF LANGUAGE (Harper & Row 1973) (1970); ROMAN JAKOBSON, SIX LECTURES ON SOUND AND MEANING (1976).

<sup>846</sup> CLAUDE LÉVI-STRAUSS, LA PENSÉE SAUVAGE (1962); CLAUDE LÉVI-STRAUSS, STRUCTURAL ANTHROPOLOGY (Claire Jacobson & Brooke Grundfest Schoepf trans., Basic Books 1963).

<sup>847</sup> ROLAND BARTHES, MYTHOLOGIES (Annette Lavers trans., 1992)(1957); ROLAND BARTHES, ELEMENTS OF SEMIOLOGY (Annette Lavers & Colin Smith trans., 1967) (1964); ROLAND BARTHES, THE FASHION SYSTEM (Matthew Ward & Richard Howard trans., 1983) (1967).

<sup>848</sup> JULIA KRISTEVA, LA RÉVOLUTION DU LANGAGE POÉTIQUE (1974); JULIA KRISTEVA, THE KRISTEVA READER (Toril Moi ed., 1986).

<sup>849</sup> JEAN BAUDRILLARD, THE SYSTEM OF OBJECTS (James Benedict trans., 1996)(1968); JEAN BAUDRILLARD, THE CONSUMER SOCIETY: MYTH AND STRUCTURES (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970); JEAN BAUDRILLARD, FOR A CRITIQUE OF THE POLITICAL ECONOMY OF THE SIGN (Charles Levin trans., Telos Press 1981) (1972); JEAN BAUDRILLARD, SYMBOLIC EXCHANGE AND DEATH (Ian Hamilton Grant trans., Sage Publ'ns 1993) (1976).

<sup>850</sup> Beebe, *supra* note 1, at 633.

<sup>851</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 67.

<sup>852</sup> *Id.* at 65.

<sup>853</sup> *Id.* at 65-67.

<sup>854</sup> *Id.*

<sup>855</sup> *Id.*



FIGURE 2 : 符號的二價構型 ( dyadic structuration )

那麼，兩者間之關係是如何被預備的？索緒爾主張，至少在說、寫語言中，符號能指與所指間之關係是任意的 ( arbitrary )：例如「書」一詞之概念與聲音或外觀之間，並沒有自然的連結 ( natural connection )，除了上述音響形象之外，書還夠被代換為「Buch」或是「liver」而不影響所要表達的概念<sup>856</sup>。只有在少數擬聲修辭 ( onomatopoeia ) 之事例中，能指才不會受到所指之驅動 ( unmotivated )。兩者間關係之建立、維持端賴此常規<sup>857</sup>：「因為語言符號是任意的，所以它除了傳統以外別無法則；而又因為它是建立在傳統上，而是任意的。」李維史陀 ( Claude Lévi-Strauss ) 根據索緒爾之任意性概念，進一步主張符號係先驗地具有任意性，但在後驗上則否 ( arbitrary a priori, but non-arbitrary a posteriori )<sup>858</sup>。

儘管其分析上可分性 ( divisibility )，索緒爾的能指與所指形成了彼此相互依賴 ( mutual interdependence ) 的結構關係：沒有對方無法存在。索緒爾在一著名段落中指出：「語言可以被稱為分節作用之領域 ( the domain of articulations ) ……每一個語言詞項都是一位成員，一個分節 ( articulus )，在此分節上一觀念固著於一聲音中，然後該聲音成為該觀念之符號。語言也可比為一張紙的兩面：想法在前，聲音在後；當裁剪纸張正面的同時，無法不裁剪到背面；在語言裡面也是一樣的，既不能將聲音與觀念切分開來，也不能夠將觀念與聲音分開；這項工作只能夠抽象地加以完成，其結果是純粹的心理學或是純粹的音韻學 ( phonology )。所以語言學是在這兩類要素相結合的邊緣地帶進行工作；它們的結合，產生的是一種形式，而不是實質 ( a form, not a substance )。<sup>859</sup>」

<sup>856</sup> Beebe, *supra* note 1, at 634.

<sup>857</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 74.

<sup>858</sup> Beebe, *supra* note 1, at 634.

<sup>859</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 112-113.

然而，索緒爾所述之符號結構缺少一項要素：實際物理對象（the actual physical object），即被指涉的有形事物（material thing referred to）：手中之書<sup>860</sup>。索緒爾將對象物放入括弧中，係一種語言學轉向（linguistic turn）之表達方式：這是某些二十世紀思潮之集體指稱（collective designation），這些離散思想的共同特徵是將語言、話語（discourse）以及各種語言再現之形式（the forms of linguistic representation）視為哲學對知識、真理之探尋所能夠企及的最大限度：語言之外沒有事實（fact），現實必須在某種語言敘述下自我再現（represents itself under some linguistic description）始能存在<sup>861</sup>。

#### 4.1.1.2.2 意指作用與價值

索緒爾結構主義語言學之進路，開始於一基礎性對立（fundamental opposition）：語言結構與言語（langue and parole）<sup>862</sup>。語言結構係先於並獨立於言語—語言使用上之個別事例（individual instances of language use）而存在者，為規則與規約構成的抽象系統（abstract system）<sup>863</sup>；語言結構（langue）是結構（structure）而言語是事件（event）。語言結構有時候又稱為（形式上所說的）語言（language）、符碼（code）或是能力（competence），言語則有時候又稱為言說或表現（performance）<sup>864</sup>。吾人在語言學習的習得過程中，通常先由大量不合乎語言結構之言語開始，慢慢經過校正而漸趨近於語言結構，以至於吾人往後使用語言時都在參與言語的實施例；也有可能當不合語言結構之言語覆蓋前者之後，它慢慢調整自己來因應此言說現象。但重要的是，語言結構（結構）與言語（事件）間之關係是屬於辯證的（dialectical）。

語言結構與言語之區別，隱含了另一種更進一步的區分：意指作用（signification）與價值關係（value）。意指作用描述一言語事例中，能指與所指間垂直縱向之符內關係（the vertical intrasign relations）<sup>865</sup>；價值關係則描述構成語

<sup>860</sup> *Id.*

<sup>861</sup> *Id.* at 634-35 (citing Christopher Norris, *Linguistic Turn*, in *THE OXFORD COMPANION TO PHILOSOPHY* 492 (Ted Honderich ed., 1995); RICHARD PORTY, *PHILOSOPHY AND THE MIRROR OF NATURE* (1979); *THE LINGUISTIC TURN: RECENT ESSAY IN PHILOSOPHICAL METHOD* (Richard Rorty ed., 1967)).

<sup>862</sup> Beebe, *supra* note 1, at 638.

<sup>863</sup> *Id.* (citing DAVID HOLDCROFT, *SAUSSURE: SIGNS, SYSTEM, AND ARBITRARINESS* 19-46 (1991)).

<sup>864</sup> *Id.* at 638-39.

<sup>865</sup> Beebe, *supra* note 1, at 639 (citing ROLAND BARTHES, *ELEMENTS OF SEMIOLOGY* 48 (Annette Lavers & Colin Smith trans., 1967) (1964)).

言結構之相互界定 ( delimitation )<sup>866</sup>、分節 ( articulation )<sup>867</sup>之價值系統中遍佈的能指、所指與符號間橫向之符際關係 ( the horizontal intersign relations )。因而，意指作用，是一種單面向之等效 ( one-dimensional equivalence )，所表現出符號的正面意義 ( positive meaning )，價值關係則在表示一符號相對於其他所有符號之反面差異 ( negative difference ) 或是識別性 ( distinctiveness )，屬於一種多面項之差異 ( n-dimensional difference )。差異承載意指作用<sup>868</sup>，價值關係乃意指作用之所藉以發生者，後者之最終意義取決於前者。索緒爾言：「語言學機制適於差異與身分，而前者乃後者之相對應物 ( counterpart )」<sup>869</sup>，因而意指作用無價值關係不存，身分無差異不成。

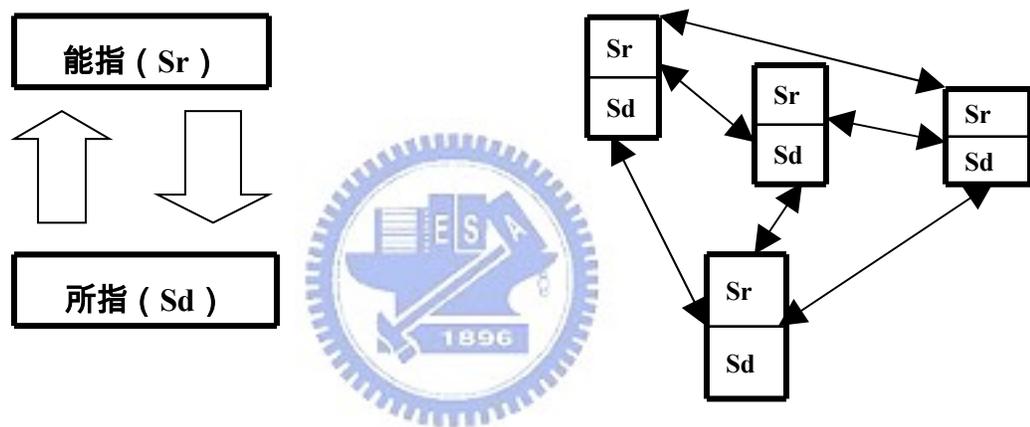


FIGURE 3：意指作用 ( 左 ) 與價值關係 ( 右 )

意指作用之概念相對於價值關係，較為容易理解，後者可能是索緒爾語言學中最晦澀不穩定，但同時也是最重要之概念，並且對於理解現代商標法原理中識別性 ( distinctiveness ) 之概念具有至高的重要性<sup>870</sup>。一般說來，價值關係完全地屬於結構主義式的理念，其不將「同一 ( identity )」視為任何的內在自存事物，而看作是完全建立在外在、對立關係上，取決於與系統中其他同一之差異價值關係

<sup>866</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 110.

<sup>867</sup> Beebe, *supra* note 1, at 639 (citing FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 112 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).

<sup>868</sup> *Id.* (citing FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 118 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).

<sup>869</sup> *Id.* (citing FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 108 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).

<sup>870</sup> Beebe, *supra* note 1, at 640.

( relations of differential value )。語言是一相互依存的要素之系統，在其中任一要素之價值取決於所有其他要之同步存在 ( the simultaneous existence of all the others )<sup>871</sup>。符號之運作不是透過其內在自有之價值，而是透過其相對位置 ( their relative position )<sup>872</sup>。價值關係描述的是位置 ( position )、脈絡 ( context )、情勢 ( situation )，它是一組妥協折衷語言中一要素與同一語言中所有其他要素間差異、對立關係之套件的名稱<sup>873</sup>。

索緒爾對於價值關係在能指與所指層面之作工加以解釋，在所指層面：「在一給定語言中，表達鄰近諸般觀念之所有單詞 ( word ) 相互協助定義 ( define one another's meaning )。每一組同義詞中，各項所具有的特定價值來自於它們相互間表現出對立。……因此，任何給定單詞之價值受到鄰近特定字彙領域中其他單詞所決定。獨立於其鄰近地區的話，無法辨認 ( identified ) 出一單詞之價值。<sup>874</sup>」；在能指層面：「音素 ( phonemes ) 並非如一般所想的由其正面性質來描繪它的特徵，倒是以其具有區別 ( distinct ) 此一事實。音素，最首先的是對立、相對以及反面的實體 ( opposing, relative, and negative entities )。<sup>875</sup>」

從索緒爾對於語言以及價值關係如何作工之描述，可以覺察到兩項壓倒性主題之操作 ( the operation of two overriding themes )：第一，語言乃形式而非實際物質；第二，語言涉及競爭。語言將世界分節 ( articulation )、切削成形 ( cutting-off )，但不是這些形狀的填充物：「語言某方面來說是單單由複數項 ( complex terms ) 組成的代數學 ( algebra )<sup>876</sup>。」形式的價值由語言中所有其它形式之價值決定：「一詞項之價值，可以單獨因為鄰近詞項之調整而更動，但其意義或發音都沒有被影響到<sup>877</sup>。」第二項主題認為語言是一種競爭形式 ( a form... of agony )<sup>878</sup>，其特徵為零和交易以及相異價值—其中各有一些語言中包含的對立較

<sup>871</sup> *Id.* (citing FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 159 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).

<sup>872</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 118.

<sup>873</sup> Beebe, *supra* note 1, at 640 (citing ROBERT HODGE & GUNTHER KRESS, SOCIAL SEMIOTICS 27 (1988)).

<sup>874</sup> *Id.* (citing FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 114 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).

<sup>875</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 119.

<sup>876</sup> *Id.* at 122.

<sup>877</sup> *Id.* at 120.

<sup>878</sup> Beebe, *supra* note 1, at 641.

其它對立重要<sup>879</sup>。

而索緒爾在此兩項主題之操作背後，顯示出邊際效用理論，尤其是洛桑經濟學派之影響。索緒爾對於價值關係與意指作用間關係之解釋，最能明顯地表現出此種影響：「要決定五法郎到底值多少，吾人必須了解：一、它所能夠換得之不同東西的定量（fixed quantity），例如麵包；二、與同樣系統中類似價值（例如一法郎）或是另一系統之貨幣（例如一美元）相比較。同樣的，單詞除了可以跟不相似者，觀念（an idea），交換以外，另外也可以與具有同樣本質之另一單詞相比較。因此，如果只是單純的陳述一單詞能夠換得一給定概念，即它有這樣或那樣的意指作用，則尚不足以固定其價值：必至乎比較其他相似價值，其他與之對立的單詞才能決定。其內容直到所有周遭事物之存在同時發生，才真正固定下來。<sup>880</sup>」這樣一種橋接並置（bridging juxtaposition）的市場類比，隱約地表露出有所謂的符號間市場（marketplace among signs）之存在：這市場不根據等同關係，而是根據差異關係所建立起來<sup>881</sup>。言語是聚積出市場的大量個別交易，構成了語言，而差異就是它的價格機制（price mechanism）。當然，意指作用涉及到等同關係，但是它發生在符號內部，而且是不完整的；意指作用需要符號價值關係來界定它、將它置於周邊不同的外圍事物之間，始臻完善：區辨符號者乃其構成者<sup>882</sup>。相互界定（reciprocal delimitation）乃是索緒爾學說的上位概念。符號之價值非因其天生麗質，「一枚錢幣所含的金屬並不決定其價值<sup>883</sup>」，而是出於所有其它符號之價值。「任何地方總是同樣會有相互設定條件之詞項間的複雜均衡。<sup>884</sup>」

#### 4.1.2 皮爾士與記號三角形

現代符號學另一位主要創始人係“古怪、棘手的博學之士”皮爾士，普遍被同時代的哲學界所忽視，死時一貧如洗；而今被視為是美國史上最偉大的思想家<sup>885</sup>、歷

<sup>879</sup> FERDINAN DE SAUSSURE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS 168 (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916).

<sup>880</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 115.

<sup>881</sup> Beebe, *supra* note 1, at 642.

<sup>882</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 121.

<sup>883</sup> *Id.* at 118.

<sup>884</sup> *Id.* at 122.

<sup>885</sup> Beebe, *supra* note 1, at 628 (citing BERTRAND RUSSEL, WISDOM OF THE WEST 276 (Paul Foulkes ed., 1959)).

代最偉大的哲學家之一<sup>886</sup>。皮爾士徹底、激進的泛符號學主義 ( pan-semiotism ) 主張：「符號充斥了整個宇宙，如果它不是獨自地組成宇宙的話。<sup>887</sup>」，形成其符號學 ( semiotics )<sup>888</sup>及其更一般性的哲學範疇之基礎。皮爾士的邏輯、哲學傳統由莫里士 ( Charles Morris )、李察斯 ( I.A. Richards ) 以及歐登 ( Charles Ogden )<sup>889</sup>所延續。

在符號構型上，皮爾士儘管並非第一位獨創三價符號模型者，但卻是該模型之代表人物<sup>890</sup>。在皮爾士早期符號學中，曾經較為非技術性地提到符號是「一種符號 ( sign )、被意指物 ( thing signified )、心智中所產生之認知 ( cognition produced in the mind ) 的三重連結。<sup>891</sup>」這樣的情形一直沒有改變，皮爾士在符號學研究上習於使用普通用語，為符號定義帶來困難與不確定性，例如，他雖然和索緒爾一樣在理論上強調符號之部分與整體間之區別，例如表現體 ( representament ) 與符號 ( sign )，然而卻有時會在定義上混淆地使用，即使他最著名的關於符號模型之定義也不例外：「符號，或表現體 ( representament )，係對某人在某方面代表某事之某物。它在某人的心智中創造出一個對等的符號 ( an equivalent sign )，或是一個更為發展 ( more developed ) 的符號。這個被創造出來的符號，我稱之為第一符號的解釋項 ( the interpretant of the first sign )。這符號代表著某物，即其物件 ( object )。……但並不是全方位地，而是關於某種觀念 ( but in reference to a sort of idea ) ...<sup>892</sup>」

皮爾士之符號包含了三項要素。第一項要素係表現體 ( the representament )，

<sup>886</sup> *Id.* (citing KARL R. POPPER, *OBJECTIVE KNOWLEDGE: AN EVOLUTIONARY APPROACH* 212 (1972); BERTRAND RUSSEL, *WISDOM OF THE WEST* 276 (Paul Foulkes ed., 1959)).

<sup>887</sup> *Id.* (citing 5 CHARLES SANDERS PEIRCE, *COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE* ¶ 448 n.1 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>888</sup> 皮爾士屬意此名稱，*Id.* (citing James Hoopes, *Introduction*, in CHARLES SANDERS PEIRCE, *PEIRCE ON SIGNS: WRITINGS ON SEMIOTIC* 5 (James Hoopes ed., 1991)).

<sup>889</sup> *Id.* at 629 (citing CHARLES MORRIS, *FOUNDATIONS OF THE THEORY OF SIGNS* (1938); CHARLES MORRIS, *SIGNIFICATION AND SIGNIFICANCE: A STUDY OF THE RELATIONS OF SIGNS AND VALUE* (1964); CHARLES MORRIS, *THE PRAGMATIC MOVEMENT IN AMERICAN PHILOSOPHY* (1970); I.A. RICHARDS, *THE PHILOSOPHY OF RHETORIC* (1936); C.K. OGDEN & I.A. RICHARDS, *THE MEANING OF MEANING* (10th ed. 1973)).

<sup>890</sup> WINFRIED NÖTH, *HANDBOOK OF SEMIOTICS* 89-91 (Indiana Univ. Press, 1990) (1985).

<sup>891</sup> *Id.* at 636 (citing 1 CHARLES SANDERS PEIRCE, *COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE* ¶ 372 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>892</sup> *Id.* (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, *COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE* ¶ 228 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

係傳達載具 ( conveying vehicle )<sup>893</sup>、可感知之物件 ( perceptible object )，相當程度上與索緒爾之能指相對應。第二項要素為物件 ( the object ) 或對象物 ( the referent )，它可以是世界中之物理物件或是符號或思緒本質之精神實體 ( a mental entity of the nature of thought or of a sign )<sup>894</sup>。第三項要素則為解釋項 ( the interpretant )，皮爾士將之定義為「符號的適當效果 ( proper effect of the sign )」、「適當的意指上效果 ( proper significate effect )」<sup>895</sup>、「在解釋者之心智中創造某物<sup>896</sup>」，與索緒爾之所指相對應。皮爾士之三價符號模型，由歐登 ( Charles Ogden ) 以及李察斯 ( I.A. Richards ) 加以圖像化<sup>897</sup>，成為所謂的「符號三角形」 ( semiotic triangle )。

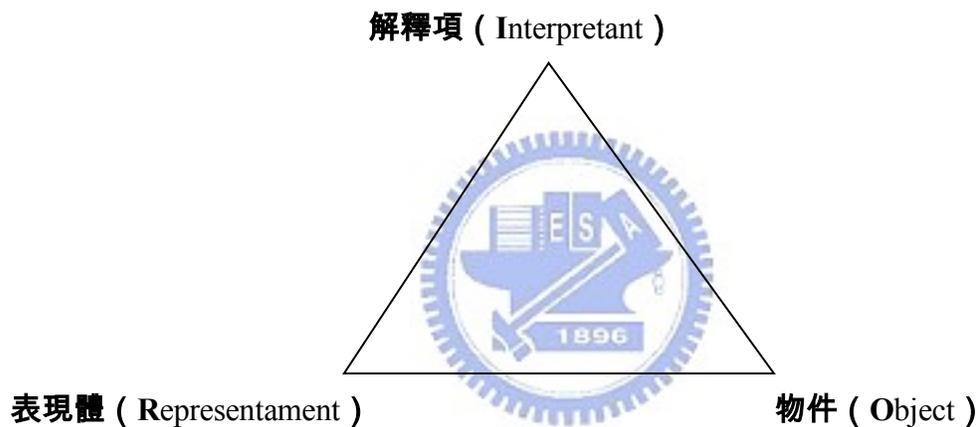


FIGURE 4：符號的三價構型 ( triadic structuration )

皮爾士是熱心的符號分類學者 ( taxonomist of signs )，他曾經提出過 59,049 種

<sup>893</sup> *Id.* (citing 1 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 339 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>894</sup> *Id.* (citing 1 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 538 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>895</sup> *Id.* (citing 8 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 170 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>896</sup> *Id.* (citing 5 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 179 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>897</sup> *Id.* (citing C.K. OGDEN & I.A. RICHARDS, THE MEANING OF MEANING 11 (10th ed. 1973)).

符號分類<sup>898</sup>，範圍從「雲雀清晨的歌唱」<sup>899</sup>一直到「法律符號」<sup>900</sup>。但在其最為基本而持續發生影響力的拓樸學（topology）中，依照符號之表現體—物件（representament-object）或能指—對象物（signifier-referent）關係之性質，他將分類縮減到三種範疇：肖像（icon）、索引（index）、象徵（symbol）<sup>901</sup>：肖像符號之表現體在某種程度上模仿或相似於其所指涉之物件；索引符號之表現體則以一種物理性、非正式的方式聯繫其物件，例如日晷、醫學症狀；象徵符號的表現體與物件間之關係，純粹攸關到習俗、常規，以索緒爾的角度，是任意的。這些分類雖然看起來構成某種譜系但根據皮爾士的觀點並不互斥，一個符號可以同時是上面任何一種類型或其結合，端賴符號所處之脈絡而定。

皮爾士符號學的主控形態（mater-pattern）並非人類語言，而係人類之認知（human cognition）：思緒的結構與過程，其符號理論被艾柯（Umberto Eco）稱為「無限的符號化過程」（unlimited semiosis）<sup>902</sup>。皮爾士在定義符號時不只強調符號要素之間，同時也強調符號與符號間，的相互連結性（interconnectedness）。

「符號是任何令某些其他東西（即解釋項）指涉符號本身指涉之物件者（anything which determines something else to refer to an object to which itself refers），……以同樣的方式，解釋項也會成為符號，然後持續下去，永無盡期（ad infinitum）。<sup>903</sup>」、「每個思緒必定都是針對其他東西所發<sup>904</sup>」，因而符號化過程（semiosis）只可能被詮釋（interpreted），而無法窮盡<sup>905</sup>。皮爾士提供了土生土長的美國式德希達差異理論（Derridean différance）：符號會持續地不同於其他符號

---

<sup>898</sup> *Id.* at 637 (citing 1 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 291 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>899</sup> *Id.* (citing 8 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 346 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>900</sup> *Id.* (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 252 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>901</sup> *Id.* (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶¶ 247-49 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>902</sup> *Id.* at 638 (citing Umberto Eco, *Social Life as a Sign System*, in *STRUCTURALISM: AN INTRODUCTION* 57, 71 (David Robey ed., 1973)).

<sup>903</sup> *Id.* (citing 2 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 303 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>904</sup> *Id.* (citing 5 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 253 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

<sup>905</sup> *Id.* (citing 5 CHARLES SANDERS PEIRCE, COLLECTED PAPERS OF CHARLES SANDERS PEIRCE ¶ 284 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds., 1934)).

並且推延到其他符號<sup>906</sup>。

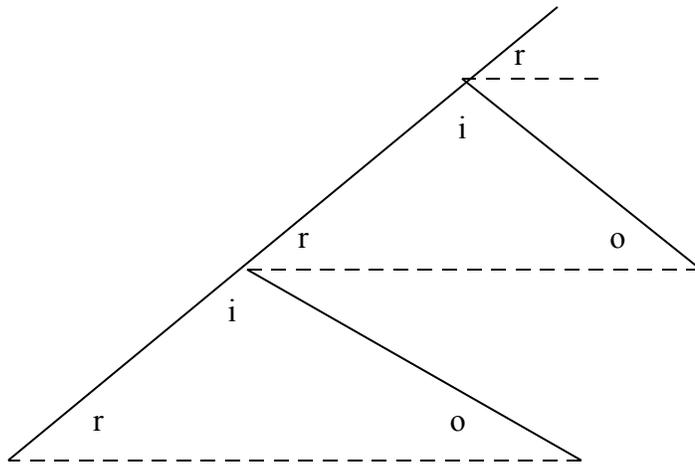


FIGURE 5：無盡的符號化過程<sup>907</sup>

## 4.2 傳統商標三價構型

### 4.2.1 商標要件及法制上之鞏固



商標法傳統上所認定、描述之商標，呈現三價構型。藍亨法規規定商標包括了「字詞、姓名、標誌、或裝置、或以上之聯合式 ... 用以表彰及區別商標權人與其他人所製造販賣之商品或服務，並指出其（即使為未知之）來源。<sup>908</sup>」學者將法條定義重新拆解，區分出商標法上商標適格之三項要件：(1)有形標誌（tangible symbol）：商標可以藉助各式各樣的可感知形，普通者包括字詞、姓名、記號、圖形，最近亦擴張至氣味、聲音等視覺效果以外之嗅覺或聽覺感受；(2)使用類型：實際商業上必須用於商品或服務；(3)功能：表彰以及區別商標權人與他人之商品服務<sup>909</sup>。由此三項要件之拆解，可以清楚看出商標定義上之三價化構型：可感知形

<sup>906</sup> *Id.*

<sup>907</sup> DANIEL CHANDLER, SEMIOTICS: THE BASICS 32 (2d ed., 2007).

<sup>908</sup> 15 U.S.C.A. § 1127 (“The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--(1) used by a person,... to identify and distinguish his or her goods,... from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”).

<sup>909</sup> Beebe, *supra* note 1, at 645-46 (citing 1 MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, § 3.01[1] (4th ed., 2004)).

式作為該商標之能指 ( signifier ) ；商標必須於商業上使用所涉及商品或服務，構成了對象物 ( referent ) ；商標藉由特定來源 ( source ) 及其聲譽 ( good-will ) 來發揮表彰、區別之功能，此二者則成為商標符號構型中之所指 ( signified ) 。

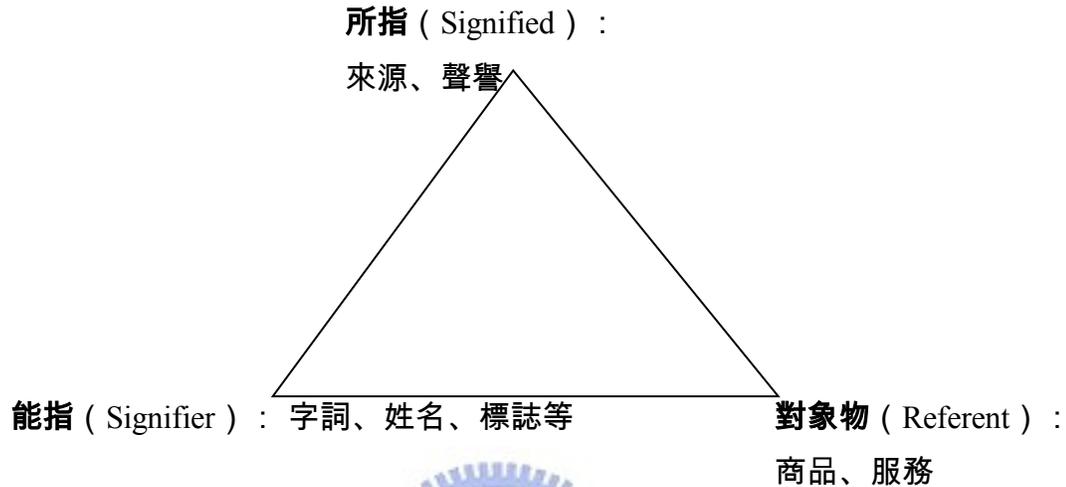


FIGURE 6 : 商標之傳統三價構型

對此三價構型，商標法上藉由其他制度性設計加以鞏固，例如商業上使用、附著於商品服務之要件，在維持商標能指即其對象物間之連結。另外，商標轉讓 ( assignment ) 制度認為商標或商業名稱本身沒有獨立之重要意義，實際上僅為聲譽之標誌，因此不保護與現所從事之商業分離，獨立轉讓之商標，因為從事之該商業為聲譽之基礎：此為能指與所指間之連結；同時，商標授權 ( licensing ) 制度則保護所指與對象物間之連結：如果商標權人從事空白授權 ( naked licensing ) 時，商標授權人未能監督被授權人使用其商標於商品或服務上之狀況，易言之即未為商標品質控管 ( quality control ) ，則視為商標權人放棄繼續使用該商標<sup>910</sup>。

此外，對於商標三價構型之完整性，商標法之用意除了在於各要素間之連結外，同時也在於防止各要素之融合，功能性 ( functionality ) 要求即是一例。要件中之對象物，其中可能有某些特徵，已經足以使消費者認為係在表彰商品服務來源，此時能指與對象物 ( 或其一部 ) 融合在一起。但是因為該等特徵具有競爭上之必要性，或就對象物之使用目的具有基礎意義時，若法律賦予商標權人就該等特徵

<sup>910</sup> *Id.* at 647.

有獨佔權利，將造成其他競爭者處於與聲譽無關之競爭劣勢，妨害競爭之效率。因此，法律預先排除這些特徵，要求能指與對象物兩要素不得具有同一性，必須在相互關係上是外在的、辨證的<sup>911</sup>。以下分別討論商標三價構型所可能發生之概念性問題或觀察點。

#### 4.2.1.1 商標之兩義

索緒爾曾經抱怨過語言學之符號定義存在著以偏概全的問題：「符號在目前的用法上傾向於被認為只指涉音響形象（sound-image），而忘記了符號之所以有意義是因為其中帶有概念，其感官部分才隱含了全體之觀念」；對索緒爾而言，「符號」一詞是指由能指與所指兩者構成之相互依存的結構<sup>912</sup>。在商標法學說及實務上，同樣也有以部分代全體之的問題。學者 McCarthy 認為聲譽與商標標誌為不可分割的連體嬰（Siamese Twins），一旦切割，兩者俱失；Browne 則亦認為商品與商標呈現正電與負電的關係，兩者相互支撐維持<sup>913</sup>。但在一般使用上，「商標」一詞同時可能指涉其符號結構全體，或者其中之要素（通常單獨為能指）；前者例如商標定義、商標權利、商標侵害、商標淡化、商標識別性等等場合，後者例如談論到外型或聲音相似性、商標相互間所代表之意義不同、商標功能性時<sup>914</sup>。

如此交替使用所造成的曖昧，會在兩方面出現問題：以部分代替全體與商標權利之範圍。例如美國的商標訴願暨上訴委員會（the Trademark Trial and Appeal Board；TTAB）就曾經誤以為商標能指即為符號全體，因此認為 REDSKIN 商標與使用於運動娛樂服務時，並未對美國原住民有所詆毀<sup>915</sup>。此外，商標權利範圍，嚴格來說並非單獨針對與對象物和所指分離的孤立能指，但商標權人屢屢在嘗試擴張其財產權範圍時主張其具有僅獨佔能指之獨立財產權利<sup>916</sup>。例如此種詞語上之曖昧，也解釋了近年來商標法，尤其是轉讓與授權制度上，所謂商標的財產化問題（*propertization problem*）<sup>917</sup>。

<sup>911</sup> *Id.* at 647-48, 661-62 (citing *Duraco Prods., Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.*, 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994); *Oliveira v. Frito-Lay, Inc.*, 251 F.3d 56, 62 (2d Cir. 2001)).

<sup>912</sup> *Id.* at 649.

<sup>913</sup> *Id.* at 650 (citing 2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION, § 18:2 (4th ed. 2002); William Henry Browne, *A Treatise on the Law of Trademarks* § 130 (1893)).

<sup>914</sup> *Id.*

<sup>915</sup> *Id.*

<sup>916</sup> *Id.* at 651.

<sup>917</sup> *See generally*, Michael Pulos, *A Semiotic Solution to the Propertization Problem of Trademark*, 53 UCLA

#### 4.2.1.2. 中介問題

第二項概念問題係有關商標三價構型之符內指涉關係。儘管前述學者 McCarthy 以及 Browne 均以生動的譬喻方式來說明商標所指實際上是在一相互依存關係中之元素，乃為一關係項 ( *relatum* )，但是前者之依存關係存在於能指與所指之間，後者則著意於能指及其對象物間之關係<sup>918</sup>。商標法上對此問題，也同樣有著分歧意見，分別認為能指首先指向(1)商品之來源 ( 所指 )，例如認為商標係來源之所指 ( *signifier of source* )；(2)產品本身 ( 商品或服務，即對象物 )，例如認為「商標係可以循線將能指及其產品聯繫起來之標誌」；(3)根據個案事實，分別指向產品或來源<sup>919</sup>。此項對於能指之指涉方向究竟如何之問題，在語言學上稱為中介問題 ( *mediation* ) ( 或有稱為中介作用、調解或媒介化 )。

此中介作用之所以在商標上具有重要性而不僅是單純的學術興趣之原因，在於兩項困難，一是無法清楚定義商標淡化侵害之本質：模糊淡化究竟涉及能指與來源或能指與對象物間之侵害；二是此等符號內指涉關係的不確定，使得「商標識別性」之定義工作愈形困難，尤其是判斷一商標是否為通用名稱 ( *generic terms* )<sup>920</sup>。例如 *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.* 一案<sup>921</sup>，第九巡迴法院即認為當消費大眾接觸系爭商標時，心目中產生之首要意義 ( *primary significance* ) 並非生產商品之來源 ( 所指 )，而是產品本身 ( 對象物 )，如此無法表彰商品來源而反倒是該項商品之商標，屬於描寫產品種類、項目之通用名稱，不與保護<sup>922</sup>。此處之結論為若商標符號內之指涉關係為能指首先指向對象物 ( 商品服務 ) 時，該商標將成為不具識別性之通用名稱，也就是說，商標權人必須提防符號化過程中各要素先來後到之順序<sup>923</sup>。

符號學亦在符號三價構型之符內指涉關係上考量過相似問題，並且提出“中介

---

L. REV. 833 (2006).

<sup>918</sup> Beebe, *supra* note 1, at 651.

<sup>919</sup> *Id.* at 651-52 (citing *Publ'ns Int'l Ltd. v. Landoll, Inc.*, 164 F.3d 337, 343 (7th Cir. 1998); *Duraco Prods., Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.*, 40 F.3d 1431, 1440 (3d Cir. 1994); *Deere & Co. v. MTD Prods., Inc.*, 860 F. Supp. 113, 120 (S.D.N.Y. 1994)).

<sup>920</sup> *Id.* at 652.

<sup>921</sup> *Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc.*, 611 F.2d 296 (9th Cir. 1979).

<sup>922</sup> *Id.* at 302.

<sup>923</sup> 15 U.S.C.A. § 1064(c).

( mediation ) “概念來解決，指的是所指在符號內發揮鉸鏈 ( hinge ) 之功能，於能指與對象物間之協調程序。以商標來看，為了要區別商品服務 ( 對象物 ) ，商標能指必須先表彰出聲譽或來源。所以，商標 ( 嚴格而言 ) 並非表彰和區別產品；商標能指表彰和區別的是商品來源，然後此一就商品來源之識別 ( identification ) 接續地表彰與區別商品本身<sup>924</sup>。

#### 4.2.1.3 商標範圍之空間模型

藉由商標之三價構型，可以試著架構出商標侵害基本的二維空間模型 ( two-dimensional model of trademark infringement ) 。在此模型中，橫軸為產品 ( 對象物 ) X，縱軸為能指 Y，因此該空間第一項限上的任一點均可以由座標 ( X，Y ) 來表示<sup>925</sup>。縱軸 Y 為“符號領域 ( sign field ) ”構成的單維連續體，佈滿了實際或假設之能指的叢集 ( constellation ) ，它們具有音響、視覺或意義上之相似性<sup>926</sup>。而橫軸 X 亦同樣為由相關商品所組成之連續體，它們所具有的共同特徵讓人可以合理地認為出自於相同來源<sup>927</sup>。另外，在此空間模型上，第三項變數：所指 Z ( 來源或聲譽 ) 並未被提及 ( unmentioned ) ，但 Beebe 似乎指的就是商標所指與產品之組合，即座標<sup>928</sup>。

---

<sup>924</sup> Beebe, *supra* note 1, at 653.

<sup>925</sup> *Id.* at 654.

<sup>926</sup> *Id.*

<sup>927</sup> *Id.*

<sup>928</sup> *Id.* at 655 (“...the source, Z, of a trademark-product combination,...”).

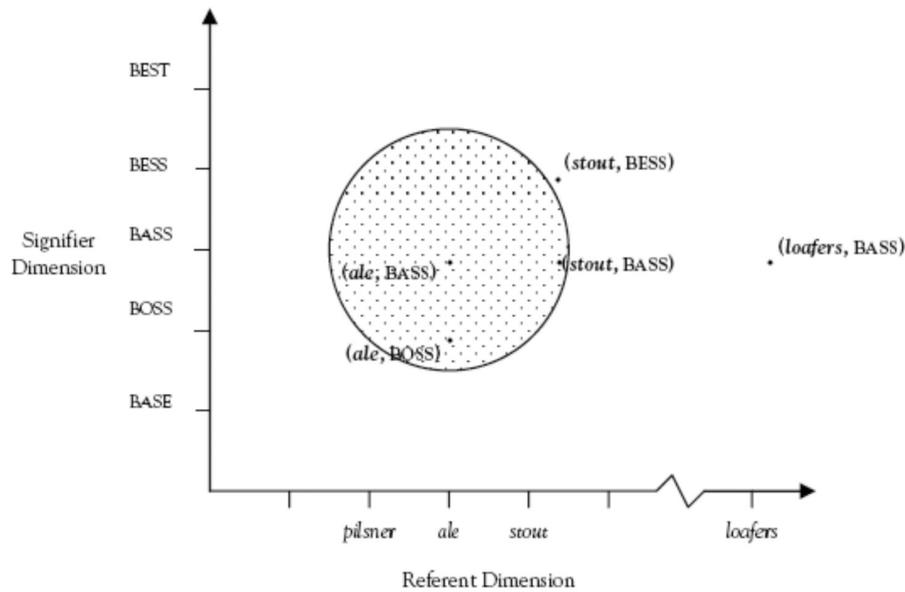


FIGURE 7：商標範圍之空間模型<sup>929</sup>

該座標軸上各點之間的距離同時衡量了兩種概念：(1)差異，兩點間產品之水平或商標能指之垂直距離代表了差異程度；(2)消費者混淆物認之可能性，兩點間距離越近，代表相關消費者群中可能混淆誤認之比例越高<sup>930</sup>。為了避免消費者對於商品服務來源產生混淆，商標法對於一座標之保護通常不會僅止於該點，而是圍繞該點渲染出一定範圍，以避免其他競爭者悄悄靠近，擷取因來源混淆而得之聲譽<sup>931</sup>。也就是說，後使用者的座標愈靠近先使用者之座標，消費者混淆兩者商標使用的比例愈高。商標法將先使用者商標的鄰近地區圈限出地界，宣告入此領域內混淆誤認之消費者比例太高，任何後使用者均不得進入<sup>932</sup>。此般環繞該商標之界限，描述了商標權人財產權之程度，以及商標保護必要性之範圍<sup>933</sup>。

#### 4.2.2 重建商標識別性

識別性為商標法原理上之中心，經過前述部份之討論，重新以符號學角度來

<sup>929</sup> *Id.* 本圖形未隨同文字內容授權予 westlaw 資料庫，蒙 Beebe 教授寄贈電子原稿，特此感謝。

<sup>930</sup> *Id.*

<sup>931</sup> *Id.*

<sup>932</sup> *Id.*

<sup>933</sup> *Id.* at 656.

審視商標傳統之三價構型，架設出植基於符號概念之結構性平台後，接下來再度延續前述架構，針對識別性此一商標法上核心概念進行探討。本節最後切合商標之功能性定義：表彰與區別商標權人之商品服務，介紹學者 Barton Beebe 之觀點，認為一商標之識別性應該對應地區分為表彰特定來源之來源識別性（source distinctiveness）與藉以與他人商品服務相區別之差異識別性（differential distinctiveness）。

#### 4.2.2.1 Abercrombie & Fitch 階級

按照目前商標法原理，要成為受商標法保護的主體事項（subject matter），該商標必須要具有先天識別性（inherent distinctiveness，或稱固有識別性）或經由商業上反覆使用之慣行獲得第二重意義（secondary meaning）而具有後天識別性（acquired distinctiveness，或稱獲得識別性）始可。所謂先天識別性，是指商標能指無法合理地被認為在描述或點綴其所附著之對象物（商品或服務），因此在市場上，消費者自動地傾向於（consumer predisposition）認為該能指係一來源之指涉（designation of source）；相對地，若一商標能指就其對象物被認為具有說明性質時，其首要意義在消費者心目中並非來源表彰，必須透過商業上之反覆使用（通常經由大量廣告、行銷活動），利用時間上之強度、密度，使消費者將其意義更新為來源之指涉，始克成為受商標法各項保護之主體<sup>934</sup>。但經由後續發展，商標法原理從此二分肢說（dichotomy）開始，逐漸演化出更為細緻的分類學（taxonomy）<sup>935</sup>。

Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.<sup>936</sup>一案，Friendly 法官提出晚近商標識別性之權威性分類，基本上是根據商標能指受其對象物激發之程度所構成的象徵性階級比喻：能指愈受到對象物之刺激所驅動，其內在之來源識別性愈低<sup>937</sup>；藍亨法以商標保護之角度出發，一共形成了四項分類<sup>938</sup>。「此一上升排序的陣列，大致上反映了商標地位之適格性以及根據適格性所賦予之保護程度，它們分別是：(1) 通用名稱（generic）、(2) 說明性商標（descriptive）、(3) 暗示性商標

<sup>934</sup> *Id.* at 670-71 (citing *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 213 (2000)).

<sup>935</sup> *Id.* at 671.

<sup>936</sup> *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

<sup>937</sup> Beebe, *supra* note 1, at 670.

<sup>938</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 9.

( suggestive )、(4)隨意性或獨創性商標 ( arbitrary or fanciful )。<sup>939</sup>」沿此反應商標內在力量或弱點的天梯<sup>940</sup>上，其中後三者被認為具有先天識別性。

通用名稱 ( generic terms ) 係某一廣泛商品服務類型之名稱，而其所附著之對象物構成了其品種之一，例如電腦電腦維修中心、蘋果蘋果汁專賣店。其動機在極大程度上與對象物有關<sup>941</sup>，完全不具有任何識別性 ( totally without distinctiveness )<sup>942</sup>。因此無論使用該通用名稱者投注多少資金、心力，利用該名稱來宣傳促銷其商品服務，亦不論該名稱於消費者心目中被視為來源表彰之程度如何，使用人均不得以該等消費者之認識 ( identification ) 主張該名稱為適格、有效之商標<sup>943</sup>，否則即等於禁止市場上其他競爭者出口提起某項物件<sup>944</sup>，如此一來，商標法將賦予使用者對商品，而非對該名稱，之獨占<sup>945</sup>。

商標法原理十分嚴峻地對待通用名稱，完全否認該等名稱具有商標適格性，即使使用者能夠舉證消費市場上已經大眾接納該名稱為來源表徵甚至區別作用，換言之，已經具備了第二重意義，商標法認然不願接納為商標家庭名正言順的一份子；相反地，說明性商標就有改過自新、浪子回頭的更生可能性<sup>946</sup>。更有甚者，即使某商標原先具有完全合宜之識別性程度，依商標法規範進行註冊、受到保護，然而一旦該商標在任何時點變成其所附著之商品服務 ( 或其中一部分 ) 之通用名稱，即可提請撤銷商標註冊<sup>947</sup>。

較之通用名稱，識別性程度更上一層樓者為說明性商標 ( descriptive marks )。說明性商標若僅描述所附著之物件或其品質、特性、原料、特徵、效用時，僅具單純說明性 ( merely descriptive )，儘管其動機與對象物較為無關但依然被認為識別

---

<sup>939</sup> *Id.*

<sup>940</sup> *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*, 191 F.3d 208, 215 (2d Cir. 1999)(“... a ladder reflecting their inherent strength or weakness.”).

<sup>941</sup> Beebe, *supra* note 1, at 670.

<sup>942</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215.

<sup>943</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 9.

<sup>944</sup> *Id.*; *J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company*, 280 F.2d 437, 440 (1960).

<sup>945</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 10.

<sup>946</sup> 15 U.S.C.A. § 1052(f).

<sup>947</sup> 15 U.S.C.A. § 1064(c).

性太過稀少 ( little distinctiveness )<sup>948</sup>，不得註冊為商標<sup>949</sup>。除非使用者能夠證明消費大眾將該說明性商標與使用者之商品服務聯繫起來<sup>950</sup>，認為係屬來源之指涉 ( designation of source )，此等非字面性、比喻性之意義 ( nonliteral, figurative meaning )<sup>951</sup>即屬第二重意義，能夠使說明性商標於商業上表彰使用者之商品服務，因而受到商標法之保護<sup>952</sup>。

首先跨入先天識別性領域的類型是暗示性商標 ( suggestive marks )，但也是一種過渡類型 ( an in-between category )<sup>953</sup>。就暗示性商標，消費者需要想像、思考以及認知才能夠形成對於商品服務本質之認識，而不是如同說明性商標，可以即時得到商品服務特徵之立即印象<sup>954</sup>。這些大量採用的同義詞與相關字彙，毋需獲得第二重意義即可註冊<sup>955</sup>，但其嘗試間接地暗示商品服務之特徵，其所擁有的識別性含量相對較低 ( a low level of distinctiveness )，保護程度不及隨意性或獨創性商標<sup>956</sup>。

識別性程度最高者 ( most highly distinctive ) 為商標能指與對象物間不具有邏輯關係之隨意性商標 ( arbitrary marks ) 以及獨創性商標 ( fanciful marks )：純然為人類想像之產物，與任何就商品服務具有內在關連性之人類經驗無法產生聯繫<sup>957</sup>；此二者享有所有商標上權利，並且獲得商標法最強力的保護<sup>958</sup>。在隨意性商標上，商標能指之通常意義無法被看作描述或暗示對象物之特徵，其間之比喻關係，相對於譬喻 ( metaphor ) 較接近比喻失當或詞語上之誤用 ( catachresis )<sup>959</sup>，最佳的例子如蘋果電腦。此種商標類型充分突顯了索緒爾所主張之符號任意性 ( arbitrariness )。獨創性商標之能指則採取詞語新創 ( neologism ) 之形式，不傳達任何特定之語義學內容 ( semantic content )，例如 EXXON、CLOROX、XEROX

<sup>948</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215.

<sup>949</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 9; *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215.

<sup>950</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 215.

<sup>951</sup> Beebe, *supra* note 1, at 670.

<sup>952</sup> 15 U.S.C.A. § 1052(f).

<sup>953</sup> Beebe, *supra* note 1, at 671.

<sup>954</sup> *Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc.*, 295 F. Supp. 479, 488 (S.D.N.Y. 1968).

<sup>955</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 10-11.

<sup>956</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 216.

<sup>957</sup> *Id.*

<sup>958</sup> *Id.*; *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 11.

<sup>959</sup> Beebe, *supra* note 1, at 671.

等<sup>960</sup>。

#### 4.2.2.2 傳統商標識別性之批評

在保護主體判斷上，儘管 Abercrombie 階級充滿了微妙細緻的分層，仍然不能夠改變商標是否受到保護疑問下之基本二分法，即可表彰來源者與不可表彰來源者。商標適格性之探討，是斷然的是非題，任何區分最終都只能夠產生兩種具有實益的類型：具有先天識別性或獲得後天識別性而適於接受保護之商標，以及無法表彰來源之不適格記號、名稱；在保護與否的認定上，排列著更應該或更可以受到保護之區別，並無助益，例如認為 XEROX 比 KLEENEX 更應該受到保護<sup>961</sup>。

在保護範圍判斷上，Abercrombie 階級適當地點出範圍之探討，相涉於程度上之區別：「（此階級）反應了商標地位之適格以及相應之保護程度」<sup>962</sup>。依照該案判決，法院應當給予在來源上具有先天識別性之商標，相較於僅後天獲得來源識別性之商標，更為寬廣之保護範圍。換句話說，若說明性商標獲得消費者肯認為商品服務來源之表徵，商標法仍然給予保護，但在範圍上較為限縮。依其推論，則無論如何作為隨意性商標之國王牌（KING）或天鵝牌（SWAN），其保護範圍必定大於獲得第二重意義而具有後天識別性之商標，例如 COCA-COLA、IBM、McDONALD'S、GENERAL ELECTRIC<sup>963</sup>。此項論述，不論是對「來源」或「先天」識別性之強調上，都存在著問題。

首先，商標法傳統上假定商標愈具有區別性，消費者愈意識到該商標，因此也愈可能將其他商標誤認為該商標。此傳統看法似乎有違直覺：商標越強壯，越容易被侵害，因此需要較大範圍的保護？這種主張其實來自於曝光（exposure）問題，商標越是暴露在市場上，就越可能與其他商標產生混淆：特別是具有區別性之商標閃爍得過於耀眼，以致於附近其他商標所發出的光芒會被誤認為出自於它們光輝的鄰居<sup>964</sup>。但是這種類型的識別性（distinctiveness）並不是商標來源之識別性，而係該商標不同於其他商標知識別性，此種識別性乃是商標鶴立雞群的突出

---

<sup>960</sup> *Id.*

<sup>961</sup> *Id.*

<sup>962</sup> *Abercrombie & Fitch Co.*, 537 F.2d at 9.

<sup>963</sup> Beebe, *supra* note 1, at 672.

<sup>964</sup> *Id.*

姿態 ( salience ) ，使得消費者意識到該商標，並對於消費者是否將之與後使用之相似商標混淆起來產生影響<sup>965</sup>。若先使用商標具有對比於市場上其他商標之高度識別性，消費者很可能在後使用商標相對地不具有識別性，無法保持安全距離之情況下產生混淆。因此商標法賦予具有高度識別性之商標較大的保護範圍來保存此等商標與其他商標間之差異地帶 ( the expanse of difference )<sup>966</sup>。即商標法原理上保護範圍寬狹之別，所以貌似有違常情，原因在於它與商標是否受到保護之判斷不同，著眼於相異之商標功能：適格與否注重商標是否為來源表彰，保護範圍大小則關係到區別之程度，也就是差異性——該商標相距其他商標之距離。

另外，Abercrombie 階級強調「先天」，係將針對來源識別性是否存在 ( the existence of distinctiveness of source ) 之適當確論，一而轉變為對於差異識別性程度如何 ( the extent of distinctiveness from other marks ) 之推定，不顧商標於實際市場上橫掃群雄之情況，忽略了市場現實之重要性<sup>967</sup>。經由巧妙不著痕跡地暗示或是悅人耳目的形狀、聲音，一商標確實可能先天上自始對於其他商標即有些許差異識別性，但是除非真正使用於商業或是廣告，其保護範圍可能仍然微小<sup>968</sup>——差異識別性必須在商標使用上獲得維持始能繼續存在，或進一步的擴大。在探討保護範圍時，相對於商標適格問題，聲音必須有聽眾始得存在 ( ... , there is no sound without listeners. ) ——僅有商業上使用之事實，縱然已經足以使商標具有先天識別性而得以註冊，但卻對於尋求免於商標侵害之保護無甚助益<sup>969</sup>。商標究竟是否具有先天識別性之二分法，只適宜被看作識別性程度連續體上之初端，沿此連續體排列著其他更 ( 不 ) 著名之商標<sup>970</sup>。

從另外的角度來看，商標隨著時間經過變得越來越對其他商標具有差異識別性，也不會是因為越來越具有先天識別性的緣故；能夠拓展商標範圍者，毋寧是後天的差異識別性，而非先天之差異或來源識別性<sup>971</sup>。就決定商標保護範圍之目的

---

<sup>965</sup> *Id.*

<sup>966</sup> *Id.*

<sup>967</sup> *Id.* at 673 (“Abercrombie converts what is properly a conclusive presumption as to the existence of distinctiveness of source into a conclusive presumption as to the extent of distinctiveness from other marks.”).

<sup>968</sup> *Id.*

<sup>969</sup> *Id.*

<sup>970</sup> *Id.*

<sup>971</sup> *Id.*

先天識別性無可避免地取決於後天識別性：對於一商標實際在市場上獲得之識別性的實證衡量，邏輯上吸收了對於該商標先天識別性之形式衡量<sup>972</sup>。

先天識別性之空洞還可以用一簡單實例進行直觀的理解：假定今天我創立了一家名為「QFWFQ」品牌，從事戶外運動用品，尤其是登山裝備之開發生產<sup>973</sup>。此商標毫無疑問地完全具有先天識別性，它是一個獨創性商標，既不描述所附著商品服務之類型、特徵，亦不暗示商品服務之功用、效能，當然更不可能是通用名稱，必定可以註冊無疑。但是如果在註冊完畢後，該品牌想盡辦法利用廣告、發表會、參展、代言等等宣傳活動，卻仍無法打響知名度，則完全不可能發揮表彰商品服務，更遑論與他人之產品有所區別之功能。具備先天識別性之商標，可能根本不會有效地發揮商標之機能。因此先天識別性，在決定可否註冊之問題後，其內涵即已完全耗盡，除了一種純粹形式上的推測外，對商標沒有一星半點的貢獻。先天識別性在最壞的情況下（如上例），不過是一種幻覺，但商標法原理對之一廂情願之程度，卻單純的令人吃驚。

與此血統論相反，後天識別性實際上才是商標之生命，無論是否具有先天識別性，任何商標均必須在市場上奮鬥、發揮其功能，俾便繼續生存下去。可以說，就商標功能之角度來考量，一商標實際上只有一種識別性：後天識別性或稱為獲得識別性。將後天識別性侷限於第二重意義上，是一種從先天識別性本位之視角延伸而來的傲慢。第二重意義之本質為消費者將說明性商標視為表彰商品服務來源之標誌，也就是商標功能克服了該等標誌在消費者心目中之首要意義（敘述功能）後，重新使認知網絡中，商標能指與另外所指（來源）之聯繫，代替原本描述之內涵，成為首要意義。簡而言之，第二重意義概念，係指商標功能於說明性商標上驅逐首要意義，取而代之的現象。但很清楚的，無論商標是否具有先天識別性，都必須透過市場交易實踐活動，於符號化過程中建立意指作用。

以此角度觀之，嚴格而言即使在所謂商標退化（genericide）之情形，也與先天識別性無關。因為先天識別性，並不是對於商標識別性內容的充填，充其量只是一種根據經驗法則，一種滿懷信心的期許。如果一個具有先天識別性之商標，

<sup>972</sup> *Id.*

<sup>973</sup> 「qfwfq」為伊塔羅·卡爾維諾（Italo Calvino）所著《宇宙連環圖》（Cosmicomiche）一書之主角，其家族成員亦均由子音之組合所構成。

最後經過市場運作成為某項商品服務之種類名稱，而喪失了註冊為商標之資格，可以有兩項解釋：(1)該商標原本被推定之識別性，被證明為不存在，或者(2)該商標之推定識別性範圍，一度為市場上獲得的後天識別性所填充，然而因為某些原因，消費者心目中已經不再認為該商標足以發揮表彰與區別之功能，即其一度獲得之後天識別性；而以上兩項解釋，均與先天識別性無關。

傳統上，商標法禮遇具有先天識別性之商標，給予寬廣之保護範圍，究竟考量之處為何？其中一項理由為提供商標使用者一項誘因，使其創造新辭彙而不僅是挪用語言中現存辭彙供作商業之用<sup>974</sup>：若商標權人選擇某些類型的商標，可以在其尚未真正發揮商標功能時，即加以保護。如此積極誘因與通用名稱、功能性限制兩項相對消極要件之相互作用，可以有效較降低商標權人使用之商標涉及商品服務本身或其特徵、效用，或為產品於競爭上所不可或缺之構成部分，對於競爭造成妨害之機會。

另外一項理由是先天識別性乃實施成本（enforcement cost）考量下的一種制度設計<sup>975</sup>，由於證明商標確實發揮表彰及區別商品服務之作用，無論利用直接之消費者調查或是間接之銷售量、廣告支出等方式，均花費甚鉅或是在商標使用之初期無法獲得。若商標是否發揮其功能之爭議持續下去，會使廠商對於資金是否投入抱持保留、懷疑的態度，也會在商標使用之初期階段無止盡地耗費司法資源，忽略識別性原本就隨著市場起落之現實。因此在制度設計上，對於原本即無法合理地認為係在說明性商品服務或經驗上具有邏輯關係之標誌，商標法假設消費者會比較容易認為該標誌是在表示商品之來源，而不必先釐清其與所附著之商品服務間有何糾葛，同時其他競爭者間不會因為該標誌由商標權人獨占而在競爭上受有與聲譽無關之不利益，因此給予保護，而只對於非常接近商品服務之標誌要求必須證明第二重意義。即使最後，該等標誌無法發揮表彰與區別之商標功能亦無妨，因為其他競爭者不太會受到該等商標獨占之影響，消費者自然也沒有任何不利益，換言之先天推定並未造成太大的社會成本，甚至成本是很輕微的。由此等理由視之，更可以看出先天識別性在商標法原理就保護與否以及範圍寬窄之判斷上，獲得了名實不符、並且錯誤的過分重視。

<sup>974</sup> Beebe, *supra* note 1, at 673.

<sup>975</sup> See e.g., Robert G. Bone, *Enforcement Cost and Trademark Puzzles*, 90 VA. L. REV. 2099 (2004).

總而言之，對於商標侵害判斷，Abercrombie 階級完全無從置喙（extraneous）<sup>976</sup>。Abercrombie 階級以先天識別性為導向（inherent-distinctiveness-oriented），排列出傳統商標強度，至此暴露出兩項重大缺陷：(1)「先天」無法說明識別性之內涵，僅為一基於經濟分析以及經驗的制度性設計而已；(2)「後天」之識別性，其實包括來源識別性以及差異識別性，但前者被壓抑到只能在第二重意義內作用，後者則長期以來遭到忽視。簡而言之，傳統商標法原理就商標識別性問題，顛倒地重視空洞前者，並且嚴重地貶抑後者，致使先天識別性與後天識別性兩者間之關係惡名昭彰地晦暗（notoriously obscure）<sup>977</sup>。

傳統先天識別性理論最終只告訴我們商標如何變得有識別性，而非商標擁有了何種識別性，這只是故事的一部份，而且是較不重要的部份；Abercrombie 階級之缺失，促使吾人必須採取更具邏輯性之架構<sup>978</sup>。商標（如果較不嚴謹地來說）可以經由先天或後天，獲得兩種識別性：來源識別性（source distinctiveness）、差異識別性（differential distinctiveness）。不論是侵害保護或反淡化任何一種商標侵害救濟模式，商標都必須具備來源識別性始為保護適格，並且在保護範圍上取決於該商標差異識別性之程度<sup>979</sup>。來源識別性與差異識別性間之關係，由本章前述之索緒爾符號哲學，則相當直觀：一商標之差異識別性推促了該商標之來源識別性，即價值關係使得意指作用成為可能—差異創造了認同<sup>980</sup>。

#### 4.2.3 商標侵害及淡化之符號學分析

上節討論重新將商標識別性此一核心概念，藉由符號學概念架構發展出新的二分法：來源識別性與差異識別性，兩者密切地呼應商標發揮功能之所需。學者 Barton Beebe 接著認為，商標侵害之保護既係為維持商標功能之正常運作，自然也牽涉到前述兩項識別性，而欲保持此等商標運轉動能之蓄積。因此，如何呈現傳統商標侵害與商標淡化兩種救濟模式於符號學面向上的一貫說理，以及二者間的相互關係，都是接下來討論的課題。

---

<sup>976</sup> *Id.*

<sup>977</sup> *Id.* at 674.

<sup>978</sup> *Id.* at 674.

<sup>979</sup> *Id.*

<sup>980</sup> *Id.* at 674-75.

#### 4.2.3.1 侵害意指作用與淡化價值關係

意指作用與價值關係間之區別，以及商標法上對應的來源識別性與差異識別性之區別，在禁止商標侵害與禁止商標淡化間之區分上重現<sup>981</sup>。禁止商標侵害，係禁止妨害商標能指及其所指間之意指作用（interference in the intramark relation of signification between a trademark's signifier and its signified）<sup>982</sup>。不僅僅是如字面上所表現的，侵害商標之可感知形式（能指）而已，商標侵害實際上是藉由混淆地近似的能指與對象物組合，侵害所指（a trespass on goodwill）<sup>983</sup>。單單重製、仿冒或模仿商標能指，本身並不能認為就是商標侵害，甚至單純造成混淆、誤解或欺騙本身亦非商標侵害；儘管二者可供證明商標侵害是否發生，卻非救濟之基礎原因<sup>984</sup>。對比於著作權禁止侵害能指本身，商標法禁止侵害的是所指：商標侵害救濟最終所要保護的是商標權人對於觀念（idea）而非表達（expression）的獨占權利，而將著作權原理之句法嫁接到商標法上會混淆這個問題<sup>985</sup>。

於商標侵害之判斷上，法院應該分兩步驟進行：一以來源識別性決定適格與否，二以差異識別性判斷是否實質近似而造成混淆<sup>986</sup>。首先，法院第一項要考量的課題為原告之商標是否能夠表彰商品服務來源，而應該加以保護？此項探討重心在於若原告本身之能指-對象物組合（signifier-referent combination）本身不足以表彰商品服務來源，那麼也不會有其他近似之能指-對象物組合能夠表彰來源，侵害所指<sup>987</sup>。此項適格性判斷亦可以由傳統工具達成：適格之商標不是具有先天來源識別性，或者後天獲得來源識別性，兩者均可，亦無效力上之優劣問題<sup>988</sup>。第二步驟，認定原告之能指-對象物組合能夠表彰其所指（商品服務來源）後，法院要判斷的問題是被告之能指-對象物組合是否與原告者實質近似，以致於同樣地表彰了原告之所指<sup>989</sup>。就此問題，法院應該考量的不是來源識別性，而是差異識別性：原告商

---

<sup>981</sup> *Id.* at 675.

<sup>982</sup> *Id.*

<sup>983</sup> *Id.*

<sup>984</sup> *Id.*

<sup>985</sup> *Id.*

<sup>986</sup> *Id.*

<sup>987</sup> *Id.*

<sup>988</sup> *Id.*

<sup>989</sup> *Id.* at 675-76.

標與被告以外，最近之其他近似商標間相距幾何<sup>990</sup>？例如消費者市場調查，相對於第二重意義，基本上正是要測量此等識別性形式，或者在沒有可靠消費者調查時，獲得識別性，即原告商標之著名程度、名望、彰顯突出之程度，為衡量差異識別性之最重要因素：如前所述，商標實際在市場上獲得之差異識別性，邏輯上吸收其先天上受到推定者<sup>991</sup>。

商標侵害牽涉到來源識別性，而商標淡化則涉及到差異識別性：當兩個能指太過近似，相互減弱對方的差異識別性時，就造成了淡化（傳統上認為後使用者之能指淡化了先使用之能指的識別性，但 Barton Beebe 認為嚴格來說淡化是同時發生在兩者身上之零和爭奪(zero-sum struggle)）<sup>992</sup>。典型淡化情形為：(1)原告與被告雙方之商標在能指層面即使不完全相同亦十分接近，(2)但雙方對象物（產品服務）間之差距過大，消費者不會就來源產生混淆，因此不成立傳統商標侵害<sup>993</sup>。此等情形下，商標淡化並未侵害所指，而毋寧是對於原告商標能指造成非侵入性之侵擾（nontrespassory nuisance）：商標淡化之訴即被設計來保存原告商標能指之差異識別性，無論其所附著之對象物為何<sup>994</sup>。禁止商標淡化，即禁止干擾原告商標能指與其他商標能指，於商標系統中商標符號間之價值關係（intermark relations of value）<sup>995</sup>。若商標侵害保護在禁止兩相異能指指向相同所指之同義詞（synonyms）情況，淡化保護則是在禁止兩近似之能指分別指向各自所指造成之同音異義字（homonyms）<sup>996</sup>。本節之重點在於商標侵害涉及意指作用，而淡化涉及價值關係，因此對照於商標侵害，反淡化保護最終尋求表達之獨占權利的保護，而非觀念<sup>997</sup>。簡略表示如下：

意指作用

價值關係

---

<sup>990</sup> *Id.* at 676.

<sup>991</sup> *Id.*

<sup>992</sup> *Id.*

<sup>993</sup> *Id.*

<sup>994</sup> *Id.*

<sup>995</sup> *Id.*

<sup>996</sup> *Id.* (“If protection from trademark infringement prohibits synonyms (two different signifiers pointing to the same signified), protection from trademark dilution prohibits homonyms (two closely similar signifiers pointing each to its own signified).”)

<sup>997</sup> *Id.*

( signification )	( relations of value )
來源識別性	差異識別性
( source distinctiveness )	( differential distinctiveness )
侵害保護	反淡化保護
( infringement protection )	( anti-dilution protection )

FIGURE 8：符號學與商標識別性、救濟模式之對應關係

#### 4.2.3.2 符號學視角下之淡化保護問題

由前所述，商標救濟中容納淡化保護基本上就是法律肯認了符號學上之價值關係，因此保護著名商標能指（相對於商標系統中其他所有能指）的差異關係組合（set of relations of difference with all other signifiers in the trademark system）。以下對於淡化保護各項主題：最終損害、保護適格主體、淡化證明基準等，透過符號學進行討論，並且點出法院對於此種寬泛的財產權保護模式有所顧慮，不斷地試圖將符號價值關係之保護重新配置到符內意指作用來進行，形成了一種縮減形式之反淡化保護（reductionist anti-dilution protection）：即所謂由謝希特激進提案妥協而來的模糊淡化。但是 Barton Beebe 教授認為按照索緒爾之觀點，符號藉以形成之符號化過程，意義不免受到所處系統間差異環境之驅動，因而模糊淡化此種顛三倒四的反淡化形式，最後不免回復到本質，變得終極而絕對<sup>998</sup>。

##### 4.2.3.2.1 獨特性

謝希特對於淡化管理所保護之客體究竟係獨特性或銷售力，本身即懸而未決；如同前述，謝希特在其鼓吹淡化管理之文章中，就淡化所要保護之商標內涵，呈現出一詞多義（polysemy），包括：獨特性（uniqueness）<sup>999</sup>、單一性（singularity）<sup>1000</sup>、個體性（individuality）<sup>1001</sup>、身分（identity）<sup>1002</sup>、獨特吸引力（arresting uniqueness）<sup>1003</sup>等等。除了強調著名商標卓然不同（unique and

<sup>998</sup> *Id.* at 684.

<sup>999</sup> Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 822 (1927).

<sup>1000</sup> *Id.* at 831.

<sup>1001</sup> *Id.* at 822.

<sup>1002</sup> *Id.* at 827.

<sup>1003</sup> *Id.* at 830.

different) <sup>1004</sup>此種獨特性本身 ( uniqueness per se ) 之保護外，謝希特認為上述內涵之所以值得保護之理由在於，它們最終構成之有形的銷售力 ( selling power ) 是現代商標之價值所在<sup>1005</sup>。

希特對於商標保護模式之全面性批判受此等定義所阻，未能擺脫商標獨特性所指涉之物—產品 ( 對象物 ) 。謝希特不斷反覆提及，淡化所要保護的是「自始即在消費者心目中與特定產品 ( particular product ) 聯繫起來之商標」<sup>1006</sup>，而非具有產品多樣性者，這些商標「在大眾意識裡創造了該特定產品之優異性的印象或記號」<sup>1007</sup>，因此必須要防止這些商標與向來附著之特定產品脫繫 ( disassociation )<sup>1008</sup>。謝希特在商標保護之理性基礎一文中，至少三處以上明確提到商標與特定產品之聯繫<sup>1009</sup>，換言之並沒有下定決心將獨特性“進行到底”，成為絕對性概念 ( absolute concept )<sup>1010</sup>，而讓人難以把握淡化理論所欲防免之最終損害。而後續司法實踐中嘗試遵循謝希特原始淡化理論「本意」之結果，難免為此問題更添曲折。

換言之，謝希特在強調「保存商標獨特性乃其保護之唯一合理基礎」的同時，從未具體地指出其所謂獨特性之本質。轉化到符號學上來看，謝希特對於差異識別性之本質三心二意<sup>1011</sup>：究竟係指(1)商標記號與其附著之產品間鏈結之獨特性，抑或(2)狹義上商標能指本身之獨特性而不問所附著之商品為何<sup>1012</sup>？前者認為商標淡化保護在維護意指作用之垂直關係：商標 ( 能指 ) 對於商品服務或來源 ( 對象物、所指 ) 之獨特，後者則主張淡化在保護水平之價值關係：即商標能指本身之獨特性。前者相較而言，構成了相對溫和的淡化保護模式<sup>1013</sup>，因為僅增強了商標能指與所指或對象物間之內部關係，而非商標能指與商標系統中其他能指之外部

---

<sup>1004</sup> *Id.* at 831.

<sup>1005</sup> *Id.*

<sup>1006</sup> *Id.* at 829.

<sup>1007</sup> *Id.*

<sup>1008</sup> *Id.* at 825.

<sup>1009</sup> Schechter, *supra* note 161, at 825, 829.

<sup>1010</sup> Barton Beebe, *A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 *FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J.* 1143, 1146 (2006).

<sup>1011</sup> Beebe, *supra* note 1, at 687.

<sup>1012</sup> *Id.* at 687-88.

<sup>1013</sup> *Id.* at 688.

關係，的獨占權利<sup>1014</sup>。

FTDA 法條用語上，將淡化定義為「減弱著名商標表彰及區別商品服務之能力」<sup>1015</sup>，除了商標能指與其所指或對象物間之垂直關係外，可能涉及到該商標之差異識別性，即符際之水平價值關係；該法條另外一項用語則認為淡化係指「商標識別性質之淡化」<sup>1016</sup>，似乎轉向商標識別性本身，也就是其差異識別性之縮減。美國各聯邦法院在審判實務上，亦徘徊留連於此定義上之曖昧。最為著名之案件為前面第二章所述之 Ringling Brothers 案<sup>1017</sup>與 Nabisco 案<sup>1018</sup>，以下分述之。

Ringling Brothers 法院區分出兩種聯邦商標反淡化法案，依照理論所可能尋求防免之最終損害<sup>1019</sup>，第一項為商標「作為字詞標誌之單一性此種狹窄意義上之識別性」的喪失<sup>1020</sup>；第二項為商標之「銷售力 ( selling power )」<sup>1021</sup>。法院認為第一項係屬謝希特激進之提案，若完全照搬，將賦予適合之獨特商標 ( suitably “unique” marks ) 以獨立財產權 ( property in gross )<sup>1022</sup>，但是此種極端形式並未獲得任何一州採用<sup>1023</sup>，該法院亦相信國會不可能立意要使此等著名商標獲得無限期 ( unlimited in time ) 之獨立財產權<sup>1024</sup>。相反的，Ringling Brothers 法院認為 FTDA 中淡化造成之最終損害為一商標喪失其銷售力：即作為其商品服務廣告代理 ( advertising agent ) 之能力<sup>1025</sup>。Barton Beebe 認為第四巡迴法院充分利用了存在於法條文字上的模糊，將淡化等同於商標標誌與其所附著產品間之鏈結的模糊 ( blurring )，即意指作用之垂直關係<sup>1026</sup>。第

<sup>1014</sup> *Id.*

<sup>1015</sup> 15 U.S.C. § 1127 (1996) (“the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services,...”).

<sup>1016</sup> 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996) (“... another person's commercial use... of a mark or trade name,... causes dilution of the distinctive quality of the mark,...”).

<sup>1017</sup> Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).

<sup>1018</sup> Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

<sup>1019</sup> Beebe, *supra* note 1, at 689.

<sup>1020</sup> Ringling Brothers., 191 F.3d at 459 (“‘distinctiveness’ as such, in the narrow sense of its singularity as a word symbol...”).

<sup>1021</sup> *Id.* at 458.

<sup>1022</sup> *Id.* at 454.

<sup>1023</sup> *Id.*

<sup>1024</sup> *Id.* at 459.

<sup>1025</sup> *Id.* at 458, 461.

<sup>1026</sup> Beebe, *supra* note 1, at 689 (“... to equate dilution with the blurring of the link, of the vertical relation of signification, between the mark and the product to which it is affixed.”).

三巡迴法院之 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. 案<sup>1027</sup>採取類似看法，認為當消費大眾不再將著名商標與原告之產品或服務聯繫在一起，反而同時與原告及被告兩者之商品服務聯繫在一起時，即發生模糊淡化<sup>1028</sup>。第一巡迴法院於 I.P. Lund Trading v. Kohler Co.<sup>1029</sup>一案亦認為模糊淡化主要處理的是消費者對於產品之辨識 ( the identification of a product ) 問題<sup>1030</sup>。

另外相反地，Nabisco<sup>案</sup>則認為著名且具有識別性之商標具有刺激效果 ( stimulant effect )，為一強大之銷售工具<sup>1031</sup>，若他人未經許可之使用將影響該商標在消費者認知中意指某種獨特、單一或特別事物之能力<sup>1032</sup>，似乎在強調商標本身。不過法院又在該案中主張反淡化所應該要保護的，是商標在消費大眾心目中就特定產品所產生之銷售力<sup>1033</sup>，又回復到商標能指與其所指或對象物間垂直關係之維護上。而美國聯邦最高法院 2003 年 Moseley 案<sup>1034</sup>，對於淡化保護究竟要保護的是商標之符內意指作用關係抑或符際價值關係，雖然不願意正面回答，但是在旁論中卻提到原告必須證明被告之商標「減損著名商標表彰商品來源之能力」為 FTDA 對於淡化是否成立所「要求」的<sup>1035</sup>，似乎替 Ringling Brothers 法院較為和緩的產品表彰 ( product-identification ) 淡化模式背書<sup>1036</sup>。

相較於 FTDA 將將聯邦商標法上之淡化定義為「減弱著名商標表彰及區別商品之能力」，TDRA 區隔模糊與污損兩種類型，重新定義「模糊淡化」為「因一商標與著名商標間相似性而起之聯繫，損害了著名商標之識別性。<sup>1037</sup>」法條中並且例示六項因素清單，以供法院於具體個案中判斷一商標是否有造成模糊淡化之虞，包括：兩造商標間之相似性程度、著名商標先天或後天識別性之程度、著名商標權人實際上從事該商標實質排他性使用之範圍等等<sup>1038</sup>。

<sup>1027</sup> Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157 (3d Cir.2000).

<sup>1028</sup> *Id.* at 168.

<sup>1029</sup> I.P. Lund Trading v. Kohler Co., 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998).

<sup>1030</sup> *Id.* at 49, 50.

<sup>1031</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217.

<sup>1032</sup> *Id.* (“the public's perception that the mark signifies something unique, singular, or particular.”).

<sup>1033</sup> *Id.*

<sup>1034</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

<sup>1035</sup> *Id.* at 433.

<sup>1036</sup> Beebe, *supra* note 1, at 690.

<sup>1037</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B).

<sup>1038</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B)(i)-(vi).

對此定義，立法過程中參與修法之著名商標遊說團體 AIPLA 認為，淡化之核心性質係損害一商標之獨特性（uniqueness），而非其識別性（distinctiveness）<sup>1039</sup>，因此模糊淡化之定義不當。雖然最終如同目前法條所見，AIPLA 之意見並未被採納，但立法資料上似乎平衡性地說明淡化所引起之損害，減弱了大眾對於該商標意指某些獨特、單一、特定者（something unique, singular, or particular）之認知<sup>1040</sup>。目今此等爭議背後的意義，或許可以簡化為 AIPLA 不希望再度使新商標淡化保護法陷入過去 FTDA 一直無法擺脫的關於淡化內涵、最終損害之困境，打定主意斷然割裂謝希特本身也心猿意馬的對象物此一要素，從根本上鞏固商標淡化訴訟之財產權基礎。那麼，是否在法條詮釋上，即可認為 TRDA 亦有意保持淡化內涵在商標「作為字詞標誌之單一性此種狹窄意義上之識別性」的喪失？

事實上，一直以來不斷有不少學說上以及判例之看法認為現代反淡化救濟實際上要保護者，為商標喚起（conjure up）某種特定產品類型（a particular product category）之能力：即商標之典型性（typicality）<sup>1041</sup>。主張此說之學者認為淡化概念下之想法在於若被告所使用之商標近似或與原告之著名商標相同，後使用之商標將會模糊原告之商標與其向來所附著之商品服務間之鏈結<sup>1042</sup>。被告將原本消費者毋需任何必要脈絡即可與產品來源產生聯繫之商標，用於非相關之產品上，消費者即使明知兩者來源不同，仍然不容易就某一特定產品辨認來源<sup>1043</sup>。亦即當消費者不再把著名商標與單一產品或單一來源聯繫起來時<sup>1044</sup>，或不能夠僅單獨地（solely）只想到著名商標之聲譽時<sup>1045</sup>，則產生了模糊淡化。Barton Beebe 因此認

<sup>1039</sup> Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 28 (2005), available at [http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924\\_of.htm](http://commdocs.house.gov/committees/judiciary/hju98924.000/hju98924_of.htm) (last visited Apr. 26, 2008).

<sup>1040</sup> H.R. REP. NO. 109-23, at 4 (2005).

<sup>1041</sup> Alexander F. Simonson, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood of Dilution"*, 83 TRADEMARK REP. 149, 152-53 (1993).

<sup>1042</sup> Beebe, *supra* note 172, at 1148.

<sup>1043</sup> Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *What the Right of Publicity Can Learn From Trademark Law*, 58 STAN. L. REV. 1161, 1198 (2006).

<sup>1044</sup> David J. Franklyn, *Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law*, 56 HASTINGS L.J. 117, 129 (2004).

<sup>1045</sup> Michael Pulos, *A Semiotic Solution to the Propertization Problem of Trademark*, 53 UCLA L. REV. 833, 839 (2006).

為 TDRA 模糊淡化類型中所指之識別性，係屬來源識別性（distinctiveness of source），而非商標之獨特性或所謂差異識別性（"differential distinctiveness"）：商標異於其他商標之識別性<sup>1046</sup>。在此詮釋之下，TDRA 之模糊淡化針對的是消費者心理就商標內部意指作用之認知，而非市場上獨特性之喪失<sup>1047</sup>。

不過商標淡化之典型性概念，由上述看法觀之可以發現已經在符號內各構成要素間之意指作用垂直關係範圍內，有所擴張。淡化所模糊之鏈結，不僅存在於商標能指與對象物（商品服務）之間，同時亦存在於商標能指與所指（來源、商譽）之間。那麼究竟模糊淡化牽涉到的是商標能指與對象物抑或商標能指與所指間之鏈結？牽涉到前面曾經提過的中介問題（mediation）。

傳統實務對此問題，立場較為確定：商標侵害針對者為消費者對於來源之混淆（能指—（來源）所指），而商標淡化則處理著名商標表彰、區別商品服務之能力，是否受到其他使用而減弱的問題<sup>1048</sup>。但是也有法院判決認為未經許可而使用著名商標來表彰不同商品服務之不同來源，消費者會將商標之指涉連結到不同來源<sup>1049</sup>，因此削弱了商標與商品服務間具有區別性之鏈結（distinctive link between the mark and the trademark holder's goods）<sup>1050</sup>，使得著名商標失去清楚明白地識別來源之能力<sup>1051</sup>。

關於此問題，Barton Beebe 認為可以由「自我模糊（self-blurring）」這項相關問題的角度來思考<sup>1052</sup>。許多擁有著名商標之公司，如同前述第三章有關傳統商標侵害保護模式之甦醒所提到，紛紛解放了原本附著於特定產品之商標，運用在其他產品類型，換言之商標能指與對象物（產品間）之鏈結已經在市場行銷活動中失去了一體性（integrity）。同樣的在消費者這邊，即使面對其他商品類型，也常不作二想地認為使用著名商標，代表存在著某種程度之授權、贊助或合作關係。如果認為模糊淡化在保護能指與對象物兩元素間之符內意指關係，則將會排除許多

<sup>1046</sup> Beebe, *supra* note 172, at 1169.

<sup>1047</sup> *Id.*

<sup>1048</sup> Beebe, *supra* note 1, at 698 (citing *Luigino's, Inc. v. Stouffer Corp.*, 170 F.3d 827, 823 (8th Cir. 1999)).

<sup>1049</sup> *Paco Sport, Ltd. v. Paco Rabanne Parfums*, 86 F. Supp. 2d 305, 329 (S.D.N.Y. 2000).

<sup>1050</sup> *Minn. Mining and Mfg. Co. v. Rauh Rubber, Inc.*, 943 F. Supp. 1117, 1131 (D. Minn. 1996).

<sup>1051</sup> See e.g., *Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prod., Inc.*, 73 F.3d 497, 506 (2d Cir.1996); *Jews for Jesus v. Brodsky*, 993 F. Supp. 282, 306 n30 (D.N.J. 1998).

<sup>1052</sup> Beebe, *supra* note 1, at 699.

目前認為應受保護的典型著名商標，例如 VIRGIN，當它所附著之產品從唱片到民間太空船 SpaceShipTwo（以及 White Knight Two）時，到底還有什麼產品典型性可言？

Barton Beebe 主張，如同即使是匿名但只要相同即可的商標法上「來源」概念，「產品」亦業已成為一種法律上的虛構（legal fiction），代表的是由有關或無關的商品服務所組成的產品線，它們的共性（commonality）在於背負著與其他產品相同之商標能指<sup>1053</sup>。因此，模糊似乎涉及的是商標與來源間之鏈結，即使該來源為匿名；在行銷學上，品牌擴張的結果並不會淡化此鏈結，反而會有所增強<sup>1054</sup>。

最後，中介問題（mediation）經由前述符號學分析，除了淘洗出淡化本質爭議之基礎區分形式以及二者交纏後為商標法帶來的紊亂現象之外，更強化、加深了目前 TDRA 中模糊淡化類型與傳統商標侵害兩者，救濟上重疊於意指作用階段之可能性，後續章節論述之商標構型演化以及符號化過程之重疊性理論，將更根本性地指出這一點。

#### 4.2.3.2.2 淡化主體

商標是否必須具備先天識別性，始為 FTDA 所保護之問題，第二巡迴法院在一連串之案件<sup>1055</sup>中認為，按照該法條用語上，具識別性（distinctive）一詞與著名（famous）個別分列，應該只有具備先天識別性之商標才會遭到淡化，而必須受到淡化保護。而於 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.*<sup>1056</sup> 一案中，該巡迴法院進一步表示，即使在具有先天識別性之商標類型中，也有實質的識別性幅度（a substantial range of distinctiveness）存在<sup>1057</sup>，例如即使是具有先天識別性之隨意性商標，也可能因為太普通（common）而不予保護<sup>1058</sup>。兩年後，在 *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*<sup>1059</sup>，第二巡迴法院提出“American Airline Argument”<sup>1060</sup>，對於

<sup>1053</sup> *Id.* at 699-700.

<sup>1054</sup> *Id.* at 700.

<sup>1055</sup> *See, e.g., Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999); *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001); *Virgin Enters. Ltd. v. Nawab*, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2003).

<sup>1056</sup> *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

<sup>1057</sup> *Id.* at 216.

<sup>1058</sup> *Id.*

<sup>1059</sup> *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 95-96 (2d Cir. 2001).

<sup>1060</sup> Beebe, *supra* note 1, at 693.

反淡化保護之規範主體範圍，施加以功能性限制（functionality limitation）。該案針對 Nabisco 案之說明性商標進一步，認為，某些表彰來源之普通（common）商標（特別是說明性商標）實質上具有功能性，即使後來在商業使用上獲得後天識別性而著名，亦不應給予全面性、橫跨商業領域之財產權<sup>1061</sup>。

此主張顯然與 FTDA 立法意旨有違，立法報告中明確指出：「一商標即使不具有先天識別性，也可能被認為是著名<sup>1062</sup>。」第三巡迴法院亦於 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C.<sup>1063</sup>一案表示，法條用語上具識別性（distinctive）一詞，事實上是著名（famous）之同義辭（synonym）：一商標是否能夠受到 FTDA 保護，判斷上應回歸基本原則：具有識別性之所有商標，無論先天或後天<sup>1064</sup>，重點應該放在該商標是否著名。此項論點受到著名商標法學者 McCarthy 之贊同<sup>1065</sup>。除此之外，亦有學者認為本案對說明性商標所設之功能性限制（functionality limitation）有所不當<sup>1066</sup>：(1)排除某些實際上受國會立法意旨所涵蓋之商標、(2)具有先天識別性之暗示性、隨意性商標同樣具有功能性喪失之疑慮；若完全遵照第二巡迴法院標準之結果，只有完全不減損字彙存量之獨創性商標始受淡化保護<sup>1067</sup>。

至於 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.<sup>1068</sup>一案，聯邦最高法院在兩項註釋中分別引用謝希特與 Nabisco 法院之見解，對於法院本身是否贊同卻未著墨。最高法院首先在敘述第六巡迴法院判決歷程時，於註釋中引用 Nabisco 案之見解<sup>1069</sup>，強調淡化保護要求高含量之識別性；而在回溯淡化源流時，最高法院提到德國“Odol”案以及謝希特之文章，焦點在於「增添而非抽取字彙」之獨創性商標（fanciful mark）<sup>1070</sup>。然而正文中則以「維多利亞的祕密（Victoria's Secret）」此商標係屬著

<sup>1061</sup> *Id.* at 693-94.

<sup>1062</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 7.

<sup>1063</sup> Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F.3d 157, 167 (3d Cir. 2000).

<sup>1064</sup> *Id.* at 167.

<sup>1065</sup> 4 McCARTHY, *supra* note 53, at §24:92.

<sup>1066</sup> Beebe, *supra* note 1, at 694; 另請參閱第二章三、1. A. (2) b., 註 137~141 之正文內容。

<sup>1067</sup> *Id.*

<sup>1068</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

<sup>1069</sup> *Id.* at 427 n5 (citing Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc. 191 F.3d 208, 216 (2d Cir. 1999)) (“It is quite clear that the statute intends distinctiveness, in addition to fame, as an essential element. . . . There can be no dilution of a mark's distinctive quality unless the mark is distinctive.”).

<sup>1070</sup> *Id.* at 429 n10 (citing Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV.

名 ( famous ) 一節為兩造所不爭執<sup>1071</sup>，未加討論。故由 Moseley 判決，最後依然無法看出最高法院所採之立場究竟為何。

那麼，什麼樣的商標應該獲得淡化保護，也就是淡化保護主體之適格標準究竟為何？學者 Barton Beebe 認為，首先必須拋棄商標具備先天來源識別性 ( inherently distinctive of source ) 此項要件，也就是說應當拋棄任何基於能指與所指間符內的意指作用關係 ( intramark relations of signification )<sup>1072</sup>。藉由證明商標具有來源識別性，商標權人即可獲得涉及對於所有其他商標的差異識別性之權利，這樣的保護架構太過慷慨<sup>1073</sup>。應該將潛藏於反淡化保護主體下的符號學關係，結合淡化保護範圍下之符號學關係：兩者判斷上皆應考量商標之價值關係而非其意指作用<sup>1074</sup>。因此，原告若要主張就此絕對的差異識別性擁有獨占之權利，應該證明其商標對於其他商標具有絕對之識別性 ( absolutely distinctive from other marks )<sup>1075</sup>。Barton Beebe 主張，應該適用 ( 受其批評之 ) 第二巡迴法院之標準，並且加以貫徹：只有著名之獨創性商標，才是聯邦商標淡化法所要保護的<sup>1076</sup>。

在不到兩頁的篇幅內，Barton Beebe 轉而重拾敝屣，主張採用遭受自己批評的標準：以最具有先天識別性之臆造商標為準，此等髮夾彎式的論述不免令人感到詫異。第二巡迴法院與第三巡迴法院，對於淡化保護適格商標要件之爭執，同樣不脫先天識別性之窠臼，或者說是囿於識別性之單調，費盡心思加以變化的結果。例如第二巡迴法院在不同案件中針對說明性商標以及隨意性商標，設有「普通 ( common )」篩網，即未能肯認後天獲得之差異識別性才是 FTDA 所謂商標識別性質 ( distinctive quality )<sup>1077</sup>之本質，反而轉為要求僅僅適用於推定來源識別性高低之先天識別性，必須達致顯然重大之程度 ( a significant degree of distinctiveness ) 始足當之<sup>1078</sup>。因此該法院大肆挑剔說明性商標以及隨意性商標之先天識別性純度：

813, 828-29 (1927))(... arbitrary, coined or fanciful marks or names ..... that have been added to rather than withdrawn from the human vocabulary by their owners).

<sup>1071</sup> *Id.* at 432.

<sup>1072</sup> Beebe, *supra* note 1, at 694.

<sup>1073</sup> *Id.* at 694-95.

<sup>1074</sup> *Id.* at 695.

<sup>1075</sup> *Id.*

<sup>1076</sup> *Id.*

<sup>1077</sup> 15 U.S.C. § 1125(c)(1) (1996) (“... another person's commercial use... of a mark or trade name, ... causes dilution of the distinctive quality of the mark, ...”).

<sup>1078</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 95.

前者具有標示地理特性 ( geographic identity ) 或全國性名聲 ( nation-wide prominence ) 之功能性<sup>1079</sup>，後者則僅因越界遠離其原本脈絡而飛上枝頭，但骨子裡仍然不成鳳凰。

Barton Beebe 與第二巡迴法院其實都了解到傳統商標法原理以先天識別性為導向所建構出了的商標識別性架構，對於淡化現象力有未逮，卻又不得不利用該架構，致生差池。先天識別性只是一種商標來源識別性的推背圖，面對以保護差異識別性為目的之淡化救濟，如何掐指都不免越俎代庖：不論是用來認定第二巡迴法院之「實質識別性程度」、「顯然重大之識別性程度」，或是 Barton Beebe 教授之「絕對之識別性」。

事實上，究竟要如何判斷一商標是否具有淡化保護之適格，應分別針對兩種識別性設立雙重標準。首先法院要針對來源識別性，考量原告之商標 ( 能指-對象物組合 (signifier-referent combination) )，是否能夠表彰商品服務來源，而應該加以保護？其次，法院要判斷的是原告商標著名性之程度如何，即該商標是否達到淡化保護所要求的差異識別性程度而具有可供淡化之「識別性質 ( distinctive quality )」，這也是所謂「著名性 ( famousness )」要件之本質：商標具有高度之差異識別性必須加以保護。

另外，由爭議中各法院所提出的解決方案，可以再次觀察到後天識別性實際上具有「來源」以及「差異」識別性雙重內涵。例如第三巡迴法院採取的「同義詞」看法，就除了在點出「後天來源識別性—後天差異識別性」所表現出來的串連性之外，同時也點出差異識別性對於來源識別性之替代可能性。此二者為第二巡迴法院極力排斥的：缺乏先天識別性之商標，即使經由第二重意義獲得後天識別性亦不合 FTDA 所要求之識別高度，更不可能由著名性加以彌補，兩者功能殊異<sup>1080</sup>；明確拒絕後天識別性在來源上可以達到相同於先天識別性之高度，同時也否認後天差異識別性流動到來源識別性之可能。但依照上述索緒爾符號邏輯，符號於系統中之差異價值關係實為其意指作用所以存在之原動力 ( 價值關係如何推動意指作用，將於第五章進行更深入之系統性討論 )。最終，TDRA 於法條要件設計上，矯正了上述法院就 FTDA 並列之「具有識別性」、「著名」兩要件之適用爭

<sup>1079</sup> *Id.* at 96.

<sup>1080</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d at 97-98.

義，明言保護「具有無論係先天或後天 識別性 ( distinctive, inherently or through acquired distinctiveness )<sup>1081</sup>」之著名商標，回歸商標是否受到淡化保護，取決於其差異識別性高低之基本原則。

#### 4.2.3.2.3 淡化證明基準

如同前述，究竟必須有實際淡化 ( actual dilution ) 造成原告經濟上損失，抑或只需要有淡化之虞 ( likelihood of dilution )，即可請求救濟<sup>1082</sup>，為司法實踐上對於商標功能與淡化本質擾攘的漣漪，同心圓式擴散的結果，對淡化產生了交錯的限縮作用。學者在美國聯邦最高法院尚未作出 Victoria's Secret 判決前，即指出 FTDA 淡化損害究何所指之未定可能帶來的問題<sup>1083</sup>：若純粹依照法條文字，則 FTDA 創設的真正損害要件，對任何聯邦淡化訴訟係難以逾越之障礙 ( impenetrable barrier )，因為淡化理論前提假設畢竟是「沒有任何單一之後使用能夠十足的侵蝕著名商標知識別性與銷售力，而被客觀地加以辨識或衡量」—除非，將淡化單純等同於商標獨特性之喪失<sup>1084</sup>。在此種情況下，任何後使用無論是否動搖前使用之著名商標的銷售力，都必然地減少了著名商標之獨特性：其在公眾認知 ( public perception ) 中表現出之獨特、單一和特殊<sup>1085</sup>，因此任何後使用均等同於 FTDA 下之真正損害，法院僅需在認定先使用商標為著名後判斷消費者是否會就消使用商標與後使用商標間產生心理上連結 ( mental connection ) 即可<sup>1086</sup>。聯邦巡迴法院間就此議題分庭抗禮，聯邦最高法院最終於 2003 年 Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.<sup>1087</sup>一案，表示要加以解決<sup>1088</sup>。

在司法實踐上，認為構成「商標保護之唯一合理基礎」之獨特性，本質為商

<sup>1081</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (“...a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness,...”).

<sup>1082</sup> 代表性案件，請參見：Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999) (主張必須有實際損害); Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999) (主張有淡化之虞即為已足)。

<sup>1083</sup> Robert N. Klieger, *Trademark Dilution: The Whittling Away of the Rational Basis for Trademark Protection*, 58 U. PITT. L. REV. 789, 840-41 (1997)..

<sup>1084</sup> *Id.* at 840.

<sup>1085</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995).

<sup>1086</sup> Klieger, *supra* note 245, at 841.

<sup>1087</sup> Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).

<sup>1088</sup> *Id.* at 428.

標廣告價值、商業魅力 ( magnetism ) 和氛圍<sup>1089</sup>，即符號於系統間因差異而帶來之價值關係者，主張在證明標準上應該採用淡化之虞：以一組情況證據來加以推定；相反的，贊成淡化具體落實到銷售力之保護，即商標符號內能指與對象物間之意指作用者，則藉由對 FTDA 法條用語進行嚴格之文意解釋，來建立以實際淡化為證明基準。前者如第二巡迴法院之 Nabisco 案<sup>1090</sup>，後者則為 Ringling Bros 判決<sup>1091</sup>及最高法院 Victoria's Secret 案<sup>1092</sup>為主要看法。與此證明上寬嚴情形交錯的是，主張保護獨特性者，在淡化保護適格之商標類型上採取嚴格見解：必須要具有先天識別性始可，並且針對具有後天識別性之著名商標設下功能性限制，以節制採取獨特性保護之廣泛效力，Nabisco 案<sup>1093</sup>即為一完整之範例；而主張淡化係以保護銷售力為主者，如 Ringling Bros 案<sup>1094</sup>，則較不在意商標是否必須具有先天識別性，焦點放在是否著名<sup>1095</sup>。

另外亦有採取折衷看法者，例如第三巡迴法院 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. 一案<sup>1096</sup>，雖然將模糊淡化定義為：後使用者之商標造成了著名商標之表彰特性 ( identifying feature ) 變得較為模糊或較不具有識別性，消費大眾不再將著名商標僅與原告之產品聯繫在一起，而同時亦與被告之商品服務聯繫在一起<sup>1097</sup>；法院在此考慮的是後使用商標會損害著名商標喚起特定產品類型之典型性 ( typicality )。對於淡化證明標準，該法院認為雖然 Sweet Six Factors 係由判斷混淆誤認之拍立得清單所衍生，與淡化不具積極相關性，但經過例如 Nabisco 案，推斷淡化之虞的多因素測試已經獲得長足進步而得以適用<sup>1098</sup>。

採取折衷看法的另外著例為美國聯邦最高法院 Victoria's Secret 案<sup>1099</sup>，該案中最高法院認為 FTDA 之淡化，係指減損了著名商標「表彰了著名商標表彰與區別商

<sup>1089</sup> H.R. REP. NO. 104-374, at 3 (1995).

<sup>1090</sup> Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).

<sup>1091</sup> Ringling Bros., 170 F.3d 449.

<sup>1092</sup> Moseley, 537 U.S. 418.

<sup>1093</sup> Nabisco, Inc., 191 F.3d 208.

<sup>1094</sup> Ringling Bros., 170 F.3d 449.

<sup>1095</sup> *Id.* at 452 (“To prove its statutory dilution claim, Ringling's burden therefore was to prove (1) that its mark was a ‘famous’ one;...”; “At trial, Ringling put on essentially undisputed evidence demonstrating that its mark had achieved ‘famous’...”).

<sup>1096</sup> Times Mirror Magazines, 212 F.3d 157.

<sup>1097</sup> *Id.* at 168 (citing *I.P. Lund Trading*, 163 F.3d at 47-48).

<sup>1098</sup> *Id.* at 169.

<sup>1099</sup> Moseley, 537 U.S. 418.

品之能力」<sup>1100</sup>，似乎有意將淡化趨向商標符號內能指與對象物間之意指作用，此等緩和之淡化保護模式。就此種淡化定義應採取如何之證明標準，最高法院認為 FTDA 法條用語上所謂禁止對著名商標“造成淡化 ( cause dilution )”之商標使用，直接支持淡化證明標準應採實際淡化 ( actual dilution ) 而非如同其他州法明文規定之淡化之虞標準<sup>1101</sup>。但真正損害應如何予以證明？最高法院對於證據類型以及總量，卻未能提供下級法院後續適用上之實際判準。

首先，與第四巡迴法院不同，最高法院認為實際淡化標準並非表示原告必須證明實際銷售或利潤之損失等淡化之後果<sup>1102</sup>，該法院僅認為兩造商標並非同一情形下，消費者心理上之聯繫，並不必然造成 FTDA 之淡化：減弱著名商標表彰與識別商品服務之能力<sup>1103</sup>，因此不能夠以此聯繫推論出後使用商標造成了真正淡化，但未具體指明原告面對高度之「淡化之直接證據 ( direct evidence of dilution )」<sup>1104</sup>此一舉證責任如何滿足。其次，若後使用商標完全相同於 ( identical ) 先使用著名商標之情形下，若情況證據 ( circumstantial evidence ) 能夠可靠地證明實際淡化，則不一定要進行消費者調查<sup>1105</sup>。究竟同一性本身即為充足之情況證據<sup>1106</sup>抑或在兩者商標同一之情形下只需要額外之情況證據而非直接證據<sup>1107</sup>，各巡迴法院各自揣摩上意。

無論是否可以解讀為雙方商標同一時，該同一性本身即為得充足可靠地證明實際淡化之存在，因此實際上超越淡化之虞標準，抑或需要另外的情況證據來補足，最高法院基本上將淡化概念認知為商標能指與所指間意指作用關係的直接損害<sup>1108</sup>。如此一來，淡化基本上將成為一種「商標侵害之倒想理論 ( an inverted

---

<sup>1100</sup> *Id.* at 433.

<sup>1101</sup> *Id.* at 433.

<sup>1102</sup> *Id.*

<sup>1103</sup> *Id.* at 433-34.

<sup>1104</sup> *Id.* at 434.

<sup>1105</sup> *Id.*

<sup>1106</sup> *Id.* (citing *Savin Corp. v. Savin Group*, No. 02 Civ. 9377 SAS, 2003 WL 22451731 (S.D.N.Y. Oct. 24, 2003), *rev'd by Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 452 (2d Cir. 2004).).

<sup>1107</sup> *Id.* (citing *Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439, 452 (2d Cir. 2004), *cert. denied by Savin Eng'rs, P.C. v. Savin Corp.*, 126 S. Ct. 116 (2005); *GMC v. Autovation Techs.*, 317 F. Supp. 2d 756, 764 (E.D. Mich. 2004); *Nike Inc. v. Variety Wholesalers, Inc.*, 274 F. Supp. 2d 1352, 1372 (S.D. Ga. 2003); *7-Eleven, Inc. v. McEvoy*, 300 F. Supp. 2d 352, 357 (D. Md. 2004)).

<sup>1108</sup> *Beebe, supra* note 1, at 691.

theory of trademark infringement )<sup>1109</sup>」：反侵害保護為防止未經許可之使用使消費者對來源產生混淆之盾，而反模糊保護則為著名商標權人提昇消費者對於來源（或產品）辨識之利劍<sup>1110</sup>。在此判決之前即有學者提出類似主張，認為實際上為了避免淡化之窒礙難行，國會立法要求真正損害，不過揭示出淡化與非法挪用（misappropriation）兩項法律原則，即使不是立法目的上（in aim），在實行結果上（in result）跡近無從分辨（virtually indistinguishable）<sup>1111</sup>。

即使是採用淡化之虞作為淡化保護之證明標準，並以多因素標準加以推論是否存在，仍然沒有辦法完全擺脫傳統商標侵害保護模式之陰霾。現行多因素測試（multi-factors test）標準之範本為第二巡迴法院於1999年提出之判斷淡化之虞之十項情境因素：(1)原告商標識別性之程度、(2)原告與被告商標間之近似性、(3)產品鄰近度以及進入對方市場之可能性、(4)先使用商標知識別性、後使用商標之近似性以及產品鄰近度三者間之相互關連性、(5)共通之消費者與地理界限、(6)消費者之注意程度、(7)真正混淆誤認、(8)後使用商標之形容或說明性質（adjective or descriptive quality）、(9)對後使用者之損害以及先使用者之遲延、(10)先使用者先前疏於保護該商標之效果<sup>1112</sup>。該項測試係改良自Sweet法官於Mead Data Central, Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.<sup>1113</sup>一案中，詮釋紐約州反淡化法之六因素標準：(1)原告與被告商標間之近似性、(2)兩造產品之近似性、(3)消費者之注意程度、(4)掠奪意圖、(5)先使用商標之著名程度、(6)後使用商標之著名程度<sup>1114</sup>。

而此「Sweet Six Factors」，與混淆誤認之虞的淵源極深，Sweet法官在說明如何將廣泛的淡化之虞、模糊等概念更具體地加以定義時提到，傳統商標侵害脈絡下，第二巡迴法院同樣曾經遭遇如何判斷「混淆誤認之虞」的問題，而發展出拍

---

<sup>1109</sup> *Id.*

<sup>1110</sup> *Id.*

<sup>1111</sup> Klieger, *supra* note 245, at 841.

<sup>1112</sup> *Nabisco, Inc.*, 191 F.3d at 217-22 (including “(a) Distinctiveness,” “(b) Similarity of the marks,” “(c) Proximity of the products and likelihood of bridging the gap,” “(d) Interrelationship among the distinctiveness of the senior mark,” “(e) Shared consumers and geographic limitations,” “(f) Sophistication of consumers,” “(g) Actual confusion,” “(h) Adjectival or referential quality of the junior use,” “(i) Harm to the junior user and delay by the senior user,” and “(j) Effect of senior’s prior laxity in protecting the mark”).

<sup>1113</sup> *Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.*, 875 F.2d 1026, 1035 (2d Cir. 1989) (Sweet, J., concurring).

<sup>1114</sup> *Id.* (“1) similarity of the marks 2) similarity of the products covered by the marks 3) sophistication of consumers 4) predatory intent 5) renown of the senior mark 6) renown of the junior mark”).

立得清單<sup>1115</sup>，作為衡量混淆誤認之虞的有效框架，此種依照個案事實進行探討之方式，值得法院在判斷模糊淡化之虞時效法<sup>1116</sup>。Nabisco 案法院亦提到在判斷後使用是否造成先使用商標之淡化時，該法院採用了如同拍立得清單之謹慎、漸進式的非窮盡式要素清單<sup>1117</sup>。第三巡迴法院之 Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C. 一案更直言，Mead Data 案之六項要素清單為典型混淆誤認之虞分析標準之後嗣（offspring），對於是否發生模糊淡化之判斷無甚助益<sup>1118</sup>。

那麼除去其傳統商標侵害淵源不論，多因素判斷標準本身是否有助益於淡化概念？第一巡迴法院於 I.P. Lund Trading v. Kohler Co.<sup>1119</sup>一案，就已經認為在認定模糊淡化之證明標準上不應該採用 Sweet Six Factors，因為其中只有商標近似性以及先使用商標知名度兩項因素與淡化具體相關<sup>1120</sup>。例如「兩造產品之近似性」實際上針對的是混淆誤認之典型情況而非淡化，在後者兩造產品間通常不具有競爭關係。原告於本案中亦誤用第三項因素，實際上消費者智識程度越高，而明知兩者分別為不同來源，越符合淡化情境。而第四項「掠奪意圖」因素未能顯示出消費者實際上對於產品之認知為何，被告本身之主觀因素並非淡化所在意的，毋寧是商標客觀之外部形象。第六項因素似乎認為後使用商標之著名程度越高，越能夠淡化先使用之著名商標，這也不符合一般淡化現象：著名商標並非受到一次決定性的重大打擊，而是受到規模較小但花開遍地的持久圍城以致於逐漸失去生命力。

最後值得一提的是採取多因素測試以判斷是否存在淡化之虞的法院，大多在要素選擇上十分的恣意、隨性。Nabisco 法院檢驗十項淡化因素後，認為 P.F. Brands 很可能成功證明 Nabisco 產品造型會淡化其商標識別性之主要因素為(1)金魚商標本身合理之識別性、(2)產品之密接鄰近度、(3)兩者餅乾之近似度、(4)低度消費者注意程度以及(5)後商標開始使用時即提請司法裁決等項<sup>1121</sup>；僅選擇賦予清單

<sup>1115</sup> Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.), cert. denied, 368 U.S. 820, 82 S.Ct. 36, 7 L.Ed.2d 25 (1961) (“the strength of his make, the degree of similarity between the two marks, the proximity of the products, the likelihood that the prior owner will bridge the gap, actual confusion, and the reciprocal of defendant's good faith in adopting its own mark, the quality of defendant's product, and the sophistication of the buyers.”).

<sup>1116</sup> Mead Data Cent., Inc., 875 F.2d at 1035.

<sup>1117</sup> Nabisco, Inc., 191 F.3d at 217.

<sup>1118</sup> Times Mirror Magazines, Inc., 212 F.3d at 168.

<sup>1119</sup> I.P. Lund Trading, 163 F.3d 27.

<sup>1120</sup> Id. at 49-50 (citing 3 J. McCARTHY, McCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 24:90.1, 24:94.1 (4th ed.1996)).

<sup>1121</sup> Nabisco, Inc., 191 F.3d at 222.

中五項理由對本案判決具有重要性，並且其中(2)(3)(4)三項是為典型商標侵害中混淆誤認之虞的考量因素。第七巡迴法院於 *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*<sup>1122</sup> 一案中則批判了產品間相似性、消費者注意程度、後使用商標人之意圖以及後使用商標知名度，均為混淆誤認測試之一環後<sup>1123</sup>，決定本案只考慮兩項因素：商標間之相似性、原告之知名程度<sup>1124</sup>。第六巡迴上訴法院於 *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*<sup>1125</sup> 一案，則僅由識別性與近似性兩點，肯定地方法院之判決正確。原先謝希特批評以消費者為中心之混淆誤認將讓商標所有人是否獲得保護，交託在司法對於公眾心裡狀態的衡量上：所謂通常買家（ordinary purchaser）的心理素質（mental qualities）實際上隨每位法官而不同<sup>1126</sup>。而今以觀，以商標本身為主軸之淡化理論，似乎也免不了缺乏謝希特所預期的可預測性。

TDRA 規定，「著名商標所有權人有權請求禁制令，對抗於該商標已為著名後開始於商業上使用一商標或商業名稱，而有造成著名商標之模糊淡化或污損『淡化之虞』之任何他人，不論是否存有實際混淆誤認或混淆誤認之虞、競爭、抑或實際經濟上損害。<sup>1127</sup>」，並且重新定義模糊淡化類型為「模糊淡化係指因一商標與著名商標間相似性而起之聯繫，損害了著名商標之識別性<sup>1128</sup>。」法條中並且例示六項因素清單，以供法院於具體個案中判斷一商標是否有造成模糊淡化之虞，包括：(1)該商標、商業名稱與著名商標間之相似性程度、(2)著名商標先天或後天識別性之程度、(3)著名商標權人實際上從事該商標實質排他性使用之範圍、(4)著名商標受認可之程度、(5)某商標或商業名稱之所有人是否意圖建立與著名商標間之聯繫、(6)該商標或商業名稱與著名商標間之任何實際聯繫<sup>1129</sup>。此項清單除了第五項因素考量後使用者之主觀心裡狀態並非十分妥適外，盡量排除任何實際淡化標準之可能性。

<sup>1122</sup> *Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc.*, 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).

<sup>1123</sup> *Id.* at 468-69.

<sup>1124</sup> *Id.* at 469.

<sup>1125</sup> *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 259 F.3d 464, 476-77 (6th Cir. 2001).

<sup>1126</sup> FRANK I. SCHECHTER, *THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS* 164, 166 (1925).

<sup>1127</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(1) (“...the owner of a famous mark... 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.”).

<sup>1128</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B) (“‘dilution by blurring’ is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark”).

<sup>1129</sup> 15 U.S.C.A. §1125(c)(2)(B)(i)-(vi).

但 TDRA 法條規定之重要特徵為兩種淡化類型—模糊淡化 ( dilution by blurring ) 與污損淡化 ( dilution by tarnishing )<sup>1130</sup>—之共通要件為「聯繫 ( association )」。學者 Barton Beebe 認為以聯繫為中心，TDRA 之模糊淡化由四段定義 ( four-part definition ) 所組成，使得解釋上仍然有容納實際淡化之空間<sup>1131</sup>。首先，TDRA 要求原告必須證明聯繫之存在，此要件不能僅以後使用商標與先使用之著名商標間之相似性：同一性 ( identity ) 或實質近似性 ( substantial or sufficient similarity ) 來滿足，否則聯繫一詞將成贅文<sup>1132</sup>。並且在判斷後使用商標是否有模糊淡化著名商標之虞的清單中，TDRA 亦明文將兩者間之實際聯繫列為立法者例示之六項重要因素之一。

Barton Beebe 因此認為，現行法要求對於市場現實進行分析之實證性證據 ( empirical evidence )，而不得僅由兩造商標是否實質近似或同一之形式上判斷加以推論<sup>1133</sup>。同樣的，Barton Beebe 也認為若只要具有因相似性所導致之聯繫即為已足，而不必證明實際損害，那麼「損害識別性」之要件也是多餘的<sup>1134</sup>。後面對損害識別性要件之解讀或許過於割裂與片面，因為畢竟 TDRA 明文「可能造成 ( likely to cause )」，但法院似乎可以藉助「起於相似性之聯繫 ( association arising from the similarity )」此一要件，認為實際上兩者間並未致使消費者就兩造商標產生聯繫，因此不存在淡化發生之可能性。此等看法毋寧為一種實際損害要件之前置，使得 TDRA 之淡化證明標準，可能隨著各個法院所持立場不同，繼續於司法實踐上服膺於實際淡化。

#### 4.2.3.3 淡化保護之絕對性

Barton Beebe 觀察到，懷有敵意的法院長期以來都想要為淡化管理拔牙 ( drawing the teeth )<sup>1135</sup>，大多透過縮減反淡化保護之規範主體事項之方式，例如第

<sup>1130</sup> 15 U.S.C.A. §§1125(c)(1), (2)(B)&(C).

<sup>1131</sup> Beebe, *supra* note 172, at 1166.

<sup>1132</sup> *Id.* at 1167.

<sup>1133</sup> *Id.*

<sup>1134</sup> *Id.* at 1169.

<sup>1135</sup> Beebe, *supra* note 1, at 701 (citing Note, Dilution: Trademark Infringement or Will-O'-the-Wisp?, 77 HARV. L. REV. 520, 528 (1964)).

二巡迴法院於 TCPIP 一案<sup>1136</sup>中所為；或是透過加諸近乎無法克服的證明要求，例如第四巡迴法院於 Ringling Bros 一案<sup>1137</sup>所為。但是，威脅謝希特氏原始激進理論最為嚴重的是模糊淡化理論之發展，該折衷理論（compromise theory）與傳統反商標侵害同樣尋求符號內指涉關係之保護（to protect intrasign relations of reference）。謝希特氏本身對於差異識別性本質的懸而未決（indecisiveness about the nature of differential distinctiveness），公開地引狼入室，法院則抓住機會，大肆活動<sup>1138</sup>。然而，謝希特氏激進之倡議仍舊存活下來。如果說 Mosley 案表現出任何徵兆，那只能說是此激進理論的更加壯大。激進模式的耐久性（perdurability），可以一簡單的符號學解釋加以說明。淡化保護，由其本質視之，若非絕對即無意義（either absolute or meaningless），淡化概念之符號學邏輯會抵制任何限制其影響範圍之企圖。因為「淡化」必然地在符號本身內部之意指作用（local intramark relations of signification）之外涉及到總體符號間之價值關係（global intermark relations of value）<sup>1139</sup>。

索緒爾於普通語言學教程中，討論到符號學價值概念（semiotic value）時，說道<sup>1140</sup>：「價值的概念...讓我們知道，簡單地將符號視為某個聲音跟某個概念的結合體是大錯特錯。這樣的定義會將它同其系統隔離；如果認為吾人可以從詞項（terms）開始，並藉著將它們相加在一起來建造出系統的話，那是傲慢不遜的；因為，相反的，吾人必須由一相互依賴之整體（the interdependent whole）開始探討，並逐步分析出其組成元素。」相同地，模糊淡化理論尋欲將商標單純地視為某個特定記號與某來源或產品的結合。這樣一來它就將商標與商標系統隔絕開來。而這種隔絕已經被證明是不可能的，因為模糊理論所要保護的意指關係（relations of signification），需要價值關係（relations of value）<sup>1141</sup>。所屬識別性，需要其與另外其他商標比較之識別性（“distinctiveness of “requires “distinctiveness from”），而當所屬識別性本質上被框現在符號內部關係中時，比較識別性則否。為了要保護所屬區別性免於遭受削弱（“whittle away”）或緩和，法律必須要防止比較識別性之逸

<sup>1136</sup> *TCPIP Holding Co.*, 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

<sup>1137</sup> *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development*, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999), *overruled in part* by *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003).

<sup>1138</sup> Beebe, *supra* note 1, at 701.

<sup>1139</sup> *Id.*

<sup>1140</sup> SAUSSURE, *supra* note 5, at 113.

<sup>1141</sup> Beebe, *supra* note 1, at 701.

散，如此一來就必須要擔負起總體的、絕對的系統性保護（ global, absolute, systemic protection ）。

當 Ringling Bros 法院注意到謝希特氏之理論只有保持其激進形式才能保有一貫性時，它模糊地暗示了前述符號學解釋<sup>1142</sup>：「本案顯示，一旦淡化概念被給予任何不同於謝希特氏簡單之原始理論的形式時，它就開始喪失一貫性。具體地說，它難以辨認所要保護之法律利益，因此，亦無法確定法律上所欲防止之傷害。」用另外的方式來說，模糊商標能指關於其所指或對象物之識別性（ the blurring of a trademark signifier's distinctiveness of its signified or referent ）係淡化發生之強力證據，但並非淡化本身<sup>1143</sup>：模糊只是減低商標能指相較於其他能指之比較識別性的一種結果（ one effect of the lessening of the trademark signifier's distinctiveness from other signifiers ）。為了要防止模糊之結果，法律必須要處理起因：藉由保存商標能指之差異識別性的方式來達成目的。因為差異識別性使得商標能指關於其所指或對象物之識別性（ the signifier's distinctiveness of its signified or referent ）成為可能<sup>1144</sup>。

#### 4.3 對於第一層商標符號學分析之批評：商標之二價構型與一價構型之趨向

前述之商標符號學分析，區分出符號內之意指作用與符號間之價值關係，並以此貼合商標之功能，重新建構出商標識別性：表彰來源與對象物之來源識別性（ source distinctiveness ）與區別商標權人與他人商品服務相區別之差異識別性（ differential distinctiveness ）。並藉此架構在保護模式上之映射，來探討傳統商標侵害保護模式與商標淡化理論兩者之內涵。在前述討論之中，最為明顯之現象即為以商標本身絕對性為中心之反淡化保護，經常與傳統以消費者混淆誤認之虞為中心商標侵害保護在各個面向有所重疊。

例如商標保護唯一之合理基礎：獨特性，在謝希特批判商標侵害保護模式時，就一直未能擺脫商標獨特性所指涉之物—產品（對象物，也就是在消費者心目中與商標聯繫起來的特定產品（ particular product ））。而且謝希特還強調要防止這些「在

<sup>1142</sup> *Ringling Bros.*, 170 F.3d at 455–56.

<sup>1143</sup> Beebe, *supra* note 1, at 702.

<sup>1144</sup> *Id.*

大眾意識裡創造了該特定產品之優異性的印象或記號」之商標與向來附著之特定產品脫繫（disassociation）。因此法制上按照「典型性」概念，發展出模糊淡化此種溫和之淡化類型，僅在維護意指作用之垂直關係：商標能指對於商品對象物、所指間之內部關係。

因此，模糊淡化類型與傳統商標侵害兩者，救濟上於意指作用階段之重疊，引發了司法實務上一連串之爭端：從淡化最終損害究竟為「商標作為字詞標誌之單一性」抑或「銷售力」開始，到淡化理論理應要保護之差異識別性究竟是否侷限於具有先天識別性商標抑或「著名」才是真正內涵，一路下來最後在淡化證明標準呈現總結性的分歧，但如同前述，即使採取多因素標準，亦無法擺脫傳統商標侵害。因此產生了淡化基本上是一種商標侵害之倒想理論此等看法。

另外，包括 TDRA 法條中明文的兩種淡化類型共通要素「因相似性而起聯繫」以及 Barton Beebe 所謂「模糊只是減低商標能指相較於其他能指之比較識別性的一種結果」，更讓此種重疊性有增無減。甚至「聯繫」要素之提出，似乎抽取出了混淆誤認以及淡化理論雙方在商標保護上之必經模式：兩者都需要在客觀市場現實、消費者認知上對於兩造商標間產生某種連結。既然差異識別性為來源識別性之驅動因素，透過商標符號內各項要素在系統中之類比、位置、脈絡，對於意指作用發揮主導性之影響，為何在保護模式上卻經常要反向由意指作用著手，甚至明示要保護差異識別性之淡化理論都不免會受到模糊淡化類型加以折衷？也就是說，差異識別性使得商標能指關於其所指或對象物之識別性成為可能，但為何保存商標能指之差異識別性的方式卻常常是經由來源識別性？

於是我們必須重新將焦點轉向 Barton Beebe 借用符號學詮釋商標原理時所曾經提到，但卻遲遲沒有讓它在前述各項具體商標問題之分析上發揮適當作用之概念：信譽（good-will）。信譽雖然與來源同樣被認為是商標三價構型中之「所指」，卻明顯在符號化作用上有著截然不同的重要性，簡單來說，它是藉著差異形成的商標系統相互間之價值關係，安裝在符號結構內部以實現差異識別性之推進器：藉由商標賦予某項產品品質、效用、功能上之優良印象，甚至商標經由市場上反覆使用所本身漸漸地獨自帶有品質保證之性質，例如品牌形象、品牌故事等等，消費者得以區分產品服務，做出選擇。或甚至商標目前已經脫離了來源所指（因為是匿名的）與對象物（產品多角化），自身成為一漂浮之純粹價值，而依照廠商所需

安放在各種各樣之商品之上。

此種商標取得自身價值，脫離有形具體之世事，但又反向依循該等價值漸次落實到各項商品服務：商標並非商標權人商品優良卓越或是品質擔保之層昇，反而其商品服務為商標本身價值之具體實現。可以說，信譽此等商標內部之構成要素，擔當傳遞區別、形成差異之功能在現代商業生活中，較之商標初萌時，重要性不言而喻：只要擁有著名之商標及其下轄之各種品牌項目、產品線，廠商就能依照符號本身之價值，逐步地具體落實為各種包圍現代布爾喬亞生活各個面向之物品；結合了消費文化，「吾人即吾人之所有」<sup>1145</sup>。

這些物品多多少少構成了大敘事 ( meta-narrative ) 下的小小影集：高級的生活是 EVIAN 或 PERRIER 礦泉水、ROLLS-ROYCE 轎車、上城公園豪宅、以及訂製服裝所組成。然而，在 Barton Beebe 的商標符號學分析中卻對於此概念甚少著墨，即使已經花過不小的篇幅來討論，Beebe 似乎仍然無意將商標本身之符號價值 ( sign value ) 放入對於商標法之分析中，而此概念正是了解淡化與傳統商標侵害間之重疊糾纏的關鍵：究竟差異識別性對於來源識別性發生了何等作用？本文在下一章將主張：既然符號價值透過意指作用在商標系統中實現差異識別型，那麼或許經由意指作用之管制，能夠更有效的保護差異識別性。為了能夠在下一章中詳細討論此命題，本章在此擬藉由 Barton Beebe 對於符號價值之論述，先行為後續理論探討展開鋪墊，尤其著重於指出商標能指如何擺脫傳統商標三價構型中 ( 來源 ) 所指與對象物之羈絆，僅僅為承擔符號價值之最低限度的具象面具，以方便下一章討論其如何操控其他兩項要素，在塵世中毫無異狀地貌似自然。

#### 4.3.1 符號價值

符號價值 ( sign value ) 在社會理論中經常提起卻很少解釋，通常指的是「身分財 ( status goods ) 」彰顯風格、名望、奢華、權力、身分或品味等高人一等之地位的能力，此定義源自於使用價值 ( use value ) 與交換價值 ( exchange value ) 之功利主義 ( utilitarianism ) 概念：該價值帶給持有者之用處、重要性或貨幣價值<sup>1146</sup>。在此觀點之下，符號價值係使用價值的一種特殊形式：一項大宗商品可能含有許

<sup>1145</sup> DAVID A. AAKER, BUILDING STRONG BRANDS 99 (1996).

<sup>1146</sup> Beebe, *supra* note 1, at 642.

多使用價值，其中一種是它表示高級地位之能力<sup>1147</sup>。但 Barton Beebe 在此拋棄基於古典經濟學而來的功利主義式之符號價值概念，而採用了布希亞（Jean Baudrillard）早期作品中之社會符號學理論，自語言學以及索緒爾式「價值作為相對差異」之主張發展出來的符號價值概念：符號價值描述的是一大宗商品相對於其他所有大宗商品之差異價值，及該大宗商品因而可以分殊、劃分（differentiate）其消費者之能力<sup>1148</sup>。

符號價值並不必然會大喇喇地展示、誇耀財富或擺闊，而是涉及更基礎的東西：區別（或難以窮盡而又易於更新之邊際差異（marginal difference））之顯而易見的展示（conspicuous display）<sup>1149</sup>。符號價值為外顯、被表示、展示出來的索緒爾式結構價值：形式上之差異識別性受到演示（performed），即法官所謂商標「商業魅力（commercial magnetism）」之抽象本質<sup>1150</sup>。不過要注意的是，引申義僅僅給予差異形式以內容，為符號價值效力之一，並非符號價值本身<sup>1151</sup>。

放到具體脈絡中來看，廠商極力尋求極大化其品牌以及產品之符號價值，但並不代表它們想要強化其產品之名聲，實際上只是要增強其產品之識別性，即其特出之程度。它們的目標最終不在發展品牌之意義，而毋寧是品牌的符號價值：其與其他品牌間之純粹、抽象差異<sup>1152</sup>。例如日前 McDONALD'S 於日本推出的「藍藍路」系列廣告，即屬於此種嘗試。也就是說，透過相對於其他商標之識別性，品牌傳達其訊息以及意指作用，例如 IBM 代表科技成就、COKE 以及 PEPSI 代表年輕等等<sup>1153</sup>。在廣告行銷領域之正統，一商標最為重要的性質並非其在消費者心中之崇高或是與消費者生活之相關性，也不是消費者對於該商標所代表者之認識；強大品牌的特性係由分殊化所構成：區別是它們的生命泉源，以及它們提供給消費行為的首要個性<sup>1154</sup>。布希亞因此稱大宗商品為差異的工業化生產（the industrial

---

<sup>1147</sup> *Id.* at 643.

<sup>1148</sup> *Id.*

<sup>1149</sup> *Id.* (citing JEAN BAUDRILLARD, *THE CONSUMER SOCIETY: MYTHS AND STRUCTURES* 90 (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)).

<sup>1150</sup> *Id.*

<sup>1151</sup> *Id.* at 643-44.

<sup>1152</sup> *Id.* at 644.

<sup>1153</sup> *Id.*

<sup>1154</sup> *Id.* at 644-45.

production of differences )<sup>1155</sup>。

#### 4.3.2 來源識別性之衰弱與差異識別性之興起：商標之二價構型

符號價值在商標上之崛起，與第二章所討論之嚴格來源理論與匿名來源理論有關。依照嚴格來源理論，要求商標指涉具體、個人性之來源，為中古世紀行會組織以及封建莊園經濟體系下強制施加於製造者身上之管制工具，自然也不可能允許此等責任、義務之轉讓、授權。但十九世紀上半葉開始之商業活動轉變：例如大量製造、大量消費、現代廣告之興起以及國家市場之統合，使得商標法原理無法繼續假設消費者實際上知道或關心產品之真正來源，因此轉而僅要求商標必須指涉單一、特定但可以是匿名之來源，即可註冊、受保護。匿名來源理論幾本上是關乎聲譽之理論（a theory of goodwill），商標作為一品質保證而運作並且受到保護<sup>1156</sup>。

Barton Beebe 認為此項理論轉變具有兩項劃時代之重要意涵。首先，此轉變倒轉了傳統商標法原理上將商譽視為先於商標存在之排序：商標僅僅是賦予先存、自治之聲譽一個名稱而已，聲譽係受到保護之財產權的實質，而商標不過是陰影<sup>1157</sup>。此種傳統看法之目的在於避免財產權保護係屬循環論證之譏：法律要保護的是經濟價值，而經濟價值取決於其受到法律保護之程度<sup>1158</sup>。因此，傳統看法認為聲譽先於商標，無關權利，甚至先於法社會建構，為商標理論的超驗能指（"transcendental signified"）<sup>1159</sup>。而匿名來源理論，使得聲譽先於商標存在之論述站不住腳：來源只要是單一、特定，即使匿名或未知亦受保護。

在語言學上，索緒爾反對先前語言學家之命名假設（"nomenclaturist" assumption）：字詞乃單純是思想觀念之名稱，他認為字詞與思想、能指與所指彼此相互構成（mutually constitute）<sup>1160</sup>。謝希特將此觀念帶入商標，認為今日商標已非單純是聲譽之標誌，更常常是創造聲譽之有效機能：商標能夠在大眾心裡上烙印

<sup>1155</sup> JEAN BAUDRILLARD, THE CONSUMER SOCIETY: MYTHS AND STRUCTURES 88 (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)

<sup>1156</sup> Beebe, *supra* note 1, at 678.

<sup>1157</sup> *Id.* at 679.

<sup>1158</sup> *Id.*

<sup>1159</sup> *Id.*

<sup>1160</sup> *Id.* at 679-80.

一匿名、不具形體的滿意保證，並創造尋求進一步滿足之慾望<sup>1161</sup>。謝希特實際上透過擺脫語言學上之命名假設，來脫離商標之嚴格來源理論：消費者不一定知道商標附著之物件的具體來源，但仍然可以認識到但有相同商標之多數物件係來自相同之單一來源，顯示出現代商標所具有之創造性本質；他首先把商標法原理從來源的形上學裡解放出來<sup>1162</sup>。在商標結構中，能指創造所指正如所指創造能指一般，兩者互相叫喚（articulate）<sup>1163</sup>。Barton Beebe認為，如果真的有其中一者較為重要，那應該是能指，因為它是「商標之符號學引擎（the semiotic engine of the mark）」<sup>1164</sup>。由後述商標結構之一元化相關論述以及第五章，將會發現上開看法其實顯然並未除盡符號學上之面紗：這種引擎的動力，來自於以直述系統為能指之第二符號學系統—引申義系統—之所指；簡言之，Barton Beebe觀察到的現象為能指與第一符號學系統之所指，共同作為引申義系統之能指，並且現代商標傾向拋棄第一符號學系統之所指，所產生之第二層意義。

Barton Beebe認為採取匿名來源的第二項重要意涵，為“來源”一詞如今成為一種法律上之虛構（a legal fiction）。拋棄嚴格來源理論所遺留下來的真空，由產品本身加以填補，例如謝希特即認為商標之真正功能乃是表彰一產品為令人滿意的，並且藉此激發消費大眾進一步的採購<sup>1164</sup>。因此，來源的形上學被大宗商品拜物或商標拜物所取代，商品是否來自於任何具體來源，在匿名來源理論下已經不再重要，商品的身分（identity）並非由其所製造來源而決定，毋寧由其相互間的關係來加以確立，同時這些關係不受生產者或消費者，而是受到商標之調節。

另外，對於符號價值之強調，其實在謝希特對於差異識別性之論述中亦可以觀察到，尤其是商標保護之合理基礎一文中所未言明之處。謝希特於商標保護之合理基礎一文，通篇均小心翼翼地避免觸及任何有關商標語義學內容（semantic）之考量，最多只提到「優異之標誌（symbol of the excellence）」<sup>1165</sup>。從謝希特對於

---

<sup>1161</sup> *Id.* at 680.

<sup>1162</sup> *Id.* (citing Jacques Derrida, *Of Grammatology* 125-38 (Gayatri Chakravorty Spivak trans., Johns Hopkins Univ. Press 1976) (1967)).

<sup>1163</sup> *Id.*

<sup>1164</sup> *Id.* at 680-81 (citing Frank I. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813, 818 (1927)).

<sup>1165</sup> *Id.* at 681.

符號獨特性之一連串描述：獨特性 ( uniqueness )<sup>1166</sup>、單一性 ( singularity )<sup>1167</sup>、個體性 ( individuality )<sup>1168</sup>、身分 ( identity )<sup>1169</sup>、獨特吸引力 ( arresting uniqueness )<sup>1170</sup>、卓然不同 ( unique and different )<sup>1171</sup>等等，Barton Beebe 指出其中瀰漫著再明顯不過的空洞 ( emptiness )，謝希特所考量的更為抽象：形式與價值關係而非內容或意指作用關係，即獨特性本身 ( uniqueness per se ) 之保護<sup>1172</sup>。謝希特所要強調的是，商標之價值最重要在於它傳達了其本身之抽象特性：它是獨特的，不好也不壞，單純地不同<sup>1173</sup>。此相對於其他商標之差異並非商標之語義學內容，而是該等內容的形式描述；商標意指此描述、此差異，它代表本身相對於其他所有商標之差異，這是屬於符號價值此一語言學概念之公式<sup>1174</sup>。如同謝希特所觀察到的，符號價值的經驗最終純粹是美學的，而非倫理或道德的，它趨近於一種品牌衝擊 ( logo shock )：品牌的現在 ( presence ) 或非在 ( absence ) 在經驗上如同一陣意識的閃爍，此種意識非好非壞，它是尋常事物的評註者、對話者以及再調整者 ( as commenter, an interlocutor, a readjuster of the usual )<sup>1175</sup>。

但符號價值的超凡入聖並未完成，其拋棄了所指中之「來源」後，接著尋求掙脫對象物 ( 產品服務 )，只要求維持最低限度之有形聯繫。如前述，商標法傳統上假設商標之結構為由三項分離但相互依存之要素所組成之三價構型。此構型是根據兩項假設：(1)消費者消費物品 ( 實際上之商品服務 ) 而非符號 ( 商品服務之意義 )、(2)商標法僅僅在保護方法而非結果 ( means, not ends )：商標法僅保護符號，物品本身則交由專利或商標<sup>1176</sup>。但近代商標之發展，使廠商發現商標為將差異加以大宗商品化 ( the commodification of distinction )，包裝、銷售符號價值的出色生產工具。因此出現了冶符 ( 而非冶金 ) 的符號經濟學 ( a sign economy of “semiurg[y]” rather than “metallyrg[y]” )<sup>1177</sup>：例如現代電視音樂錄影帶 ( Music

<sup>1166</sup> Schechter, *supra* note 161, at 822.

<sup>1167</sup> *Id.* at 831.

<sup>1168</sup> *Id.* at 822.

<sup>1169</sup> *Id.* at 827.

<sup>1170</sup> *Id.* at 830.

<sup>1171</sup> *Id.* at 831.

<sup>1172</sup> Beebe, *supra* note 1, at 682.

<sup>1173</sup> *Id.* at 682.

<sup>1174</sup> *Id.*

<sup>1175</sup> *Id.* (citing Leslie Savan, *Logo-rrhea*, VILLAGE VOICE 47, Nov. 24, 1992).

<sup>1176</sup> *Id.* at 656.

<sup>1177</sup> *Id.* (citing JEAN BAUDRILLARD, FOR A CRITIQUE OF THE POLITICAL ECONOMY OF THE SIGN 185, (Charles Levin

Video) 的純粹影像製造與行銷。如此發展帶給傳統商標構型龐大的壓力，並最終導致所指（聲譽）與對象物之融合（the merger of the signified and referent），產生了所謂商標之二價構型。

現代商標法學者觀察到，商標開始跳脫其原本表彰來源之角色，並且實際上在某些場合已經憑藉其自身條件而成為商品（goods in their own right），此種情形下，對象物縮減到無關緊要。此種缺席迫使所指與對象物融合，傳統商標構型因而崩潰<sup>1178</sup>。如同社會學家所觀察到的：「時至今日，意義越來越依靠自我指涉性（self-referentiality）之機制來支撐，而非語言學之事物，對象物，則退入晦暗不明中，在支撐文化意義的細緻過程中扮演越來越少角色。<sup>1179</sup>」在此等二價構型中，商品服務或任何有體物件均非消費者所尋求的，實際上被販售的是寄居於商標能指中的商標權人本身之聲譽，該正面效益被以商標能指之形式受到大宗商品化<sup>1180</sup>。如果要在這構型中安排一對象物，那麼此有形之對象物將是消費者本身：他是商標被設計來傳達與關於該形式之信息的大宗商品形式（commodity-form）<sup>1181</sup>。美國法院在一連串的「綴章案件（"patch cases"）」中，首次遭遇到商標之二價構型，原本透過所附著之有形物來虛構、權充該等案件中失蹤之對象物，維持住商標這張三腳凳<sup>1182</sup>。但實際上，在各案件中具有效用、功利性之部分都不過是在發揮不在場證明（an alibi）之功能，對象物是或多或少具有說服性的法律上虛構<sup>1183</sup>。

#### 4.3.3 漂浮的能指（the floating signifier）與虛符（the hypermark）

消滅了對象物與（來源）所指後，商標現在呈現出「能指—（聲譽）所指」組合之結構。此種二價商標，不附著於任何特定產品，除其本身之識別性外亦不指涉任何事物（例如實際來源）。（來源）所指與對象物被丟棄，唯一剩下的是

trans., Telos Press 1981) (1972)).

<sup>1178</sup> *Id.* at 657-78.

<sup>1179</sup> *Id.* at 657 (citing MARK POSTER, *THE MODE OF INFORMATION* 13 (1990)).

<sup>1180</sup> *Id.* at 659 (citing *Boston Prof'l Hockey Ass'n, Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 510 F.2d 1004 (5th Cir. 1975); *Nat'l Football League Props., Inc. v. Consumer Enters., Inc.*, (Ill. App. 1975); *Nat'l Football League Props., Inc. v. Dallas Cap & Emblem Mfg., Inc.*, 185 U.S.P.Q. (BNA) 554 (Ill. App. Ct. 1975); *Nat'l Football League Props., Inc. v. Consumer Enters., Inc.*, 180 U.S.P.Q. (BNA) 90 (Ill. App. 1973)).

<sup>1181</sup> *Id.* ("He is the commodity-form about which the trademark is designed to convey information.")

<sup>1182</sup> *Id.* at 659-661.

<sup>1183</sup> *Id.* at 661.

避免聲譽所指回歸虛無而在塵世間不得不寄居之能指本身。而（聲譽）所指，由前述可以發現，係符號價值此種純粹差異之結晶的利用形式或操作定義。

依照索緒爾符號學，無差異即無意指作用，但卻存在著無意指作用而依然維持差異之可能性，因此衍生出一種激進假設：能指無須聯繫於任何特定之所指亦可被發音（articulated），並達到某種形式<sup>1184</sup>。如此一種「漂浮的能指（“floating signifier”）」或許指向或至少暗示某種所指，但當該所指太過無窮或紛尋沓至，以致於該所指最終構成了一空洞之範疇（an empty category）；在此情形下，一符號僅僅意味著其「意有所指（a sign “only means that it means”）」<sup>1185</sup>。

布希亞寫道，迪士尼和拉斯維加斯式的虛實（hyper-reality）情狀日益慣見，在此虛實中現實本身只是被建構成未曾存在過的臆幻「現實」之模擬，同時此虛實對於能指的漂浮以及價值由意指作用、差異從認同中之解放，特別具有傳導性<sup>1186</sup>（漂導性？）：「結構面向藉由排除對象層面而成為自治，並制立於對象之死亡上。... 符號的解放：除去必須指涉某物的古老義務，符號終於變得自由、無差異以及全然的未定。... 現實已經死於價值的衝擊，而後者獲得了一種夢幻般的自治。於虛實情狀中，差異並非建立於指涉（能指與所指之等同）上。那兒只有差異識別性而沒有所屬識別性（There is only distinctiveness from, not of.）」<sup>1187</sup>

布希亞在另外的著作中，稱此種符號為「形式符號（“form-sign”）」：「形式符號描述的是完全不同的組織：所指以及對象物單單為了能指的演出而被廢黜，這表演是一種一般化了的正式化作用（a generalized formalization），在其中編碼不再反指回（refers back）任何主觀或客觀之『現實』，而是回到其自身邏輯。... 符號不再指涉任何事物。它所能接近的真實結構限制就只是反指向其他符號。所有現實因此成為治符操作（a semiurgical manipulation），即結構了的模擬（a structured simulation），之場域。」<sup>1188</sup>

這就是商標結構之單價構型（the monadic structuration）：此能指意指無物之

<sup>1184</sup> *Id.* at 667.

<sup>1185</sup> *Id.*

<sup>1186</sup> *Id.* at 668.

<sup>1187</sup> *Id.* at 668-69 (citing JEAN BAUDRILLARD, *SYMBOLIC EXCHANGE AND DEATH* 6-7 (Ian Hamilton Grant trans., Sage Publ'ns 1993)).

<sup>1188</sup> *Id.* at 683 (citing JEAN BAUDRILLARD, *THE MIRROR OF PRODUCTION* 127-28 (Mark Poster trans., 1975)).

虛符，其並非來源之指涉，而係此等指涉之商品化模擬，它們對所附著之商品投以，不屬於但卻異於任何物之純粹未發音的識別性<sup>1189</sup>。它們此種符號價值為其經濟價值之所由，代表了商標三價構型的完全崩潰或，如同布希亞所說的，「內爆（implosion）」<sup>1190</sup>：以此程序，模擬影像與現實相互崩潰於對方並且變得相同。而謝希特，儘管並非刻意，但或許必須負起對於保存此種作為商業標誌之形式符號的淡化發展的責任<sup>1191</sup>。

本章至此提出了差異識別性—價值—符號價值之層昇過程，並其對於商標結構之影響。第五章中，將進一步討論符號價值就商業活動以及布爾喬亞日常生活之還原—神話，特別是要揭露漂浮之能指或虛符是如何受到符號價值此種所指之操控。



---

<sup>1189</sup> *Id.* at 669.

<sup>1190</sup> *Id.* (citing GARY GENOSKO, McLuhan and Baudrillard: The Masters of Implosion (1999)).

<sup>1191</sup> *Id.* at 683.



## 五、 神話學

### 5.1 多重系統

#### 5.1.1 商標學說中之多重系統

5.1.1.1 資訊性 ( informative ) 與勸服性 ( persuasive )

5.1.1.2 功能性 ( functional ) 與情感性 ( emotional )

5.1.1.3 表彰功能 ( identification ) 、資訊功能 ( the informational function ) 與意識形態功能 ( the idealization function )

5.1.2 直述 ( denotation ) 與引申義 ( connotation ) 之多重符號系統：葉爾姆斯列夫 ( Hjelmslev ) 與巴特

### 5.2 羅蘭·巴特 ( Roland Barthes ) 神話學

5.2.1 神話作為一種言說

5.2.2 神話作為一種符號學系統

5.2.3 形式與概念

5.2.4 意指作用

5.2.5 閱讀與破譯神話

5.2.6 神話作為遭竊的語言

5.2.7 布爾喬亞股份有限公司

5.2.8 神話是去政治化的言說

5.2.9 右翼神話

5.2.9.1 預防接種

5.2.9.2 歷史的剝奪

5.2.9.3 身分認同

5.2.9.4 同義反複

5.2.9.5 既不也不主義

5.2.9.6 品質的量化

5.2.9.7 事實陳述

5.2.10 神話的必要性及限制



## 5.1 多重系統

### 5.1.1 商標學說中之多重系統

1942 年 *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*<sup>1192</sup> 案中，Frankfurt 法官於破題中即已點出商標符號性，商標並不只是一種貨架上的公告周知，同時也是登門拜訪的業務員，意在增加商品的可欲求性（desirability），讓消費者認定該商品正是夢寐以求的<sup>1193</sup>。後續實務上，法院先是在 *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*<sup>1194</sup> 一案提及原告著名商標具有聲譽卓著之涵意（prestigious connotations）<sup>1195</sup>，後又於 *DC Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc.*<sup>1196</sup> 案提及被告變更超人（SUPERMAN）與神力女超人（WONDER WOMAN）角色中之直述與引申義（denotation and connotation），可能對原告造成損害<sup>1197</sup>。以下則探討學說中對於商標作為符號所具有之多層次特性，並且由這些學說先聲，介紹、引導符號學中多重符號系統之視角。

#### 5.1.1.1 資訊性（informative）與勸服性（persuasive）

Ralph S. Brown, Jr. 於 1948 年即獨立評估廣告形式（advertising forms）來化約商標之多重系統，以尋求理論基礎與教條底下之資料。撇開完全競爭市場之充分資訊假設，真實世界必須依靠廣告加速商務流（stream of commerce），避免消費者耗費心力釐清商品面貌如何，因此在許多「經濟清教徒」眼中，廣告唯一的功能在提供消費大眾有關商品之資訊<sup>1198</sup>。事實上，許多廣告之所圖謀者不在資訊，而在於勸服以及影響消費者<sup>1199</sup>。現代廣告因此是一種遙控標誌的黑魔法，運用威脅、

<sup>1192</sup> *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.*, 316 U.S. 203 (1942).

<sup>1193</sup> *Id.* at 205.

<sup>1194</sup> *Tiffany & Co. v. Boston Club, Inc.*, 231 F. Supp. 836 (D. Mass. 1964).

<sup>1195</sup> *Id.* at 844.

<sup>1196</sup> *D C Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc.*, 598 F.Supp. 110 (1984).

<sup>1197</sup> *Id.* at 116.

<sup>1198</sup> Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L. J. 1165, 1168 (1948).

<sup>1199</sup> *Id.* at 1168-69 (1948).

諂媚、感情、人格、執著、事實來進行侵略性銷售<sup>1200</sup>，尤其是在大眾媒體或大宗商品上透過字彙、措詞以及非語言的顏色、形狀、畫面、設計各類所構成之商標、商業名稱、品牌、商業標誌等裝置蒸餾出來<sup>1201</sup>。此等裝置，其符號功能（symbolic function）之精髓構成了它們的特殊個性：使用上的簡潔以及反覆（brevity and continuity），因此毋需大費周章即可挪用其廣告價值<sup>1202</sup>。

但廣告究竟創造了何種價值迄無共識，再者普通法以鼓勵競爭為務，僅在具有主要公共利益時才保護商標權人，為次要且受限之保護<sup>1203</sup>。因此，制度上保護與否，不應該僅從廣告主的利益出發，必須區分此類商業符號（trade symbols）的資訊性與勸服性功能<sup>1204</sup>，來察考廣告與公共利益之關係。所謂資訊性功能，係指商標代表著商品來源（the source of goods）、來源商譽（the reputation of that source）以及產品本身的滿意度（satisfaction with the goods themselves）三者<sup>1205</sup>；勸服性功能則為勸服性廣告價值（persuasive advertising value）以及符號內在價值（intrinsic symbol value）<sup>1206</sup>。

Ralph S. Brown, Jr.認為，商標此等多樣性本質（manifold nature）：商品來源、來源商譽、產品本身的滿意度、勸服性廣告價值、符號內在價值，是造成商標保護上種種問題的主因。前三者為資訊性，乃值得保護之適當私人利益，後二者則反是；但當它們結合於單一符號時，保護商標免於來源、商譽、產品上混淆之專用權利不可避免的夾帶後二者<sup>1207</sup>。訴訟之司法基礎在此方面（即商標廣告價值之保護），考量到社會效益（social utility），應該採取保守立場存留當時現狀，不保護此等價值衍生之利益<sup>1208</sup>，以維持自由社會競爭管道之開放。

Ralph S. Brown, Jr.之看法，實肇因於其經濟學上的拘謹、老派，並且絲毫不隱

---

<sup>1200</sup> *Id.* at 1165-66.

<sup>1201</sup> *Id.* at 1184-1185.

<sup>1202</sup> *Id.* at 1185.

<sup>1203</sup> *Id.* at 1166-67.

<sup>1204</sup> *Id.*

<sup>1205</sup> *Id.* at 1205.

<sup>1206</sup> *Id.*

<sup>1207</sup> *Id.* at 1205.

<sup>1208</sup> *Id.* (“There seems little reason why the courts should recognize or protect interests deriving from it.”)

瞞其對廣告、品牌形象非資訊性功能之鄙夷，稱之揮霍無度（wastefulness）<sup>1209</sup>。它們被歸類為經濟上不理性的因素、或是廠商為了競爭奪、鞏固市場上獨占地位之競租（rent-seeking）行為的利器。因此，企業不合理的躲避市場競爭，如拉抬價格而不喪失市佔率，或於相同或不同市場中堆疊進入障礙作為壁壘；企業同時浪費了原本得以投入生產、改良品質、增進效率之經濟資源，專門只用來迷倒消費者，矇騙他們對於商品具體有形效用之理性判斷<sup>1210</sup>。並且有些誇張的認為，獲取獨占優勢之驅力構成的競租重壓，若不加勾稽，商人遲早會為輪子申請專利、就字母享有著作權，並且把山川日月註冊為專用商標<sup>1211</sup>。

此等源流於哈佛經濟學派之經濟耗費（economic waste）、扭曲消費者選擇（distortion of consumer choice）之觀點，為 Klieger 等人所繼承。雖然日後為芝加哥經濟學派取而代之，成為商標法經濟分析之主流<sup>1212</sup>，但其另闢爬梳商標符號層次之論述蹊徑，同時於其行文間可以反覆再三地觀察到商標符號構成上屬於多重系統<sup>1213</sup>，並且充分表現出線性特徵<sup>1214</sup>與明顯的商標侵害模式跨界可能性<sup>1215</sup>，均值得注意。

關於線性部分，該文於勸服性功能之標題下，討論商標本身，於產品外獨立具有（廣告）效力之現象時，提及法院對此類「獨立」商標在保護條件上之限制產生了微妙的區別<sup>1216</sup>。該文分別提到暗示性商標與說明性商標：在主張隱含可欲性質之暗示性商標同時在資訊上直述（denote）來源而給予保護後，認為說明性商標除非獲得第二重意義，否則不予保護。此處在商標保護與否之問題上，將第二重意義視為與暗示性商標具有相同之層次上橫跨（引申義—直述）的看法是錯誤的。描述性商標具備第二重意義僅是直述系統內部的擴充，而非系統間之轉移。

<sup>1209</sup> *Id.* at 1206.

<sup>1210</sup> *Id.* at 1170-84.

<sup>1211</sup> *Id.* at 1206 (“Unchecked, it would no doubt patent the wheel, copyright the alphabet, and register the sun and moon as exclusive trade-marks.”).

<sup>1212</sup> 請參見第一章 1.3 之討論。

<sup>1213</sup> Brown, *supra* note 7, at 1187, 1188, 1190 (“The informative functions of trade symbols...as part of a larger campaign of persuasion.”) (“...which connote...are given protection if ...they informatively denote...”)(“The same trade symbol serves both functions—the informative and the persuasive.”).

<sup>1214</sup> *Id.* at 1188.

<sup>1215</sup> *Id.* at 1192-94. 討論法院以信譽為論據（reputation rationale），來突破不公平競爭傳統中競爭商品之邏輯限制。

<sup>1216</sup> *Id.* at 1188.

就本文用語而言，即第二重意義僅在原本之商品說明外，描述其來源，二者皆應屬資訊性功能之範疇。總之，文中表現出暗示性商標在系統間來回穿梭時，符號內在層次沿著水平向度延展之排列模式。

#### 5.1.1.2 功能性 ( functional ) 與情感性 ( emotional )

另外一位學者 Jerre B. Swann，將商標、品牌視為商業語言中之字彙，從其整體定義之溝通效果出發，進行類似的化約。其在探討商標品牌於近代商業環境中之演化後，認為透過市場語言經濟學角度將當前之淡化論理焦點放在保護品牌總體定義之單一性 ( protecting the singularity of a brand's total definition )，較之謝希特生不逢時且變幻無常之理論公式，相對單純輕簡而合宜<sup>1217</sup>；因而主張「強大、獨特商標之專用權人自始，尤其是存在非法挪用 ( misappropriation ) 要素時，即有權防免該商標之溝通明晰性 ( communicative clarity )，因與其他近似商標產生實質聯繫 ( substantial association ) 而受損。<sup>1218</sup>」作者認為近代商標在品牌演化下，已經逐步脫離謝希特時代所謂技術性 ( technical ) 角色，作為語言辭彙，商標促進了溝通與商業，可區分出功能性層次 ( function level ) 與情感性層次 ( emotional level )<sup>1219</sup>。

於功能性層次，商標不僅僅，如同謝希特設想的，立即聯繫起特定商品而已，同時也是巨大無匹的資訊叢集 ( data clusters )，包含了豐富大量的資訊：特長與效能、製作過程、來源出處、性質、表現、個性、價格、消費族群等等，將消費者逛尋與構決策之成本壓到最低，而不必一一親身檢驗<sup>1220</sup>。而於情感性層次，商標則是「您最熟悉的老朋友」，具有能夠自我維持 ( self-perpetuating ) 之人格，本身即為有價值之商品。此類品牌改變了購買經驗：消費者渴望將自身與品牌掛鉤而購買商標附著之個別商品，實際上進而變成增強品牌力量的「小丑廣告人 ( walking billboard )」<sup>1221</sup>。所以強大、獨特之品牌的訊息封包可以類比為商業術語辭典之條目，屬於商業語言中的一部分字彙，在定義上各自有其直述與引申義來具體化商

<sup>1217</sup> Jerre B. Swann, *Dilution Redefined for the Year 2000*, 90 TRADEMARK REP. 823, 824, 846 (2000).

<sup>1218</sup> *Id.* at 823-24.

<sup>1219</sup> *Id.* at 844.

<sup>1220</sup> *Id.*

<sup>1221</sup> *Id.* at 845.

標之全形魅力 ( Gestalt or charisma )<sup>1222</sup>。根據研究顯示，刺激 ( stimulus ) 之關鍵特徵組 ( set of attributes ) 係(1)以單位形式儲放於記憶中，(2)經由聯繫路徑加以回溯而重新被意識；(3)即使在不同情境下亦會受近似之刺激所喚起<sup>1223</sup>。據此，論及作為辭彙之品牌應如何保護時，作者提出了三個商標品牌可能喪失溝通明晰性之面向：可記憶性 ( memorability )、功能性內容 ( functional content ) 與情感性內容 ( emotional content )。

可記憶性衍生自謝希特理論中強調單一性之價值，與之前曾經討論過的品牌扇面效應 ( fan effect ) 有異曲同工之妙，均指當一字彙之聯繫設置 ( association set[s] ) 因定義增加而擴大時，就無法如同僅具單一聯繫之稀有字彙般分明地編碼以便回溯，在記憶過程中會受制於其他競爭性聯繫之干涉<sup>1224</sup>。第二個面向，功能性內容，強調的是商標之廣告價值，其內涵為品牌之資訊輸入 ( information import ) 不受干擾的完整性或能夠以較低之成本達成所需商標強度，與可記憶性非常類似：「淡化係『意義大體上存在於萃取物中之品牌』與『意義僅存在於脈絡中或提點後之品牌』間的差異<sup>1225</sup>」，比較接近所謂模糊淡化類型。第二面向之內容，除高度認知外其實還包括了正面性聯繫 ( affirmative associations )<sup>1226</sup>，此等不全然貌似價值中立的訊息。第三面向為情感性內容，係指因為引申義而起的純粹情緒性感受，而污損行為完全扭曲品牌之商業上意義，對溝通明晰性造成終極干擾<sup>1227</sup>。綜上所述，雖然已經區分出直述與引申義，但該文在保護模式上提出之功能性內容與情感性內容，未即完全對應功能性層次與情感性層次之區分，後者分類中之引申義範圍，很大部分滑移到前者分類之功能性內容中。

此等溝通明晰性應如何保護上，作者根據淡化理論本身以及 Lanham Act 設計之邏輯，認為救濟上必須先發制人，否則溝通明晰性一旦喪失則無法重建<sup>1228</sup>。但是，實際上作者之論點僅在於淡化係保護著名商標之單一性，並且依照常識，若

<sup>1222</sup> *Id.* at 845-46.

<sup>1223</sup> *Id.* at 852 (citing Alexander F. Simonson, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood" of Dilution*, 83 TRADEMARK REP. 149, 159-61 (1993)).

<sup>1224</sup> *Id.* at 847-48.

<sup>1225</sup> *Id.* at 851 (citing Richard A. Posner, *When Is Parody Fair Use?*, 21 JOURNAL OF LEGAL STUDIES 67, 75 (1992) ("Dilution is, thus, the difference between a brand with a meaning substantially in the abstract, and a brand with a substantial meaning only in context or after cueing").

<sup>1226</sup> *Id.* at 850.

<sup>1227</sup> *Id.* at 852.

<sup>1228</sup> *Id.* at 855.

產生競爭性聯繫，單一性即告終結<sup>1229</sup>。

### 5.1.1.3 表彰功能 ( identification )、資訊功能 ( the informational function ) 與意識形態功能 ( the idealization function )

Jerre B. Swann 早先在另外一篇文章中，亦嘗試過對商標之溝通功能加以分層。其認為，著名商標藉以銷售商品之溝通力量可以區分出三個層層進逼之步驟：(1) 表彰 ( identify )，其直述 ( denote ) 一單一之市場語言條目、(2) 通知 ( inform )，以該條目之正面訊息來刺激消費者意識、(3) 理想化 ( idealize )，其引申 ( connote ) 出消費者想要發生聯繫之形象 ( image )<sup>1230</sup>。

就第一個步驟，著名商標具有幾乎不含雜質 ( unadulterated clarity ) 之表彰明晰性，實際上也就是前述 Nabisco 法院與 TCPIP, Inc. 法院就商標的淡化適格所設立之普通字彙 ( common word ) 消極限制：文中提到淡化不保護「AMERICAN、DELTA、UNITED」，縱使它們是強商標<sup>1231</sup>；第二項溝通步驟讓著名商標能夠傳達正面訊息，立即建立起關於產品特徵之整體圖像；最後第三個步驟，這些商標典型地提供了消費者所想要被認得的整合性經驗，它們帶有情感內容、栩栩如生。Jerre B. Swann 本文提倡直覺觀 ( intuitive approach ) 的淡化保護，而能夠讓法院一目了然，與猥褻定義一樣看到就知道<sup>1232</sup>應予保護的著名商標就是具有前述溝通步驟中 3I3S 組合 ( the three I, three S combination ) 者：「商標本身表彰、通知、理想化，單獨地刺激和銷售」<sup>1233</sup>。法院應該將此種商標視為尋求人格上名譽之人加以保護<sup>1234</sup>。在此種情況下，法院自然會清楚感覺到淡化本質上屬於一種初始概念 ( incipient concept )，只要有任何聯繫，著名商標表彰、區別商品服務之能力必定會受到減弱<sup>1235</sup>，不在執著於著名商標之銷售力<sup>1236</sup>。同時，著名商標

<sup>1229</sup> *Id.* at 859.

<sup>1230</sup> Jerre B. Swann, *An Intuitive Approach to Dilution*, 89 TRADEMARK REP. 907, 910-913 (2000).

<sup>1231</sup> *Id.* at 911.

<sup>1232</sup> *Jacobellis v. Ohio*, 378 U.S. 184, 197 (1964) (Stewart, J., concurring) (“hard-core pornography... I know it when I see it”).

<sup>1233</sup> Swann, *supra* note 39, at 913 (“A symbol that, in itself, identifies, informs and idealizes - that singularly stimulates and sells - is intuitively of incalculable value, particularly in the modern day context of a thirty second commercial.”).

<sup>1234</sup> *Id.* at 917.

<sup>1235</sup> *Id.* at 914-15.

<sup>1236</sup> *Id.* at 913-14.

專用權人需要證明的是真正著名<sup>1237</sup>，而非真正損害。

儘管在理論上層次多寡不同，是否應該保護之規範價值判斷上亦呈現兩極，但可以看出上述學者就商標內在之構成加以分析，不約而同的依照意義發生之延伸方向進行切分。以下重新試著就符號學觀點，來建構多重系統以及相互間之互動關係，以便於在下一章透過抽象收束，進行法律研究。

### 5.1.2 直述 ( denotation ) 與引申義 ( connotation ) 之多重符號系統：葉爾姆斯列夫 ( Hjelmslev ) 與巴特

符號學中，討論直述系統與引申義系統之著名學者為葉爾姆斯列夫 ( Hjelmslev ) 以及受他啟發並加以發揚的巴特 ( Roland Barthes )。巴特在《符號學原理 ( Elements of Semiology ) 》<sup>1238</sup>一書中，討論兩種雙重系統之擴展方式：引申意 ( connotation ) 與後設語言 ( metalanguage )<sup>1239</sup>。他借用了葉爾姆斯列夫對於意指作用之分析，認為意指作用之系統由下列要素構成：(1) 表達層 ( a plane of expression ) ( E )，(2) 內容層 ( a plane of content ) ( C )；而意指作用則相當於上述兩個層面間之關係 ( R )。因此我們可以把意指作用 ( 線性地 ) 寫成「ERC」<sup>1240</sup>。巴特假設這樣的一個 ERC 系統全體，本身可能成為第二系統中一項單獨的要素，而此第二系統因而較第一系統具有延伸性：如此一來我們面對的是兩個的相疊 ( imbricated ) 但錯位 ( staggered ) 的意指系統<sup>1241</sup>。此種衍生，取決於第一系統插入到第二系統時之位置，可以兩種全然不同的方式發生，因而產生了對立的組合<sup>1242</sup>。

於第一種情況，第一系統 ( ERC ) 成為第二系統之表達層 ( 能指 )：

1	E	R	C
2	ERC		

<sup>1237</sup> *Id.* at 915.

<sup>1238</sup> ROLAND BARTHES, ELEMENTS OF SEMIOLOGY (Annette Lavers & Colin Smith trans., Hill and Wang 1967) (1964).

<sup>1239</sup> *Id.* at 89-94.

<sup>1240</sup> *Id.* at 89.

<sup>1241</sup> *Id.*

<sup>1242</sup> *Id.*

，或者可以表示為 ( ERC ) RC。這是葉爾姆斯列夫所謂的「引申義符號學 ( *connotative semiology* )」；第一系統為直述層 ( the plane of denotation ) ，第二系統為引申義層 ( the plane of connotation ) <sup>1243</sup>。因此我們可以說，一引申系統係一其表達層本身由一意指系統來擔任的雙重系統：引申義的通常狀況是由以語言作為第一系統之各種相似的複雜系統 ( 例如文學 ) <sup>1244</sup>。

第二種對立的衍生組合中，第一系統 ( ERC ) 並非如引申義之情形成為第二系統之表達層，在這裡，它成為第二系統之內容層 ( 所指 ) 。

1     E     R     C  
2                     ERC

，或者可以表示為 ER ( ERC )。這是所有後設語言 ( Metalanguage ) 之情形：後設語言為一其內容層本身由一意指系統所構成的雙重系統；或者，它是一種探討符號學之符號學<sup>1245</sup>。

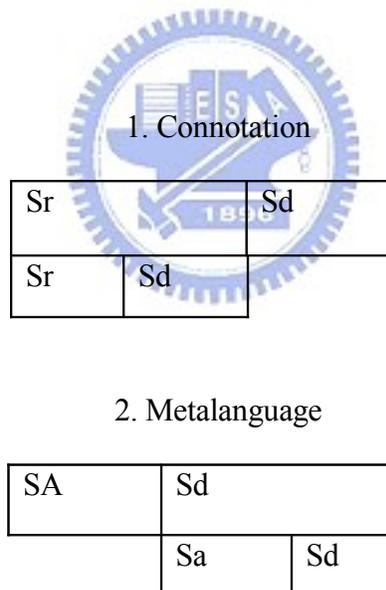


FIGURE 9：兩種雙重系統開展之方式<sup>1246</sup>

<sup>1243</sup> *Id.*

<sup>1244</sup> *Id.* at 89-90 (“...a connotated system is a system whose plane of expression is itself constituted by a signifying system...”).

<sup>1245</sup> *Id.* at 90 (“...a metalanguage is a system whose plane of content is itself constituted by a signifying system...”).

<sup>1246</sup> *Id.*

巴特認為，探討引申義現象之語言學將是未來研究的重心，因為人類社會持續的、由人類語言所支撐的第一系統邁向第二次序的重要系統而發展：此種時而宣揚時而蔭蔽的闡述，相當於一種真正的歷史人類學（historical anthropology）<sup>1247</sup>。而引申義本身既然是一系統，當然包含了能指、所指以及將二者連接起來之程序（意指作用）；對於每一個系統，首先要了解的就是這三個要素構成的庫存<sup>1248</sup>。引申義系統之能指，稱為引義項（connotator；connotateur），原是屬於直述系統之符號。只要引申義系統之所指為單一，自然地可以將數個直述符號兜攏起來，形成一個單一的引義項；換句話說，引申義系統的單位在數量上不必然與直述系統之單元相同：直述話語的較大片段，可以組成引申義系統的單一單元（例如一文本之調性係由若干字詞所構成，但仍是指涉單一所指）<sup>1249</sup>。無論用什麼方式加蓋於直述訊息上，引申義並不會將之耗盡：總是會留下一些直述事物（‘something denoted’）（否則就不可能有話語（discourse）），而引義項在最後的分析中總是不連續的、四處散佈的符號，被承載著這些符號的直述語言所自然化<sup>1250</sup>。而引申義之所指，其性格為一般、整體而又分散的，或許又可以稱為意識形態的片段（a fragment of ideology）<sup>1251</sup>。這些所指與文化、知識、歷史密切地溝通，並且通過這些所指，整個外在環繞的世界才滲透瀰漫於系統中<sup>1252</sup>。我們或許可以在葉爾姆斯列夫的意義上說，意識形態（ideology）為引申義之所指的形式，而修辭（rhetoric）為引義項之形式<sup>1253</sup>。

後設語言之情況恰與引申義相反，第二系統之所指是由第一系統之符號整體所構成。例如，明顯的，符號學是一後設語言，因為作為第二次序系統，它接管了被研究的第一語言（語言物件）；這個對象系統是透過符號學の後設語言而被意指的。後設語言之概念不必侷限於科學語言；當尋常語言在其直述狀態（*in its denoted state*）接管了受意指之物件系統時，它就成了一種操作（‘operation’），一種後設語言。例如時裝雜誌，它說出了衣裝的意指作用，就如同人說語言一樣；但這是理想上的說法，因為時裝雜誌通常並不展示純粹直述的話語，所以最終我們

<sup>1247</sup> *Id.* at 91.

<sup>1248</sup> *Id.*

<sup>1249</sup> *Id.*

<sup>1250</sup> *Id.*

<sup>1251</sup> *Id.*

<sup>1252</sup> *Id.* at 91-92.

<sup>1253</sup> *Id.* at 92.

在這裡處理的是一複雜的總體：其中，語言，於其直述層面，係一後設語言，但此後設語言本身會被引申義之程序所截獲。

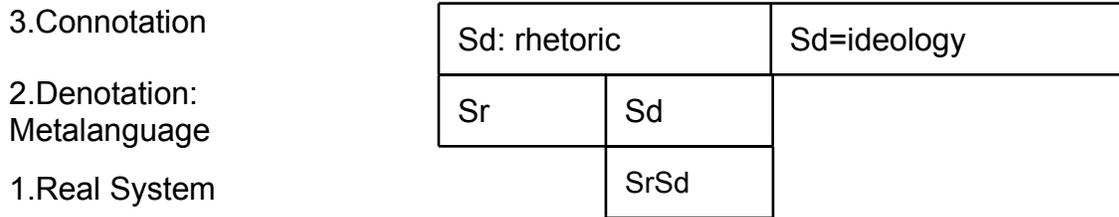


FIGURE 10：後設語言與引申義之結合系統<sup>1254</sup>

巴特認為符號學分析之整體，除了被研究的系統以及在絕大多數研究時採用的（直述）語言外，通常涉及引申義系統以及被運用於其上的後設語言之分析<sup>1255</sup>。而這正是下面所要進行的。



## 5.2 羅蘭·巴特 (Roland Barthes) 神話學<sup>1256</sup>

### 5.2.1 神話是一種言說 (myth is a type of speech)<sup>1257</sup>

在神話學一書中，系統性、結構性對今日神話進行闡述之始，巴特即開宗明義從語源學 (etymology) 出發，貼絲合縫地宣稱神話是一種言說類型 (myth is a type of speech)，並且斷言它不會是一種物件 (object)、概念 (concept) 或是觀念 (ideal)，力斥透過物理性之存在狀態與內質進行分類學能夠釐清神話：儘管它需要之後的歷史限制和使用條件論述來將社會重新引介進去，想要用神話物件間

<sup>1254</sup> *Id.* at 93.

<sup>1255</sup> *Id.* at 94

<sup>1256</sup> 本節為求完整說明，絕大部分係由羅蘭巴特《神話學》(ROLAND BARTHES, MYTHOLOGIES (Annette Lavers selected & trans., Vintage Books 1993)) 一書後半部「今日神話」(*Myth Today*, *id.* at 109-59)，挑選與論文有關之部份翻譯而成，合先敘明。目今中譯本於此部分，謬誤迭出，甚有將 listing、listening 相與混淆之情形，實令讀者難解原意。今末學不忝哂陋，勉力嘗試，祈得斧正，則幸甚。另外，惟少量與文學相關之部份在此省略，因此註釋上僅依照標題標示範圍。

<sup>1257</sup> *Id.* at 109.

的物質特性來進行區辨，是「全然地虛幻的」( entirely illusory )。任何事物一旦經由話語( discourse )加以傳達，就能夠成為神話。依此，神話不應該由其訊息所得以被承載之物件，而應該以其訊息發出之方式來加以定義，從而神話只受到形式，而非實質上，之限制，任何物件均可以由封閉、沈默之存在被渡化到口語狀態( an oral state )，成為一加諸了社會用途的純粹素材( 如果可能是純粹的話 )，向社會挪佔( appropriation )開放。

這是一個語言學的端倪，神話是言說( speech )、是訊息( message )、是溝通系統( a system of communication )，並且透過符號學轉譯，神話乃是一種意指作用之模式( a mode of signification )，換言之，一種形式( a form )。另外，進一步在發生學上，巴特強調神話不可能從物本身之本質演化而來，其係由人類歷史所挑選的言說類型，歷史獨自構成神話之基礎，並自力將現實轉化為言說，掌管著文化語言的生存與死亡。因此神話可能古老，但是無法永恆不朽。巴特在這裡似乎隱約地對於真理的惺惺作態有所微詞。

對於第一點，巴特更進一步跨越了語言，表示：神話作為一種訊息，絕非表示它應該被框限在口語言說( oral speech )內，而是包含了各種寫作與再現( modes of writing or of representations )模式；並再次重申神話定義與物件、材質無關，因為任何素材均能被任意的賦予意義，物質上的差異再也不是構成性的：攝影、劇院、報導、公演、公眾名聲都能夠支撐神話言說。當然，就感官上來說，例如照片與文字，並非均喚起同樣的意識類型，而且即使是就同一媒材而言也有不同的閱讀( reading )，例如圖表與繪畫、摹本與原本、諷刺畫與肖像。但重點是，我們已經不去處理再現的理論模型，而是處理為了這個意指作用而給予的這個形象：這些神話言說的素材以意指意識為前提，被已然處理的合於溝通，使人們在忽視其物質的同時，仍然能夠進行推論。

因此，我們應該把語言、話語和言說都用來表示任一意指單位( any significant unit )或其綜合體，而物件只要帶著某種意義，它也可以成為言說：無論詞語上或視覺上，它們，如同寫作，需索語彙( lexis )。這不代表我們必須將神話言說當成語言來看待，神話實際上與語言學同存於一通泛科學之所轄中：符號學( semiology )。

### 5.2.2 神話作為一符號學系統 ( myth as a semiological system ) <sup>1258</sup>

自索緒爾提出名為符號學此一關於記號之廣泛科學以降，當代研究中有一整個區塊被注意到在處理意義問題，包括心理分析 ( psycho-analysis )、結構主義 ( structuralism )、直觀心理學 ( eidetic psychology ) 以及某些新式的文學批評。這些研究，除了在事實 ( facts ) 被賦予涵義之限度外，不再關心它們。這類研究的共通狀況是它們都是處理價值 ( value ) 的科學，不滿足於認識事實，而是將之當成某種其他東西的代符 ( tokens ) 來定義、探索。現下如果要提出一意指作用，即是求助於符號學。既然符號學將意指作用與其內容分離出來研究，它乃是一關乎形式之科學。但是這種分離辯證地使神話學既在作為形式科學上是符號學的一部分，又在作為歷史科學上是意識型態的一部分：它研究形式中之意識 ( ideas-in-form )。

任一種符號學提出兩個術語：能指與所指，間之關係，此關係所關注的是分屬不同範疇之物件，因此係屬一種等值而非等同的關係 ( not one of equality but one of equivalence )。我們必須要防範通俗的簡單說詞：能指表現了所指 ( the signifier expresses the signified )。因為我們並非先後地掌握能指和所指，而是將兩者統一起來的相互關連 ( correlation )，所以符號學所處理的，是三個而非兩個術語：能指、所指以及符號 ( sign )—即前兩者的聯繫性整體 ( associative total )。

例如我以一束玫瑰來意指我的熱情。在經驗層上，只有「熱情化」的玫瑰，但是在分析層上，卻能夠分析出前述三項要素，因為這些承載著熱情的玫瑰正好完全地允許它們自身被解離成玫瑰和熱情：前者與後者之存在先於此第三項之聯合與形成。在經驗層上無法將玫瑰與其承載的訊息離繫 ( dissociate )，同樣，在分析層上不會混淆作為能指的玫瑰與作為所指的熱情。能指是空的，符號是充分的，它是意義。同樣的，如果我將一黑色小卵石單單當成能指，然後加上一定的所指 ( 例如匿名投票中之死刑判決 )，那麼就能夠讓它以各種方式開始意指 ( signify )。雖然在能指、所指與意指作用間的功能性蘊含 ( functional implications ) ( 例如部分對全體 ) 太過緊密以致於分析它們顯得徒勞無功，但是對於將神話視為符號學圖式 ( schema ) 之研究，這些區辨具有首位重要性。

<sup>1258</sup> *Id.* at 111.

自然，此三項要素帶有純粹的形式性，而可以被給予任何內容，下面是一些例子。對於索緒爾，其研究一特定而在方法論上具有例示效果之符號學系統——語言結構與言語（language and langue），所指是概念，而能指為心理上的音響形象（acoustic image），而概念與形象間之關係則為符號，具體的實存（concrete entity）。對於弗洛伊德而言，人類心理乃代符或再現的成層（stratification of tokens or representatives）。一者由行為的顯然意義所構成，另一者則由其潛藏或真正之意義所構成；至於第三者，前兩者之相互關連，則是夢本身之總體（dream itself in its totality），它被視為一種妥協，一種形式和意圖作用之接合所導致的經濟（economy）。對沙特來說，所指係由主體內部的原始危機所構成，作為話語的文學形成能指，而兩者間的關係定義了其作品，意指作用。

在神話中，我們將再次發現這個三向模式（tri-dimensional pattern）。但神話是一特殊的系統，是從先前已經存在的符號學鏈結中建造起來的：神話乃第二次序符號學系統（second-order semiological system），第一次序系統之符號在第二次序系統中僅成為能指，變成其所建造但只構成其中一部分之較大系統的第一項。在這裡，我們必須要記得神話言說的素材（語言本身、攝影、繪畫、海報、儀式、物件等）無論起初有何不同，一旦為神話所截獲，即走入單純的語言狀態，縮減成純粹的意指功能。神話在這些林林總總之中，只看見一筆符號，一全形符號（a global sign），第一語言學系統中的終項（final term）。

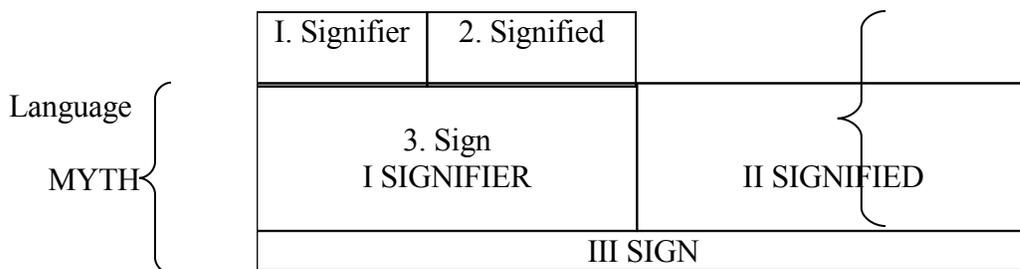


FIGURE 11：神話學之雙重符號系統<sup>1259</sup>

<sup>1259</sup> *Id.* at 115.

此橫向轉移 ( lateral shift ) 是神話學分析所不可或缺的。在神話中，有兩個符號學系統，兩者在相互關係上是錯位的 ( staggered ) : (1) 語言—物件 ( language-object ) ，或稱為後設語言 ( metalanguage ) ，即語言 ( 或相似之再現模式 ) 此一語言學系統、(2) 引申義 ( connotation ) ，即神話本身，我們在其中談及第一系統<sup>1260</sup>。

在思考引申義時，毋庸探究語言學圖式上的細節，只要將第一系統在其參與神話之限度內，視為總項 ( total term ) ( 具有意指功能而到達神話門檻的總體符號 ) 、全形符號 ( a global sign ) 即可。這就是為何符號學家得以將寫作與照片一視同仁：他從兩者留住的事實是它們均為符號，它們都被賦予同樣的意指功能而能夠跨越神話門檻，它們構成了語言物件。

接下來是兩個神話言說的例子。第一個是借用當我是法國大學預備校 ( lycée ) 二年級學生時，對 Valéry 之觀察。在拉丁課上我讀到一個從伊索 ( Aesop ) 和對話錄 ( Phaedrus ) 借用而來的句子：「我的名字叫獅子 ( quia ego nominor leo. ) 。」這聲明有些曖昧不清的地方。一方面句子中的字詞有個簡單的意義 ( : 我的名字叫獅子 ) ，另一方面，這句子明顯地要對我意指某些別的東西：「我是一則文法實例，要來闡示有關述語 ( predicate ) 的規則。」我甚至被迫了解到這個句子根本沒有意指它的意義，它沒有要告訴我關於獅子的事或名字；它真正的基本意指作用是要將自己當作一種述語規則施加在我身上。我得到的結論是我面對的是一個特定而較大的符號學系統，它與語言共存：它有一能指但這能指本身是由一符號總體所形成，在此能指本身內部存在者第一符號學系統 ( 我的名字是獅子 ) 。此一形式模型正確地展開後，出現了所指 ( 我是一個文法實例 ) ，以及總體意指作用—即能指與所指之相互關連。

另外一項實例是我上髮廊去，拿到一本 Paris-Match 雜誌。封面上，一位年輕黑人穿著法軍制服，正在敬禮，他的眼睛向上仰視，或許是定睛在法蘭西三色旗上。這些全部是圖片的意義。但不曉得是否是天真的關係，我很清楚的了解圖片所向我意指的：法國是一個偉大的帝國，她所有的兒子不論膚色，忠實地在這面

---

<sup>1260</sup> 巴特在此之用語與後續《符號學原理 ( Elements of Semiology ) 》有所不同，後者之引申義 ( connotation ) 在此於原文中被稱為後設語言 ( metalanguage ) ，而後設語言僅稱為語言物件 ( language-object ) 。依據其後來著作，以《符號學原理》之架構較為正確。本文直接將此定位上之錯誤於文中修正，望讀者閱讀本文或求證原典時有所了解。

旗幟下服務，沒有比這位黑人在服務所謂「他的壓迫者」時顯示出來的熱誠，更能夠給那些質疑殖民主義依然存在的毀謗者一個答案。我因此再次地面對一個較大的符號學系統：有能指，由前面一個系統所形成（一個黑人士兵正在向法國敬禮）；有所指（在這裡是法國性(Frenchness)與軍事性之刻意融合）；最後，有所指經由能指之呈現（presence）。

在邁入神話系統各項之分析前，有一些用語必須統一。我們現在知道，神話中之能指可以從兩種視角加以觀察：作為語言學系統之終項（final term），或是作為神話學系統之初項（first term）。在語言層次，即第一系統之終項，我將稱能指為：意義（meaning）（我的名字叫獅子；一個黑人士兵正在向法國敬禮）；在神話層次，我將稱能指為形式（form）。而對於所指，則沒有任何曖昧可言，我們將保留概念（concept）作為稱呼。第三個面向為前兩者之相互關聯：在語言學系統，他是符號（sign）；但若於神話中再次使用，將引起混淆不明，因為神話中能指已經是由語言的符號所形成。我將稱呼神話中的第三項為意指作用（signification）。之所以這樣稱呼是妥適的，是因為神話實際上所著雙重功能（a double function）：它指出（it points out）以及通告（it notifies），它讓我們了解某樣事物並且將之施加（impose）在我們身上。

### 5.2.3 形式與概念（the form and the concept）<sup>1261</sup>

能指自身以一種曖昧的方式呈現，它同時是意義及形式。作為意義，能指已經假定了一種看法，不同於純然心理的語言學能指，它具有感官現實，是豐富的（a richness in it）。作為語言符號的整體，意義具有自己的價值，屬於一段歷史（獅子的、黑人的歷史）。它本身自有足夠的理性，意指作用已經建立：自給自足地提出一種知識、一段過去、一縷記憶、一事實、觀念和決定的比較秩序（a comparative order of facts, ideas, decisions）。因而這時能指是完整的，如果沒有被神話俘虜並遽然扭轉成空白的、供寄生的（parasitical）形式。

當意義變成形式（由語言符號變為神話能指）時，這一種矛盾的排列組合（paradoxical permutation）、反常的退化（abnormal regression）離開了它的偶然事

<sup>1261</sup> Barthes, *supra* note 65, at 117.

件 ( contingency ) , 空乏自身, 變得赤貧。歷史蒸發了, 只有字母留存。意義中留置著一整個價值系統 ( a whole system of values ) : 歷史、地理、倫理道德、動物學、文學。形式將豐富性置於境外, 剛得到的赤貧索求著另外的意指作用來填充。獅子的故事必須大幅退位、黑人的傳記得放到括弧裡, 準備好迎接它的所指 ( 一個文法範例或是偉大的法國 ) 。

但更應該聚焦的是形式、意義兩者間之關係。形式並未鎮壓意義, 而僅是空乏之、放逐之、任隨己意地保留, 意義似乎命在旦夕, 但這個死刑暫緩執行, 高懸其上。意義失去其價值但保有生命, 以供神話形式 ( mythical form ) 汲取養分。對於形式, 意義像是一個即時的歷史保留區 ( an instantaneous reserve of history ) 、被馴養的豐盈, 可以在某種急速的交替中被呼來喝去: 形式必須能夠恆常地再次根植於此一自然中接受餵養。最重要的, 形式要能夠躲藏在意義中, 兩者間經常不變的捉迷藏遊戲定義了神話。

神話能指被看作是意義的時候, 它呈現出豐富、經驗老到、自動自發 ( 無動機的 ) 、無辜、無可爭議的形象, 但同時它受到形式的馴養、放逐, 退縮成概念的共犯, 並且因為受到利用而開始變得透明、矯揉造作。

神話所指, 概念, 係驅動神話被發聲的動機, 其功能在重建因果關係 ( causes and effects ) 、主題動機 ( motives ) 和意圖 ( intentions ) 。概念在內容上不同於形式, 充滿了情境, 重行將整段新的歷史植入淺薄、被隔離、貧乏的形式裡, 將它再次繫在世界總體 ( the totality of the world ) 上 ( 例如法蘭西帝國的崇榮, 帶來了法國歷史、它的殖民地優勢以及它當前的困境 ) 。

但概念不是形而上、經過純化的精髓。事實上, 其中所含的與其說是現實, 不如說是對於現實的某些知識 ( a certain knowledge of reality ) : 混淆, 由退讓、不成形的聯繫所組成。因為從意義過度到形式時, 影像漏失了一些知識以方便接收概念中的知識。這裡我們得到概念的基礎性格之一: 開放性格, 概念是不定形、不穩定、星雲般朦朧的凝結, 其統一性以及一貫性全然出自於其功能。

由此看來, 我們可以說神話概念的另外一種基礎性格是具有專向性 ( to be appropriative ) : 文法範例精確的關係到某一類型的中學生, 法國帝國尊榮訴諸於

這樣的、這樣一群的讀者，而非其他讀者。此概念緊密地相當於功能，被定義為一趨向 ( tendency )。

一個所指可以有數個能指，這在神話學跟在語言學或分析心裡學上一樣成立。這代表數量上 ( quantitatively ) 概念遠比能指來的貧乏，通常它只會不斷的「再—現」 ( re-present ) 自己。貧窮與富有在形式與概念間呈現反比：相對於形式在質量上的貧乏 ( 稀少意義的貯藏處 )，概念的豐富性向歷史整體開放；而對照形式數量上的豐腴，概念的數量很少。概念不斷重複地憑藉各種形式，此一現象有助於解釋神話：某種行為中的堅持揭露了它的意圖。所以在能指的數量與所指的數量之間並沒有既定的比率 ( ratio )，例如在語言中，比率是成比例的 ( proportionate )，很難超越字詞或是具象的單位；但在神話裡，概念可以分布蔓延到廣闊的能指區域。舉例來說，一整本書可以是單一概念的能指，而一細微的形式 ( 一個單字、姿勢 ) 可以是充滿了豐富歷史之所指的能指。

#### 5.2.4. 意指作用 ( the signification )<sup>1262</sup>

就如同索緒爾的符號即是單詞，意指作用正是神話本身 ( myth itself )。在我們羅列其特徵前，須先考慮到能指與所指間相互關連性之模式 ( modes of correlation )—即意指作用是如何被預備的。首先必須注意到神話中前兩項是全然地顯露，無論事情看起來多麼矛盾，神話並不隱藏，其作用為扭曲而非致令消失。概念沒有關於形式的潛伏，不必用潛意識來解釋神話。不過，吾人面對的是兩種不同類型的顯明 ( manifestation )。

形式具有字面的、立即的現在 ( presence )，並且是延伸的，其要素牽涉到地方和鄰近性，因而為空間性 ( spatial ) 之顯明模式。這個模式乃出自於神話能指 ( 已然語言學上 ) 之本質—能指由已被勾勒出來的意義所組成，故只能經由一給定的實體而出現：在口語神話中，延展是線性的 ( 因為我的名字叫獅子 )；在視覺神話中，則是多面向的 ( multi-dimensional ) ( 中央是黑人士兵的制服、上方是他臉上的黝黑、左方則是一個軍禮等等 )。概念的元素，相反的，以聯繫性關係加以鏈結。概念總是以一種整體方式出現，它是某種雲翳、凝結，不是由延展而是

<sup>1262</sup> *Id.* at 121.

由深度所支撐（儘管這個比喻也許還是太具有空間性），其顯明模式屬於記憶性的。

將神話的概念與其意義統一起來，基本上是一種使畸關係（a relation of deformation）：意義被概念所扭曲。此種扭曲之可能性是因為神話形式已由語言學上之意義所構成。在簡單系統（例如語言）中，能指太過空乏、任意，提供不了任何抵抗讓所指來加以扭曲。但是在神話學系統中，能指具有兩個面向，一滿（意義）一空（形式）。所指當然扭曲的是意義：獅子與黑人被剝奪了歷史、改造成姿態（gesture）。法國帝國之崇榮掩蓋住一初級系統、一事實的話語。但是這種扭曲不是不留痕跡的沖刷，獅子跟黑人都還在那裡，概念需要它們，它們被剝奪回憶而生存、被截肢但仍活著，此言說全然地為概念服務。概念，如文意上的，使意義變得畸形卻不罷黜它；可以用一個字來描繪這背反（contradiction）：它疏遠了它（It alienates it）。

神話是一雙重系統，在其中發生了某種無所不在：神話的出發點是由意義的到達所構成的。為了保持空間性隱喻，作者認為，神話的意指作用是由不停運動的十字轉門所構成，交替地呈現能指的意義與形式、語言—物件與引申義、純然意指與純然想像意識（imagining consciousness）。此般交替匯聚於概念中，受概念使役成為曖昧的能指，它同時是智性和想像的、任意和自然的。

作者不願意預斷此種機制的道德蘊涵，但指出神話中能指的無所不在恰恰再製了不在場證明的形體（the physique of the alibi）。不在場證明中，同樣也有空與滿的地方（我不在你認為我在的地方，我在你認為我不在的地方）。但是普通的不在場證明終有所止，因為事實會在某一點攔停迴旋的十字轉門。而神話是價值（Myth is a value），事實對之起不了保證作用；沒有什麼可以防止神話成為永久的不在場證明（a perpetual alibi）：雙面的神話能指已經足以讓神話總能隨心所欲而另有他處（to have an 'elsewhere' at its disposal）。意義總是在那裡呈現形式，形式也總是在那裡把意義拋諸腦後。形式與意義之間沒有衝突、矛盾、分歧，它們絕不在同一處。我坐在車中，向外透過車窗瀏覽風景，我可以任意地把焦點放在風景或是車窗玻璃上。某一刻我感覺到玻璃的存在以及遙遠的風景，而下一刻，相反的，我感受到玻璃的透明以及風景的深度。但是如此的變動結果是恆常的：玻璃對我而言既存在而又空洞，風景既不真實而又完滿。同樣的事發生在神話能指中，其形式既空洞卻現在（empty but present）、其意義既豐滿而又缺席（absent

but full)。為了懷疑這種衝突，作者必須自願地打斷形式與意義的十字轉門，必須從神話讀者轉變為神話學家來反對其動態學，改弦應用以靜態的解碼方式（a static method of deciphering）。

再次，神話能指的口是心非決定了意指作用的特性，在此觀點下，我們於是可以瞭解神話言說受其意圖定義，遠勝於其字面意思；且其意圖不知怎地被凍結、淨化、成為不朽（法蘭西帝國？這不過是個事實，看看這個如同我們其中一個男孩的好黑鬼）。此種構成性曖昧（constituent ambiguity）為意指作用帶來兩項後果，使之從今以後同時表現的像通告（notification）和事實陳述（a statement of fact）。

神話具有祈使命令、強留人談話的性格，其源於歷史概念（historical concept）直接自偶然事件（一堂拉丁文課、一個受威脅的帝國）中湧現出來。它要尋到我，它轉而向我走來，招喚我去接受它浮泛的曖昧，臣服於其意圖之力（intentional force）。我舉一個西班牙巴斯克（Basque）鄉村的例子。在當地散步時，我很可能會注意到房屋結構中某個建築單元，讓我認出巴斯克房屋屬於某種民族產物。但我並不感覺到與我個人特別相關，我很清楚它在我面前，但無須我（without me）。它並未叫喚我，並未挑起我去稱呼它。但當我身在巴黎地區，匆匆一瞥看見 Gambetta 路或 Jean-Jaurés 路的一頭有著紅色壁磚、深褐色半木結構、非對稱屋頂以及正面是抹灰籬笆牆的建築時，我覺得好像接收到一專屬於個人的強橫跋扈的禁制令，去把這個物件命名為巴斯克農舍，或更好地，把它認作巴斯克風味（Basquity）的菁華。這是因為概念於其全部的專向性本質（appropriative nature）中向我顯現：它到來並尋索我，使我不得不去認許驅動、安排其成為一個別歷史之信號，成為信賴和共謀勾串的意向體（body of intentions）：它是一真實的召叫（a real call）。而為了更顯強橫，此召叫同意了任何類型的貧脊（all manner of impoverishments）：所有巴斯克房屋在技術層面可資正名者均被拋下；這裡只留下簡短的指令，不容爭辯。這種對人屬性（adhomination）表露無遺，巴斯克農舍就像魔法物件一樣迸現在我當前生活中，沒有任何一點造成它的歷史的痕跡。

此祈使性言說同時也是凍結的言說，當它到達我時，暫時停止自己、轉開身去裝出一副普遍泛泛的外觀：它僵直起來，讓自己看起來中立而無辜。概念的挪佔突然間再次被意義的文意性（literalness of meaning）所驅逐。這是一種拘捕（arrest）。在語言的表面某種東西停止流動：意指作用的用處就在這裡，躲在事

實背後，賦予它一種宣告的樣子；但同時，事實癱瘓了意圖，好像是某種導致不良於行的微恙：為了要讓意圖貌似無辜，事實凍結了它。這是因為神話是一遭竊後復元的言說。只是重新恢復的已不是遭竊的。簡短的竊盜行為、趕緊暗渡陳倉的偽冒，給予神話言說麻木呆滯的相貌。

意指作用還有最後一個要素有待檢驗：其動機。在語言中，符號的任意性具有界線，界線來自於單辭的聯繫性關係：語言能夠藉著類推其他符號產生出一整段符號來。神話意指作用，相反的，從未具有任意性，它總在某種程度上是具有動機的，並且不可避免的包含一些類推，例如拉丁文為了例示獅子的命名，必須要有類推，也就是對述部變化形式的一致同意（the agreement of the predicate）；法蘭西帝國之崇榮為了要掌握敬禮的黑人，必須黑人的敬禮與其他法國士兵的敬禮間要有同一性（identity）。動機對於神話的口是心非是必要的，神話在意義與形式的類推上運作，若沒有帶著動機的形式則無神話（no myth without motivated form）。

讓我們在這裡藉由幾個極端案例來掌握動機的力量。例如一大群散漫而無意義的物件，在此形式無法將其類推扎根於任何東西裡面，神話看起來是不可能的。但是形式總能給人讀出“失序”本身，它可以意指荒謬無理，讓後者本身成為一神話。即使是動機的缺席也不能為難神話，這個缺席本身足夠被物件化為清晰可讀的：最終，動機的缺席會變成第二次序動機，神話將被重建。

動機是無可避免的，然而也非常殘缺不全。首先，動機並不是自然的（natural），歷史以其類推提供予形式（history...supplies its analogies to the form）。接著，意義與概念間之類推是局部、不完全的：形式丟失了許多類比特徵（analogous features）只保留少數幾個。完整的形象可會排除神話，或至少迫使它只能掌握其完整性（completeness）。壞的繪畫就是一例，它完全根據填滿或完結者的神話。一般來說，神話偏好與貧窮、不完整的形象同工，在那裡意義甩脫了贅腴，為意指作用做好準備，例如諷刺漫畫（caricatures）、仿作（pastiche）、象徵（symbols）等等。最後，動機不一定要同任何固定的能指配合，我大可以幫法蘭西帝國之崇榮找尋「敬禮黑人」以外的能指，新聞出版業每天都在從事這樣的行為來示範神話能指的庫存是無窮無盡的。

神話意指作用的本質可以經由一特別的明喻 ( simile ) 來表達：它不比表意文字 ( ideograph ) 更 ( 不 ) 任意。神話乃純粹的表意符號系統 ( a pure ideographic system ) ，形式受到概念的驅動，而將之加以再現 ( represent ) ，但卻遠遠未能涵蓋概念再現可能性之總和 ( the sum of ... possibilities for representation ) 。並且，如同表意文字逐漸離開概念、變得同聲音聯繫起來，因此日漸不具備動機一樣，神話的耗竭情形可藉由其意指作用的任意性加以認明。

### 5.2.5 閱讀與破譯神話 ( Reading and deciphering myth ) <sup>1263</sup>

神話是如何被接收的？在這裡，我們必須回到能指的口是心非，也就是它同時是意義和形式。藉由聚焦於其一、於另一、或兩者同時，我可以製造出三種不同的神話閱讀方式。第一，如果專注在空洞的能指上，我讓概念充滿了神話的形式而沒有曖昧不清，然後就會發現自己站在一個簡單的系統前面，在這裡意指作用再次變得文白 ( literal ) 。敬禮的黑人，現在是法蘭西帝國之崇榮的一個例子 ( example ) ，一個象徵 ( a symbol for it ) 。這是神話製造者的聚焦型式，也是先由概念起頭再為它找尋形式的新聞記者的聚焦型式。

第二，如果看著完滿的能指，我能從其中清楚地分辨意義與形式，以及稍後一個加諸在另一個身上的扭曲。我反作 ( undo ) 了神話的意指作用，把後者 ( 形式 ) 視為一種冒名行騙 ( imposture ) ：敬禮的黑人變成了法蘭西帝國之崇榮的不在場證明 ( alibi ) 。這是神話學家 ( mythologist ) 的聚焦型式，他破譯神話，理解扭曲。

第三：最後，如果說把神話能指視為由意義與形式所纏繞糾結而成的整體 ( an inextricable whole ) ，那麼我就接受了曖昧的意指作用 ( an ambiguous signification ) ，回應神話的構成機制 ( the constituting mechanism ) ，它的動態學——我變成了神話讀者。敬禮的黑人此時既非例子、象徵，亦非不在場證明，他正是法蘭西帝國崇榮之體現 ( the very presence of French imperialism ) 。

前兩種聚焦類型係靜態的、分析的，它們藉著顯明意圖或是揭除假面 ( unmasking ) 來摧毀神話。第三種閱讀方式動態地按照神話結構中內建之目的加以消費：神話讀者將神話實踐為既真實又非現實的故事 ( the reader lives the myth as

<sup>1263</sup> *Id.* at 127.

a story at once true and unreal ) 。

如果吾人想要將神話圖式層連接上一通泛的歷史，去解釋神話如何回應特定社會的利益，簡而言之，即是由符號學轉向意識形態，那麼就應該置自身於神話的第三種閱讀方式之水平上來聚焦：正是神話讀者自己本身必須揭露其本質功能 ( essential function ) 。神話讀者今日到底如何接收特定的神話？神話的意圖不是太過隱諱而難以生效就是因為太昭然若揭而難以相信，神話讀者到底從何處看出神話的曖昧不清？

這是一種假兩難 ( false dilemma ) ，神話的作用是去扭曲而非扯謊或是告解，它是一種轉折，一種妥協，以幫助自己由屈從於前兩種解讀時行將消失之威脅中脫離。受託掩飾 ( glossing over ) 有所圖謀的概念 ( intentional concept ) 時，神話在語言 ( 第一次序語言學系統 ) 中只會遭遇背叛，因為語言一隱藏概念就會抹消它、一闡明就揭它的底。第二次序符號學系統的精心擘畫使神話得以逃脫這窘境：受驅使不得不揭露或清除概念，它將神話自然化 ( it will naturalize it ) 。

現在我們觸及到神話運作的核心原則：它將歷史轉化為自然。也就能夠了解為何在神話消費者眼中，概念的企圖、對人性 ( adhomination ) 能夠保持顯明但卻不讓人感覺到有利害關係：導致神話被表達的原因至為顯然，但它立刻凍結到自然事物內；不被解讀為動機，而是被解讀為原因。如果把黑人敬禮純粹、簡單地看作是帝國崇榮的象徵，那麼我必定會拒絕承認照片的真實性，在我眼裡當它成為工具時就敗壞了自己的名聲。相對地，如果我破譯黑人的敬禮為殖民統治的不在場證明，它動機的顯而易見性更加確切的粉碎了神話。但是對於神話讀者，結果卻是不同：任何事情看起來就好像照片自然地喚起概念，就好像能指給所指提供了基礎：神話從法蘭西帝國之崇榮達成自然狀態時開始存在：神話是過度 ( in excess ) 正當化的言說。

神話讀者被誘導藉由能指來合理化所指概念。神話本質上意欲引起一立即印象 ( immediate impression ) 無論吾人稍後是否被允許看透它——它的行動在設計上強過稍後可能證明其為虛假的理性解釋。神話的閱讀乃一舉耗盡，而且如此已足。更加專注的閱讀不會增加神話的力道或令其失去作用：神話同時是盡善盡美而又不容質疑的；時間或知識不能損益之。第二，概念的自然化：在第一 ( 語言學 )

系統，因果關係是字面、自然的，在第二系統中，因果關係是人工非真的；但是，可以這麼說，它匍匐穿過自然（Nature）的後門。這也就是為什麼神話體驗起來好像無辜清白的言說：它們沒有被藏起來，而是被自然化了。

事實上，允許讀者無知地消費神話的是他不把神話看作一符號學系統，而是看作一歸納系統（an inductive system）。當有相等（equivalence）時，神話讀者就看到一種因果歷程：能指與所指在他眼中有段自然關係。這混淆可以換個方式說明：任何符號學系統都是價值系統（a system of values）；現在，神話消費者把意指作用當成事實系統（a system of facts）看待：神話被解讀為一事實系統，但它卻是符號學系統。

#### 5.2.6 神話作為失竊語言（Myth as stolen language）<sup>1264</sup>

什麼是神話的特性？就是將意義轉化成形式，換句話說，神話向來總是一種語言搶劫（language-robbery）。那麼，所有初級語言（primary language）都是神話的獵物嗎？沒有意義可以逃脫形式用來勒索它的羅網嗎？事實上，對神話來說，沒有事物是安全的，神話可以從任何意義發展出它的第二次序圖式，如同我們所見，從缺乏意義開始。但是，並非所有語言的抗拒都同樣頑強。

發音語言（articulated language），幾乎沒有抗拒，最常被神話所劫。它本身具有某些神話性格（mythical dispositions），符號結構的外形（the outline of a sign-structure）意欲顯明導致其受利用的意圖：即語言的（善於）表現性（the expressiveness of language）。例如，祈使（imperative）或假設（subjunctive）模式為一特定所指之形式，不同於意義：在這裡所指為我將會（I will）或是我的要求（my request）。這也是為何有些語言學家，相較於祈使句和假設語氣，把直述語定義為零度。現在，在充分構成的神話中，意義絕不會是零度，這也是為何概念可以扭曲它。我們必須再一次記住，意義的剝奪（privation）不可能會是零度：這是為何神話可以完美的抓住它，給予例如荒謬、超現實主義等等的意指作用。實際上，只有零度可以抗拒神話。

語言在另一方面涉入神話：它極少在一開始就施加幾乎不可能去扭曲的完滿

<sup>1264</sup> *Id.* at 131.

意義。這來自於其概念的抽象性：「樹」的概念是模糊的，適於多元的偶發事件。當然，語言自己一向有一套挪佔組織（這樹、...的樹等等）（this tree, the tree which, etc.）。但在最終意義的周邊，總是殘留著一環擬象暈（a halo of virtualities），在那裡漂浮著其他可能的意義：意義幾乎總是能夠被詮釋（interpreted）。吾人可以說，語言提供了神話一鏤空意義（open-work meaning），神話能夠輕易地灌注進去，並且在那裡膨大：透過殖民來搶劫（robbery through colonization）。

當意義太過完滿而使得神話無法入侵時，神話便遶行四周並且整個帶走。數學語言（mathematical language）就是這樣。它本身沒有辦法被扭曲，它已經採取所有的預防措施來防止詮釋（interpretation）：寄生的意指作用（parasitical signification）無法鑽入。所以，神話必須整個（en bloc）帶走：它拿走某個數學式（ $E=mc^2$ ），把這個無法更動的意義作成純粹的數學性（mathematicity）之能指。我們在這裡可以看到遭搶的是某種純粹的、進行了抵抗的東西。神話可以觸及任何東西，腐化任何東西，包括自絕神話於門外的行為。因此，一開始語言物件抗拒得愈激烈，其最終的出賣靈肉就愈徹底；完全抗拒者，將全然退讓。吾人可以給這暫時的衝突一個形象：數學語言是完結的語言，其接受死亡而得以完全（perfection）；神話則是不願死去的語言，它從意義那裡強奪見不得人的、有失體面的苟活來維持生計，它在其中頒佈緩刑、安居下來，把這些意義轉變成會說話的軀體（speaking corpses）。

另外也有一種語言盡其所能地進行了抵抗：詩的語言（poetic language）。現代詩是一種倒退的符號學系統（regressive semiological system）。相對於神話著意於超意指作用（ultra-signification）、針對第一系統的擴大，詩企圖要重拾內意指作用（infra-signification），一種語言的前符號學狀態（pre-semiological state of language）；簡言之，它試圖要將符號轉回到意義：其理想不在達到單詞的意義（the meaning of words），而是要觸及事物本身的意義（the meaning of things themselves）。這是為何它遮蔽語言、儘可能增加概念的抽象性與符號的任意性，並且將能指與所指間的鏈結拉伸到極致。概念的鏤空結構在此受到最大的利用：詩的符號試著去實化所有所指的可能性（the potential），期望著至少觸及像是事物的超凡性質（transcendent quality of the thing）（其自然意義）的某些東西。詩的本

質主義者式抱負在於正正只要詩想成為一反語言 ( anti-language ) ，就可以獨立掌握事物本身 ( the thing in itself ) 。詩人是最不形式主義的，因為他們相信單詞的意義只是一種形式，而身為寫實主義者的他們是不會因此而感到滿足的。這也就是為何現代詩總是自比為語言的謀殺者，沈默的某種空間和有形類推 ( spatial, tangible analogue of silence ) 。詩佔據了與神話相反的位置：神話是自負要自我超脫成事實系統的符號學系統；詩則是自稱要依約加入本質系統的符號學系統。

但是又一次地，詩所極力進行的抵抗讓它成為神話的絕佳獵物：符號秩序的明顯欠缺被神話捕獲，轉化為空洞的能指，用來意指詩。這解釋了現代詩或有可能的性格 ( improbable character ) ：因為激烈地拒絕神話，詩反而五花大綁地束手就擒。反過來說，古典詩中的規則構成了一被接受的神話 ( an accepted myth ) ，其顯而易見的任意性達到某種完美的境界，因為一符號系統的均衡來自於其符號系統的任意性。

神話的自願接受 ( a voluntary acceptance of myth ) 事實上可以定義傳統文學整體 ( the whole of our traditional Literature ) 。根據我們的規範，這個文學是一無可懷疑的神話系統：那裡有話語 ( discourse ) 的意義；那裡有同樣話語作為形式或寫作 ( the same discourse as form or writing ) 而成的能指；也有意指作用，就是文學話語 ( literary discourse ) 。寫作的零度中，巴特開始談論文學語言的神話學，在那裡，巴特將書寫定義為文學神話的能指，即一已經充滿意義的形式，並自文學概念接收新的意指作用。

巴特提出，歷史在百年或更早之前修正作家意識時已經引起了文學語言的道德危機：寫作被揭穿是能指，文學是意指作用；拒斥傳統文學語言的虛假自然，作家斷然地朝語言的反自然 ( anti-nature of language ) 轉移。寫作的顛覆是一些作家嘗試拒絕作為神話系統的文學時之激進行動。每一次這樣的叛變都在謀殺作為意指作用的文學：一切都在假定文學話語已經縮減成簡單的符號系統，甚至在詩的情形，縮減到前符號學系統。這是一項龐大的工作，需要激進的行為類型，甚至是純粹而簡單的鑿沈話語，沈默似乎是唯一可能用來對抗神話主要力量之復發 ( its recurrence ) 的武器。

照這樣看來，要從內部擊潰神話似乎是極端困難的：因為任何為了逃脫其壓

制所為的努力，歸來時都變成神話的獵物：神話總是能夠，作為最後手段，意指被帶來對其作用的抗拒。真要說起來，對抗神話最好的武器，或許是神話神話（mystify it in its turn），製作出一個人工神話：而這個再構成的神話事實上將成為一種神話學。既然神話搶奪了某種東西的語言，為何不也搶劫神話？所需要的是將它用來作為第三符號學鏈（third semiological chain）的出發點，把它的意指作用當成是第二神話的第一項（the first of a second myth）。文學提供了不少這類人工神話（artificial mythologies）的佳例。

例如福樓拜的「Bouvard and Pécuchet」；Bouvard 和 Pécuchet，他們表現出某種布爾喬亞：它們的話語已經構成神話類型的言說；其語言的確具有意義，但這意義是概念所指的空洞形式。意義與概念形式在第一神話中的相遇，就是意指作用，是 Bouvard 和 Pécuchet 的修辭。福樓拜從這裡介入，對於已經是第二語言學系統的第一神話，他疊放上第三鏈（a third chain），其中的第一連結是意指作用，也就是第一神話的最終項。Bouvard 和 Pécuchet 修辭，成為新系統的形式，概念在此屬於福樓拜自己，源自於福樓拜對 Bouvard 和 Pécuchet 為自己所建神話的凝視。作者很樂意稱之為 Bouvard-Pécuchet 性（Bouvard-and-Pécuchet-ity）。至於最終的意指作用，是該書，是給我們的 Bouvard 和 Pécuchet（Bouvard and Pécuchet for us）。第二神話的力量在於給予第一神話一個被觀看的天真作為基礎。福樓拜從事了給定神話言說的考古學重建（a[n] ... archaeological restoration of a given mythical speech）。他把他的重建撒滿了補充性的裝飾物（第二神話的形式）。這些裝飾物性質上是屬於假設性的（subjunctive in kind）：在 Bouvard 和 Pécuchet 的徒勞無益（ineffectualness）與其話語的假設性重構（subjunctive restitution）之間，具有符號學上的等值。福樓拜最大的優點（同時也是所有人工神話的優點），在於他給了寫實主義的問題一個坦率的符號學解答。

### 5.2.7 布爾喬亞股份有限公司（The bourgeoisie as a joint-stock company）<sup>1265</sup>

神話在兩方面適於參與歷史：其僅在相對上帶有動機的（only relatively motivated）形式，和其本質上是歷史性的概念。因此可以想像的到一種過時的神話研究，無論是把它們提出來回顧或是跟隨某些昨日的神話一路至今。如果作者在

---

<sup>1265</sup> *Id.* at 137.

此持續現代神話的共時速寫 ( a synchronic sketch ) ，那是為了客觀的原因：我們的社會是特別適於神話意指作用的場域，現在有必要指出其原因。

無論歷史帶來什麼樣的社會變遷，我們的社會仍然是一個布爾喬亞社會 ( bourgeois society ) 。雖然有各種類型的布爾喬亞相繼更迭，某些所有權制度、某些秩序、某些意識形態仍然存留在較深的層次。現在，在命名此社會制度 ( naming of this regime ) 上，發生了一個值得注意的現象：當作為經濟事實時，布爾喬亞可以被毫無困難命名，因為資本主義已經公開承認了；但是，作為政治事實，布爾喬亞卻在自我肯認 ( acknowledging itself ) 上發生困難：內閣裡面沒有所謂布爾喬亞黨；作為意識形態事實時，它更是完完全全的消失了：布爾喬亞在從現實到再現 ( from reality to representation ) 、從經濟人過渡到心理人 ( from economic man to mental man ) 的過程中，抹消了自己的名字。它與事實達成協議，但卻不做價值上的妥協，它讓自己的狀態接受了一種「脫名」手術 ( ex-nominating operation; d'examination ) ：布爾喬亞被定義成不欲被命名的社會階級 ( the social class which does not want to be named ) 。布爾喬亞、小布爾喬亞、資本主義、無產階級是大量出血的部位，意義從中流逝，直到這些名稱都變得多餘、不必要為止。

脫名現象是很重要的，必須進一步檢視。政治上，布爾喬亞之名的出血是透過國家 ( nation ) 觀念實現的。這曾經是一個進步的概念，被用來擺脫貴族階級統治 ( aristocracy ) 。今天，即使必須從自身內部排除它覺得是同種異體物之元素，布爾喬亞 ( the bourgeoisie ) 合併到國家 ( the nation ) 之中。這樣有計畫的混合主義允許布爾喬亞吸引所有中間階層，其暫時的盟友，數量上的支持，因此成為「無形的」階級 ( 'shapeless' class ) 。但是國家一詞的長期使用並無法深層的去政治化，下層仍然有政治基底，非常接近表面，而某些情勢會使其突然地顯露出來。在內閣裡面有一些“國家”黨，此命名上的混合主義在這裡將其隱藏企圖 ( the ambition of hiding ) 顯明出來。因而，布爾喬亞的政治語彙已經假定了普遍性的存在，所以政治已經是一種再現 ( representation ) ，一意識形態的破片。

儘管政治語彙上的大一統努力，布爾喬亞最終仍然打擊抗拒的核心：定義上的革命黨 ( ...by definition, revolutionary party ) 。但是這政黨只會構成一種政治上的富足：在布爾喬亞文化中，既沒有無產階級文化也沒有無產階級道德，沒有無產階級藝術；在意識形態上，所有的非布爾喬亞都必須要借用布爾喬亞。布爾喬

亞意識形態因此遍散在一切事物，如此一來，它毫無風險地丟失其名：沒有人會把布爾喬亞之名丟還給它。它可以在不遭遇抵抗的情況下把布爾喬亞劇院、藝術以及人性歸納到它們的永恆類推（their eternal analogues）之下；一言以蔽之，當只剩下單一種人類本性（one single human nature）時，它的自我脫名不受管束：出自布爾喬亞之名的缺陷在此完整。

的確是有一些針對布爾喬亞意識形態的起義，這就是通常所說的前衛藝術（avant-garde）。但這些反叛受有社會上的限制，它們仍然需要拯救。首先是因為它們來自於布爾喬亞本身的一小撮人，藝術家和知識分子的小團體，沒有所欲對抗的階級以外的任何公眾，這些人為了表達自己必須仰賴布爾喬亞資金。並且，這些起義總是從民族地布爾喬亞與政治地布爾喬亞間的大力區別（strongly made distinction between ethically bourgeois and politically bourgeois）得到靈感：前衛藝術所要爭執的是藝術中或道德上的布爾喬亞；但是提到政治抗爭，一個也沒有。前衛藝術所不能容忍的是布爾喬亞的語言（its language），而不是布爾喬亞的地位（status）。這並不表示說前衛藝術容認這種狀態，只是把它丟在一邊。無論暴動的激烈程度，它最後背書的是怠忽者（derelict man）的本性，而非疏離者（alienated man）；而疏離者仍然是永恆者（Eternal Man）。

布爾喬亞的匿名性（the anonymity of the bourgeoisie）當吾人從事於其衍生、通俗化、應用形式的布爾喬亞文化過渡到支撐日常生活的所謂公眾哲學、民間禮儀、世俗儀式（簡言之—布爾喬亞社會中互動關係之不成文規範）時，特別顯著。要將主流文化縮減至其發想核心（inventive core）不過是幻象：同時還有單獨由消費（consumption）構成的布爾喬亞文化。法國全體都沈浸在此意識形態中：我們的新聞業、我們的電影、我們的戲院、我們的低級書刊雜誌文學、我們的儀式、我們的司法、我們的外交、我們的對話、我們對天氣和謀殺案審理以及一場感人婚禮的評論、我們夢想的烹飪、我們穿著的服裝，日常生活中的任何事物都取決於布爾喬亞擁有並且令我們擁有的人與世界間各種關係的再現（the representation of the relations between man and the world）。這些「正常化」形式（'formalized' forms），正因為其廣泛，吸引不了多少注意，但在其中它們的源流輕易地丟失了。它們享受者中階位置（intermediate position）：既不是直接地政治，也非直接地意識形態，它們平靜地在好戰份子的行動與知識分子的論爭之間生活；或多或少被

兩者所遺忘，它們受吸引而運動至無明顯特徵的、不具重大意義的、簡言之自然的龐然大眾 ( enormous mass )。透過其倫理標準，布爾喬亞瀰漫整個法國：在全國性的實踐下，布爾喬亞規範感覺上就像是自然秩序的明顯法則 ( the evident law of a nature order ) —布爾喬亞階級愈是繁殖散佈其再現，這些再現就愈顯得自然化 ( naturalized )。布爾喬亞的實情 ( the fact of the bourgeois ) 被一個單以不屬於無產也不屬於布爾喬亞的永恆人為棲息地之無形無向的宇宙 ( a(n) ... amorphous universe ) 所吸納。

因此，藉由滲透中間階層，布爾喬亞意識形態能夠確實地丟失其名。小布爾喬亞規範是布爾喬亞文化的殘餘，它們是降級的、貧乏的、商業化的、稍顯古舊 ( 或是我們應該說，過時 ) 的布爾喬亞真理。布爾喬亞與小布爾喬亞的政治同盟已經決定法國歷史超過了一個世紀；它鮮少被打破，即使有，也是暫時的 ( 1848、1871、1936 )。隨著時間經過，此同盟日益緊密；逐漸邁向一種共生關係 ( symbiosis )；雖然可能在轉瞬間甦醒，但這般常見的意識形態再也沒有被質疑。同樣的「自然」光澤 ( 'natural' varnish ) 掩飾了所有的國家再現 ( national representation )：從展示和消費財富的階級儀式發展出來的布爾喬亞式盛大婚禮，中下階級的經濟狀況跟它搭不上邊，但是經由出版業、新聞以及文學，它慢慢地變成夢想中，而非實際生活上，小布爾喬亞夫婦的規範。布爾喬亞經常將人性的一整個區塊吸收到其意識形態中，這些人性並沒有基本狀態而且除非在想像中否則無法遵循，也就是說，代價是意識的停止流通 ( immobilization ) 和貧瘠 ( impoverishment )。藉由將其再現散佈於一整個供小布爾喬亞使用的集合形象之範疇 ( a whole catalogue of collective images )，布爾喬亞慫恿一種社會階級差異欠缺的幻覺：從一個月薪只賺二十鎊的打字員將自己認同於布爾喬亞式盛大婚禮中時，布爾喬亞脫名 ( bourgeois ex-nomination ) 充分地達到了效果。

從布爾喬亞之名脫離的遷徙，因此並非是幻覺的、意外的、次級、自然或無關緊要的現象：它就是布爾喬亞本身，是布爾喬亞藉以將世界之現實 ( the reality of the world ) 轉化為世界之形象 ( an image of the world ) 的程序，歷史轉化為自然 ( History into Nature )。這形象具有一值得注意的特徵：它上下顛倒。布爾喬亞的地位是獨特而具有歷史因素的：人被再現為普遍、永恆的。布爾喬亞階級已經精確地將力量建立在技術和科學進步上，建立在不受限制的自然轉形 ( transformation

of nature ) 上：布爾喬亞意識形態生產出無法改變的自然 ( an unchangeable nature ) 作為回報。最先的布爾喬亞哲學家以意指作用充塞世界，令所有事物屈從於理性的理想，裁決它們註定是為人類而預備的：布爾喬亞意識形態是科學的或直覺的，它記錄事實或接收價值，但拒絕解釋；世界的秩序可以被看作充分或難以言喻 ( ineffable ) 的，但是從未被認為具有重大意義 ( significant ) 。最後，一可完善之活動世界 ( a perfectible mobile world ) 的基本理念，產生了不變的人性的倒轉形象，以其同一性的不斷反覆 ( the repetition of its identity ) 為特徵。一言以蔽之，當代布爾喬亞社會中，從現實到意識形態的過渡，被定義為從反自然 ( anti-physis ) 到偽自然 ( pseudo-physis ) 。

#### 5.2.8 神話是去政治化的言說 ( Myth is depoliticalized speech ) <sup>1266</sup>

符號學告訴我們，神話的任務是給予歷史性意圖 ( historical intention ) 自然的正當化理由 ( natural justification ) ，使偶發事件顯得永恆。此程序正是布爾喬亞意識形態的程序。如果吾人的社會客觀地看來是特別適於神話意指作用之領域，是因為形式上神話是對定義了社會的意識形態倒置來說最適宜的器具：在人類構通的所有層面，神話操作著反自然到偽自然的反轉 ( inversion of anti-physis into pseudo-physis ) 。

世界提供給神話的是由人類生產或使用之方式加以定義的歷史現實 ( historical reality ) ，神話則回報以這個現實的自然形象 ( a natural image of this reality ) 。並且如同布爾喬亞意識形態是透過拋棄布爾喬亞之名而定義出來，神話是由事物歷史性質的丟失 ( the loss of the historical quality ) 所建構：在這裡面，事物忘記了它們曾經是人為的。世界進入語言時是活動間、人類行為間的辯證關係，但從神話中出來時已經成為一種本質的和諧展現 ( a harmonious display of essences ) 。已經變了戲法，把現實內裡外翻 ( inside out ) ，清空了它的歷史並用自然回填，將事物的人類意義自其中移除來讓它們意指人的無關緊要 ( human insignificance ) 。神話的功能就是去清空現實：就文意上來說，它是無休止的流出、大出血，或是蒸發，簡言之，就是有感缺席 ( perceptible absence ) 。

---

<sup>1266</sup> *Id.* at 142.

現在可以完成布爾喬亞社會中神話的符號學定義：神話乃去政治化的言說（myth is depoliticalized speech）。吾人必定自然而然的在較深意義上了解「政治」，即描繪現實社會結構，其作成世界的力量中人類關係之整體；吾人也應該要給予字首「去」（de-）一活動價值（active value）：這裡它代表一操作性運動，永久的具現了怠行權利（defaulting）。在黑人士兵的例子中，被擺脫的一定不是法蘭西帝國之崇榮（相反的，要實化其現在（presence））；而是殖民主義偶然的、歷史的，一言之，被製造（fabricated）的品質（quality）。神話並不否認事物，相反的，它的功能是談論它們；簡單而言，它純化它們，使它們貌似無辜，加以自然而不朽地正當化，它給予它們，不是解釋上而事實陳述上的，清晰性。如果我陳述了法蘭西帝國崇榮之事實而不加解釋，則我幾近於認為它是自然而不消多說的：我放下了疑慮（I am reassured）。從歷史到自然，神話經濟地動作著：它廢除了人類行為的錯綜複雜，給予它們本質的簡約（simplicity of essences），不去管所有的辯證，寸步不離立即可見者（what is immediately visible），它組織了一個因為缺乏深度而沒有矛盾抵觸的世界，一個敞開大門、沈浸在顯相（the evident）中的世界，它建立了一種令人喜樂的明晰性（blissful clarity）：事物似乎因為它們自己而自動自發地意味著什麼。

然而，神話總會是去政治化的言說嗎？換句話說，現實總會是政治的嗎？自然的談論事物是否已經足以使它變成神話的？可以用馬克思來回答：絕大多數的自然物件，不論如何微弱、稀釋，都含有政治的蹤跡，即人類製造、裝備、使用、支配或拒斥的或多或少可記憶之現在（presence）。「說出事物」（'speaks things,' les choses）的語言物件能輕易地展演這種跡象；而談論事物（speaks of things, des chose）的後設語言則相對較難。現今神話總是出現在後設語言的標題下：其完成的去政治化經常襯著一已經被受訓來歡慶而不再執行事物的一般後設語言（a general metalanguage）所自然化、去政治化的背景，意外地附帶發生（supervenies）。不消說，神話要扭曲物件的氣力，在樹的例子中比起在一個蘇丹人的情況要來的少：就後者而言，政治負載非常貼近表層，需要大量的人造自然去驅散它們；前者則遙遠、被幾世紀以來的層層後設語言所純化。因此，有強神話與弱神話的分別；在前者中，政治質量（quantum）是立即的，而去政治化是唐突的；在後者，物件的政治性質就像顏色一樣褪去，但是，最輕微的事物都能粗暴地帶回它的強度：有什麼比海洋更自然嗎？但又有什麼比「失去的大陸」（The

Lost Continent ) 這部電影的作者所歌頌的海洋更具有政治性呢？。

事實上，引申義構成了神話保護區 ( a kind of preserve for myth )。人們並不基於真實 ( truth ) 而與神話保持關係，而是基於使用 ( use )：他們根據他們的需求而進行去政治化。某些神話物件被聽任處於休眠狀態；那麼，它們不過是政治負載看來似乎幾近中立的模糊的神話背景圖式 ( vague mythical schemata )。但這只是說它們的處境帶來了休眠狀態，而不是說它們的結構有何不同。我們的拉丁文法例子就是這種情形。我們必須注意在此神話言說作用在早已被轉化的材料上：伊索的句子屬於文學，因為是虛構 ( fiction )，它在頭一開始就被神話化 ( mystified ) ( 因此變成無辜 )。但要衡量受神話操作的現實空洞 ( the emptying of reality operated by myth )，暫時代換鏈的初項 ( the initial term of the chain ) 到其作為語言物件的本質裡即為已足：有人可以想像真正動物社會發現到它被轉化為文法範例、表述性自然 ( a predicative nature ) 時的感受嗎？為了要估量一物件的政治負載及對其提供支持擁護的神話空洞，不能夠從意指作用的觀點來看待事物，而應該從能指的角度，從被搶劫的事物的角度；並且在能指之中，從語言物件 ( 也就是意義 ) 的角度來觀察。無疑地，如果我們諮詢一隻真正的獅子，它會主張文法範例是處於強烈去政治化狀態，它會認為使得它因為最強壯而獲得獵物 ( claim a prey ) 的法理學是全然政治的 ( fully political )，除非我們面對的是一隻布爾喬亞獅子：藉由給予一責任的形式 ( a form of duty )，它不會無法神話化它的力量。

可以清楚的看出，在此例，神話的政治上無關緊要 ( political insignificance ) 來自於它的處境。神話，如我們所知，是一價值 ( a value )：為了要極其精密地管制神話範圍，只要調節它發生其中的一般性 ( 不確定的 ) 系統 ( the general (and precarious) system )。神話的領域在此被縮減至法國大學預備校二年級。但我想一個被獅子、小母牛和母牛的故事給迷住，並且透過想像的生命 ( the life of the imagination ) 來重新尋得這些動物的實際現實 ( actual reality ) 的孩子，很難像我們一樣漠不關心 ( with much less unconcern than we do )，而能去領會被轉入表述的這隻獅子的消失。事實上，只因為這神話不是註定為了我們，我們就把它當成政治上無關緊要 ( political insignificance )。

### 5.2.9 右翼神話 ( Myth on the Right ) <sup>1267</sup>

統計上，神話是右翼的。在那裡，它是精華的、營養良好的、時髦光鮮的、廣闊的、絮絮叨叨的，它不止息地發明自己 ( invents inself )。它拿住了所有事物，法律、道德規範、美學、外交、家戶設備、文學、娛樂的所有方面。神話的擴張正正帶有布爾喬亞脫名 ( bourgeois ex-nomination ) 的各種面向。布爾喬亞想要保有現實而不現身 ( without keeping the appearances )：因此，正是布爾喬亞外觀的消極性 ( the ... negativity of bourgeois appearance ) ( 如同每個消極性一樣無窮 )，無盡地邀約著神話。被壓迫者什麼也不是，它只有一種語言，關於它的解放的語言 ( one language ... of his emancipation )；壓迫者什麼都是，它的豐富、多樣、適應靈活的，任隨己意地有著所有可能程度的尊嚴：它擁有後設語言的獨占權利。受壓迫者做成了世界，它只有一種主動、及物的 ( 政治的 ) 語言；壓迫者則將之反轉，它的語言是充足完全的、不及物的、裝腔作勢的、戲劇般的：這語言就是神話。前者的語言意在轉換 ( tranforming )，後者則在使 ( 成 ) 永恆不朽 ( eternalizing )。

秩序 ( 此等布爾喬亞自封之名 ) 之各種神話的完整性 ( the completeness of the myths of Order ) 是否包含內部差異？譬如說，有布爾喬亞神話跟小布爾喬亞神話嗎？不會有任何基礎上的差異，因為不論消費它的群眾如何，神話總是假定自然的靜止 ( the immobility of nature )。但是可能有不同的實現和擴張程度：在某些社會組織階層，有些神話較為成熟：因為同樣地就神話來說，也存在著微型氣候 ( micro-climates )。

例如，「童年如詩人」 ( Childhood-as-Poet ) 的神話，是一先進的布爾喬亞神話：它很難從創造發明的文化 ( inventive culture ) 中所出 ( 例如，考克多 (Cocteau) ) 並且剛打入消費者文化 ( 快訊 (L'Express) )。部份的布爾喬亞仍然認為它太顯然是發明出來的，不夠神話到足以讓人覺得有權加以贊同 ( 一整個部分的布爾喬亞批評只與適當的神話材料同工 )。這神話還沒有充分順暢地運轉，所包含的自然 ( nature ) 還不夠：為了要讓孩童—詩人 ( Child-Poet ) 成為宇宙進化論 ( cosmogony ) 的一部分，吾人必須拒斥神童 ( the prodigy ) ( 莫札特、藍柏 (Rimbaud) 等 )，並改採新的，心理教育學的規範，例如佛洛伊德主義等：作為神

<sup>1267</sup> *Id.* at 148.

話，它還不構成成熟。

這樣，每個神話各自有它的歷史及地理區域；事實上每個都是另一個的符號：神話因為散布普及而成熟。我沒辦法實施神話的社會地理學（the social geography of myths）的任何真正研究。但是要描繪出語言學家所謂的神話等語線（the isoglosses of a myth），這些線條框限出會說某個神話的社會地帶（the social region where it is spoken），是完全可行的。因為這地帶是漂移的，最好先談談神話移植的浪潮。有些神話會遲疑，它們會轉進八卦小報、個體戶的郊區居民家中、理髮師的沙龍或地下鐵嗎？只要我們仍然缺乏新聞業的分析社會學（the analytical sociology of the press），神話的社會地理學仍然難以追蹤。但是我們可以說，它的場域（its place）已經存在了。

雖然我們還不能開列布爾喬亞神話的方言形式（dialectal forms）清單，但我們一直都能草繪其修辭形式（rhetorical forms）。在這裡必須了解到所謂「修辭」（rhetoric）指的是一整組固定的、受規制的、神話能指各種各樣的形式據以自我安排的顯駐角色（insistent figures）。這些要角只要不影響到能指的可塑性（plasticity），都是透明的（transparent）；但是它們已然充分地概念化（sufficiently conceptualized），以適應某個世界的歷史再現（historical representation）。經過它們的修辭，布爾喬亞神話勾勒出這個定義了當代布爾喬亞世界夢想之假原理的一般視野（the general prospect of this pseudo-physis）。這裡是其主要角色：

#### 5.2.9.1 預防接種（*The inoculation; La vaccine*）

我已經舉過這個普遍角色的例子，這些例證在於承認受階級束縛的制度（class-bound institution）偶然的意外邪惡（accidental evil），以便於隱藏其首要邪惡（principal evil）。經過接種這些受認可的邪惡之後，吾人可以使集體想像（the collective imagination）之內容免疫於一般化顛覆（a generalized subversion）之風險。這種寬大處置（liberal treatment）直到近一百年前仍是不可能的。那時候，布爾喬亞良善（bourgeois Good）尚未跟任何事物妥協，它還十分僵化（stiff）。從此之後，它就變得愈加卑躬屈膝：布爾喬亞不再猶豫於承認一些在地化的顛覆（localized subversion）：前衛藝術、不理性的童年等等。它現在生活在平衡的經濟（a

balanced economy ) 裡：就像在任何股份有限公司裡面一樣，較小的股份，在法律而不是事實中，補償 ( 成全 ) 了較大的股份。

#### 5.2.9.2 歷史的剝奪 ( *The privation of History*; *La privation d'Historie* )

神話剝奪了物件之所談論所有歷史者 ( Myth deprives the object of which it speaks of all History )。在神話中，歷史蒸發了。歷史是理想的僕人：它預備所有事物，帶上，陳列，主人到來，它沈默地隱去：剩下來全部要作的，只有享受這美麗的物件，不去疑心它從何而來。或更好地：它只能夠來自永恆 ( eternity )：自從太初之始，它就是為了布爾喬亞人 ( bourgeois man ) 而預備的。藍色指南 ( the Blue Guide ) 裡的西班牙，是做給觀光客的，而土著們帶著異國慶典 ( an exotic festivity ) 的看法在準備他們的舞蹈。我們可以看到這個善於言辭的角色 ( felicitous figure ) 從視線中移除了什麼：命定論 ( determinism ) 與自由。沒有東西被生產、沒有東西被選擇：我們全部要做的只是去擁有這些所有起源與選擇的污跡已從中抹去的新物件 ( these new objects )。這歷史的奇蹟般蒸發 ( miraculous evaporation )，是普遍於大多數布爾喬亞神話之概念的另一種形式：人的無責任感 ( the irresponsibility of man )。

#### 5.2.9.3 身分認同 ( *Identification*; *L'identification* )

小布爾喬亞是無法想像他者 ( the Other ) 之人。如果他與之面對面，他會矇住眼睛、忽略並否認這人，要不然就是將之轉化成他自己。在小布爾喬亞宇宙中，所有遭遇的經驗都是反射折回的 ( reverberating )，任何他者性 ( otherness ) 都被縮減成同性 ( sameness )。景象或法庭 ( the spectacle or the tribunal )，這兩個他者威脅要以全貌出現 ( appear with full view ) 地方，變成了鏡子 ( mirrors )。因為他者是一樁威脅小布爾喬亞精髓的醜聞。Dominici 除非已先被縮減到重罪合議陪審庭 ( Assize Courts (Cour d'Assises) ) 審判長或檢察官的小擬象狀態 ( the state of a small simulacrum )，否則無法擁有進入社會存在 ( social existence ) 的權力：這是為了要公正地責難他所必須付出的代價，因為司法是一種衡量作業 ( weighing operation ) 而天平只能權衡相似之物。在任何小布爾喬亞意識中，有不良少年 ( the hooligan )、弑親者 ( the patricide )、同性戀 ( the homosexual ) 等等的小擬象，司法定期地從其腦中抽取出來、放到被告席上，告誡譴責一番：人們除了誤入歧途

的同類 ( analogues who have gone astray ) 之外，從未審判任何人：這是方向 ( direction ) 的問題而不是本質 ( nature ) 的問題，因為那就是人 ( for that's how men are )。有時候，非常難得地，他者會被揭示為不可化約的 ( irreducible )：不是因為良心發現的不安，而是因為常識 ( common sense ) 的叛變：有人不是白皮膚而是黑的，另一位喝梨子汁而非茴香酒。一個人怎麼能與黑人、俄羅斯人相似呢？這裡有一個角色可以因應緊急事態：異國情調 ( exotism )。他者變成純粹物件，一道景觀，一個丑角。貶謫到人性的邊緣，再也不能威脅本土安全。這角色主要是小布爾喬亞。因為，即使他無法以自身去體驗他者，布爾喬亞至少還能想像他者所切合的處所：這是為人所知的自由主義，它是某一種基於被認可場所 ( recognized places ) 的智性均衡點。小布爾喬亞階級並非屬於自由派 ( 它產生了法西斯 ( Fascism ) )：它跟隨與布爾喬亞相同的路徑，但落於其後。

#### 5.2.9.4 同義反複 ( *Tautology*; *La tautology* )

同義反複是一種詞語裝置，它用同樣的東西定義同樣的東西 ( defining like by like )，例如：戲劇是戲劇 ( *Le theater, c'est le théâtre* )。我們可以將之看作是沙特在《情緒理論概述》 ( *Outline of a Theory of the Emotions* ) 中處理的神奇行為 ( magical behaviour ) 的其中一種類型：當人在恐懼、憤怒、悲傷而無法解釋時，他向同義反複尋求庇護：語言的意外失效，神奇地與他認定的物件之自然抗拒 ( a natural resistance of the object ) 打成一片。在同義反複中，有一種雙重謀殺：理性因為抗拒、語言因為背叛而遭到滅口。同義反複是恰如其時的昏厥，救贖性的失語症 ( aphasia )，它是死亡，或一齣喜劇，超越與凌駕於語言之上的現實，其權利憤慨的再現 ( indignant 'representation' )。既然它是神奇的，它自然只能夠躲在權威論證 ( the argument of authority ) 之後尋求庇護：到達極限的父母回答不斷要求解釋的小孩：「因為就是這樣 ( 'because that's how it is' )」，甚至是：「因為，這樣 ( 'just because, that's all' )」——自慚形穢的神奇舉動，字面上擺出理性的姿態，但又立刻拋棄，更相信自己跟因果關係是一夥的，因為它已經發表了引入因果關係的字句。同義反複就對於語言的深刻不信任 ( a profound distrust of language ) 作出證言，語言因為失敗而被拒絕。現在，任何對語言的拒絕都是死亡。同義反複創造了一個死的、無動靜的世界。

#### 5.2.9.5 既不也不主義 ( *Neither-Norism*; *Le ninisme* )

指的是這個神話角色陳述了對立的二者，並且利用其中一個來制衡另一個，好將它們雙雙否決（我既不要這個也不要那個（I want neither this nor that））。它總的來說是屬於布爾喬亞的角色（a bourgeois figure），因為它有關於自由主義的現代形式。這裡，我們再次發現天平的角色：現實最先是被縮減成類比；然後秤量；最後當確定了兩端平準屬實，現實就被扔掉。這裡也有神奇的行為：因為從中選擇是令人尷尬為難的，所以雙方都不被考慮；吾人從難以忍受的現實中開溜，將它縮減成對立的雙方（它們只在作為純粹形式和被解除所有具體重量之限度內相互制衡）。「既不也不主義」可以有著被貶抑的形式：例如，在占星學，厄運後總是接續著好運；它們常被以一種謹慎地補償的角度（a prudently compensatory respective）來預測：最終的均衡讓價值、生命、命運等等都動彈不得：再也不需要去抉擇，只要背書認可即是。

#### 5.2.9.6 品質的量化（*The quantification of quality*; La quantification de la qualité）

這是潛伏在所有前述角色中的人物。藉由以質化量，神話經濟化智慧（economize intelligence）：它用更便宜的方法來認識現實。我已經在前面提過的幾個例子中說明了這個機制：布爾喬亞——特別是小布爾喬亞——的神話學不會躊躇於將此機制適用在其認為另一方面帶有無形本質（immaterial essence）的美學現實（aesthetic realities）上。布爾喬亞戲院是此種衝突的佳例：一方面劇院的本質似乎訴諸心靈、直覺，而且無法被簡化成任何語言。從這裡，它擁有不可輕侮的自尊（科學地（scientifically）談論戲劇就如同對於本質的大不敬之罪（lese-essence）一般，是被禁止的）。另一方面，布爾喬亞戲劇藝術又依靠果效的純粹量化（a pure quantification of effects）：可計算外觀（computable appearances）的整個迴路建立了票價成本與演員的眼淚或佈景的奢華程度間的量化上等同（quantitative equality）：例如，現在被稱為演員的自然度（naturalness）者，就明顯是效果的數量。

#### 5.2.9.7 事實陳述（*The statement of fact*; Le constat）

神話趨向俗諺。布爾喬亞意識形態在此角色上投注了與其精髓相繫的興趣：一般普遍性（universalism）、拒絕任何解釋、以及無法更動的世界階級制度（an

unalterable hierarchy )。但我們必須再次將語言物件從後設語言中區別出來。通俗的、祖傳的諺語仍然帶有將作為物件的世界加以工具性掌握的性質。一鄉村的事實陳述，例如，天氣真好，與好天氣的益處 ( usefulness ) 保持鏈結。它是一暗示性的技術陳述；字句在此，儘管是普通、抽象形式，仍然為行為鋪路，它將自己插入生產秩序中：農夫並不談論天氣，他對之加以行動，把它拖進他的勞動中。因而，我們所有通俗的諺語再現了一種逐漸硬化成反射式言說 ( reflexive speech ) 的積極言說 ( active speech )，但在這裡面，省思遭到刪減 ( reflection ... curtailed )，退縮成事實陳述，並且說出羞怯、謹慎小心、緊密擁抱的經驗。通俗諺語預見的比斷言的多，它們仍然是人性的言說 ( the speech of a humanity )，它們讓自己是 ( making itself ) 而非即為 ( not one which is )。另一方面，布爾喬亞式箴言屬於引申義；它們是發生在已預備物件上的第二次序語言。它們的經典形式為格言 ( maxim )。這裡，陳述不再被導向將要作成的 ( to be made ) 世界；它必鋪疊在已經作成的世界上，然後將生產的蛛絲馬跡埋葬在永恆之自為顯明的外觀 ( a self-evident appearance of eternity ) 下：它是反解釋 ( counter-explanation )，即同義反複和因為需要知識的父母垂頭教訓孩子而成的不容置喙 ( this peremptory ) 之高雅端正的同義詞 ( the decorous equivalent )。布爾喬亞事實陳述的基礎是常識 ( common sense )，那就是說，停在說者之任意次序上的真理 ( truth when it stops on the arbitrary order of him who speaks it )。

我已經不按任何特別次序地列出了這些修辭角色，很可能還有很多其他角色：有些已經磨損褪色，有些則將成形。但是上面列出的角色，如它們所呈現，會落入兩種大的範疇中 ( two great categories )，就像布爾喬亞宇宙中的黃道帶符號 ( 星座符號 ) 一樣：本質與天平 ( the Essences and the Scales )。布爾喬亞意識形態持續將歷史產品 ( products of history ) 轉化為本質型式 ( essential types )。就像烏賊噴出墨汁來保護自己，布爾喬亞意識形態在它將世界無盡的作成 ( the ceaseless making of the world ) 掩蓋起來、將這世界固定成一個可以從此永遠擁有的物件、將它的豐富內容分類、將它銘記在心，並且在現實中注入防止繼續轉化及防止脫逃到其他存在形式 ( other forms of existence ) 的純化精華 ( purifying essence ) 之前，無法稍事歇息。這些被固化和凍結的豐富內容，最終會變成可以計算的 ( computable )：布爾喬亞倫理道德本質上是一衡量作業 ( weighing operation )，本質會被放在布爾喬亞人仍會是靜止光束 ( motionless beam ) 的天平上。神話的終

極目標是讓世界動彈不得：它必須要提倡和擬仿一種一了百了地固定了所有物階級（hierarchy of possessions）的宇宙秩序（universal order）。從而，每天在任何地方，人遭到神話攔阻，它對他提到這種居於其地、以大量內在寄生（a huge internal parasite）之方式窒扼他、為他的活動劃定允許其受苦，但不至於攪亂世界的狹窄界線：布爾喬亞假原理在其最完滿的意義下，就是一種反對人之自我發明（inventing himself）的禁制（prohibition）。神話不過就是這種永不休止、不知疲倦的誘致（solicitation），這種叫所有人在永恆但帶有日期的形象中認出自己的、陰惻而執拗的要求。因為他們在永恆化的托辭下（under the pretext of being eternalized）被鎖在其中的自然（the Nature）只不過是一項用法（an Usage），這用法無論如何崇高，他們都必須拿到手中加以轉化。

#### 5.2.10 神話的必要性及限制（*Necessity and limits of mythology*）<sup>1268</sup>

作為結論，我必須要談談神話學家本身。這個辭彙是非常偉大而自信的。但是如果真有神話學家，我們可以預見到他身上存在著某些困境，如果不是在感覺上就是在方法上。的確，他完全可以感覺到正當（in feeling justified）：不論神話學犯了什麼錯誤，它定會參與世界的作成。

還有，神話學家把自己跟所有神話讀者切斷，而這不是件小事。如果這只是應用在集體行為的某個特定區域，那倒無妨。但當神話覆蓋了整個團體，如果神話學者要解放一個神話，他必須要與這社群疏離。任何帶有某種程度之普遍性的神話，事實上都是曖昧的，因為它再現了那些一無所有而借用它的人的人性。要破解法國之旅或是法國美酒，就要把自己同那些因而開心或暖了身子的人切割開來。神話學家註定要活在一個理論上的社會性之中：他最好的社會性就是他最好的道德。他與世界的連結是屬於挖苦的行列（the order of sarcasm）。

我們更進一步：就某一方面，神話學家，因其所宣稱之行動之名，被排除在這歷史之外。他對於團體語言所造成的毀壞，正好是給他的，它斟滿了他的作業之杯：他必須要活在這被分派的作業裡，不能帶有任何獲釋歸來或是易科罰金的希望。對他而言，去具體地想像世界在他所正要批判的物件消失之後會呈現何種

<sup>1268</sup> *Id.* at 156.

樣貌是被禁止。烏托邦對他而言是一種不可能的奢華 ( impossible luxury ) : 他極度懷疑明天的真理會是今日謊言的轉回 ( tomorrow's truth will be the exact reverse of today's lies ) 。歷史從未確保某事純粹、簡單地戰勝其相對物 : 當它作成自己時, 揭露了無法想像的解決之道、無法預見的複合性。神話學家甚至不是摩西之類的人物 : 他看不見應許之地 ( the Promised Land; le Terre promise ) 。對他而言, 明天的肯定完全被今天的否定所隱藏。他個人志業的價值對他來說似乎是毀滅的行動 ( acts of destruction ) : 後者精準的覆蓋了後者, 沒有什麼顯出形狀來。對於「未來的或發 ( potent ) 種子只不過是現在最深沈之啟示」在其中的歷史的主觀掌握, 已經在 Saint-Just 古怪的說法中表達出來 : 「構成共和國的是其反對事物的總毀滅 ( the total destruction of what is opposed to it ) 」。我想, 這不能夠用一種「重建之前必須先清除」的瑣碎方式去理解。聯繫動詞 ( the copula ) 有一徹底的意義 : 對某些人來說, 在歷史中有著主觀的黑夜 ( the subjective dark night ) , 在那裡未來變成一種精華 ( essence ) , 過去的本質上毀滅 ( the essential destruction of the past ) 。

最後, 還有一種排除在威脅著神話學家 : 他常常冒著令他所宣稱要保護的現實消失的風險。相當不同於所有其他言說, 「D.S. 19」是一已經技術上地定義了的物件 : 它可以到達某種速度、它以某種方式迎風等等。神話學家無法說到 ( speak of ) 此種現實型式 ( type ) 。技師、工程師, 甚至使用者說著這個物體 ( speak this object ) ; 但是神話學家只能使用引申義。這種排除已經有了一個名稱 : 意識形態主義 ( ideologism ) 。意識形態主義用切除 ( amputation ) 來處理疏離現實 ( alienated reality ) 的衝突, 而不是接合 ( sythesis ) : 葡萄酒在客觀上是美好的, 而在同時, 其美好是一個神話 : 在這裡是 aporia。神話學家儘其所能地跳開 : 他處理葡萄酒的美好, 而非葡萄酒本身, 就如同歷史學家處理巴斯卡 ( Pascal ) 的意識形態而不是《箴言集》 ( the Pensées ) 本身。

這似乎是一種與我們的時代息息相關的困難 : 只有一種可能的選擇, 而這選擇只能與兩種同樣極端的方法產生聯繫 : 或者是假定一個完全能夠被歷史滲透的現實, 並且加以意識形態化 ; 或是, 相反的, 去假設一個完全無法被滲透、無法簡化的現實, 並且加以詩化。簡言之, 我還沒見過意識形態和詩之間的複合體 ( 我所理解的詩, 廣泛來說, 是對事物無法疏離之意義的探索 ( the search for the inalienable meaning of things ) ) 。

我們不能設法達成「對現實的不穩定掌握」以外更多的東西此一事實，無疑的測量了我們目前的疏離：我們恆常地漂流在物件與其去神祕化之間，無力給予它完整性。因為如果我們穿透物件，我們解放但摧毀了它；如果我們承認它全部的重量，我們尊重它，但將它回復到仍是神話的狀態。似乎我們有時候被譴責，但仍然過度地 ( *excessively* ) 談論現實。這或許是因為意識形態主義及其對立者仍是那種神奇的、受恫嚇的、被社會世界中的分歧所迷惑和盲目的行為類型 ( *types of behaviour* ) 。然而，這是我們所必須尋索的：現實與人之間的和解，描述與解釋間的和解，物件與知識間的和解 ( *a reconciliation between reality and men, between description and explanation, between object and knowledge* ) 。





## 六、 結論：邁向單一商標保護模式

現在，我們可以開始進行商標的第二層符號學分析，也就是商標的神話學分析，特別是羅蘭·巴特意義上之（第二次序符號學系統的）意指作用，以及作為意識形態碎片的概念於引申義系統中操縱能指，隱藏在意義與形式交替的旋轉門中成為自然，究竟在商標法上呈現何種意義。下面提出商標結構性的比喻，這種對於商標結構的解讀，比較偏向縱深，而非前述傳統商標三價構型之空間配置：



FIGURE 12：商標之神話學系統

於是第一個得到解答的是傳統商標侵害保護與反淡化保護兩種商標救濟，在各種學說、判例上不厭其煩但又始終不明所以的重疊性。對於商標侵害，所要保護的是第一層語言學符號系統中之意指作用，其將商標當作是一個後設語言之能指，用來將真實系統中存在之商品服務轉折成為帶有語義學上意義的語言物件。而由前述第四章，現代商業活動對於來源及物件之虛構，助長了真實系統與文本間的語言學轉折，仰賴敘述表現所謂特性、功能、品質、風味、表現，成為一種書寫的商品，他們屬於直述系統（denotation system）。當然，來源出處也是。若是如同傳統商標三價構型，認為商標存在於直述系統時除商標能指外，另外兩項要素：來源所指或對象物都有可能擔任意指作用（至少是某階段上）之能指，那麼會面對一個麻煩：中介問題，以及之後兩系統間能指的換形（如果先指向對象物）尸，

還有這兩者之間可能的歸納、管轄問題。比較方便的作法是將商標當成是一文學、一種寫作方式，它在整個敘事中包含了上述直述系統（denotation system）。簡單來說，商標能指在直述系統中，擔任著一集合性的能指（collective signifier）。

例如對於商品是否為北海道出產、是否添加人工甘味劑、可可含量是否真的剛好是 77%、素花枝裡面有沒有添加葷腥的魚漿，我們都是從包裝的文字、設計、標示、各項檢驗或是其他一系列關係得知，當然經常搭配回收麵條、阿彌陀佛素病死豬油、含有 2.5ppm 以上三聚氰胺的三鹿奶、消基會逢年過節大戰各品牌湯圓洗碗精肉乾檢驗出致癌物大腸桿菌的一時電視娛樂消遣。甚至來源也是：你的 POLO 內衣是不是真的由馬球公司所授權想起來不太可能的地方廠商製造給在家樂福等大賣場販售？這得要看你的馬球商標上騎士拿的是球竿，還是一個拿旗子的馬球隊長而定。在第一系統的語言學符號裡面，能指是商標、所指是來源以及受到描述的製程、產地、成份、功用、效果、使用方法、色彩、造型等，而兩者間之相互關係，意指作用，就是「我（商標）所附著的產品是中國大陸製造的」這樣一個意義，也就是商標法上所說的「據以表彰產品來源」此種商標功能，在現代消費者心目中所實際發揮者。

而淡化理論所要保護的，依照神話學，也是意指作用關係「某商品代表的是無與倫比」，也就是商標法上所謂「區別商標權人與他人之商品服務」此一商標功能：有能指，即受到各種描述（包括成份、來源等）之商品服務；有所指，即該產品的優異、突出、單一、著名等等；有兩者間之相互關係，即所指透過能指而得以呈現之程序，意指作用。只是不巧的，為了區別功能，該意指作用之能指一種曖昧的方式呈現，它同時是意義及形式。作為意義，能指是語言符號的整體，本身自有足夠的理性，意指作用已經建立；作為形式，它受到概念所指之入侵、掏空，原本內容之豐富性被依照動機加以修剪。

因此為何謝希特批判商標侵害保護模式，提出商標保護唯一之合理基礎是獨特性時，就一直未能擺脫商標獨特性所指涉之物—產品（對象物），以及 FTDA、TDRA 等等近代聯邦商標淡化法案，總是有學者提出「典型性」概念，從而在法條上以及判決實務上發展出模糊淡化此種溫和之淡化類型，回到意指作用之垂直關係：商標能指對於商品對象物、所指間之內部關係？答案已經揭曉了，就是巴特所說第二符號學系統中能指的曖昧以及定義了神話的形式與意義間永恆

的捉迷藏：對於淡化，在這裡要保護的是第二符號學系統中之能指，即該系統中作為初項之形式，但此能指由另外一個角度觀之，同時也作為語言學系統之終項，它是一個總體、符號，裡面有著完整的結構。至於淡化裡問為何在保護上特別著重於保護符號中之能指，而不是其第二系統意指關係中其他要素著手，例如混淆誤認選擇「能指—對象物」組合（現在更精確的說是「能指—所指組合」）？。這要談到能指的漂浮與其借屍還魂，但在討論它們之前，我們要先回到自然化：神話將歷史轉化為自然，誘導神話讀者藉由能指來合理化所指概念。

與神話一樣，現代消費文化善於隱藏在引申義系統之能指的形式與意義兩種面向之後。例如「莫那魯道小米酒」的推出，這時候莫那魯道變成一種觀賞價值的鏡片，它豐富的歷史意義以及脈絡都被剝奪，皮囊被用來填充一種詭異的觀光趣味，這種趣味揉合了觀光客的掠奪心態（所謂當地最好的東西：特產）、無由而起排除原住民生活其他豐富性的片面印象（出草、獵人頭、嗜酒好戰）、以及對飲酒背後幽靈般跟隨的不煙不酒、日常生活中維持理性要求或是泛道德化之反抗，搭配一點點記憶中飲用酒精所觸發的危險、興奮、漂浮感等神經反應，它們在一瞬間化為掏出的金錢，而且價額還是固定的（這個概念配合大宗商品化可以繼續討論文化意義的再製與消費、原住民驅逐圖騰中之殖民地幽靈恢復傳統之文化抗爭等等主題）。允許大眾不知不覺地消費商標的是他不把商標看作一符號學系統，而是看作一歸納系統。消費者看到是一種因果歷程：能指與所指在他眼中有段自然關係。任何符號學系統都是價值系統（a system of values），現在，消費者把意指作用當成真實系統（a system of facts）看待。莫那魯道此時既非例子、象徵，亦非不在場證明，他正是原住民飲酒好戰之體現，而這些片面的印象此時就像焦點—小米酒背後的散景（bokeh）。這是當代布爾喬亞社會中從現實過渡到意識形態時，由反自然（*anti-physis*）到偽自然（*pseudo-physis*）之操作，正所謂「見山又是山」。例如當風扇旋轉到一定的速度後，它所顯現出來的旋轉方向看起來與實際上是相反的，當概念所指提供動機去推動神話能指，使其形式與意義交替的旋轉門飛快轉動，它的倒施逆行從外面感覺起來接近於天經地義。

在這裡另外想要討論的是商標與其他商標相異之程度，也就是商標區別自己與他人商品服務之突出程度。商標淡化論者經常強調商標著名之程度尤其本身來判斷，是一項絕對概念，也就是差異識別性之高低可以由商標本身得出，但實際

上有待商榷。因為單純從各個商標來看，所有商標的差異識別性都是最高的，因為商標權人當然希望消費者只購買自己的商品。我所要強調的是概念，也就是引申義系統中各個意識形態碎片間具有老死不相往來的隔離性。也就是說每個商標都為求得概念的自然化，在必要的程度內創造出一個片面完整的有限宇宙：透過結構上之對比，尋求在系統中獨一無二的位置。

例如，在薄荷爽口糖的廣告內，為了要使該糖果等於快速立即的清涼，因此廠商在廣告中建構了一個可以瞬間移動的世界：當消費者在煩悶憂鬱的辦公室裡食用產品後，他馬上會身處在一個周圍環繞著金髮比基尼美女的沙灘上，享受微風吹拂的遺世獨立；另外一位廠商則在相似產品的廣告內表示如果消費者食用其商品，就會馬上掉入一池碧藍的清泉中。在這裡，除去修辭以及蒙太奇上的手法，兩者是平行但互不見面的世界：最少你不會在一則廣告中看見兩個牌子，除非其中一個品牌被另外一個品牌所使用作為佈景，被剝奪了它在原本廣告中的神奇地位和威望（例如比較廣告）。除了隔離以外，兩者皆以有助於自然化為條件，建構出所需要的世界，因此時空上的跳躍是正常的，不必處理其他例如如何完成等技術問題，而沙灘上必須只有金髮、美女、比基尼的組合，其他比較醜陋或甚至只是與該組合無關的現實一概省略是天經地義的，而大城市的馬路上為什麼會設置瀑布、泳池根本不必過問。我們可以很清楚的看到所有物件都背剝離其與原本歷史、脈絡、背後故事的聯繫，成為佈景，只有在廣告商需要它們的程度上，它們才必須表現出特定的身形姿態。當然，有時候它們也會以拼貼畫（collage）的形式出現，例如「用富士色彩（FUJICOLOR）描繪出你的柯達時刻（KODAK moment）」。

廠商希望的是商品能夠在系統（產品類型）中脫穎而出，成為消費者生活中之橫組合（簡言之就是菜單般的食—衣—住—行—育—樂歸類）的一部分。而消費者相信與否牽涉到是否購買，也就是「I do (not) buy the story」。換言之，我們的消費活動，可能是一種商標內部安排、推銷的世界之實踐。這些世界觀經由消費活動此種貨幣與商標的符號交換，溝通、安排了價值體系，所謂「我們是我們所擁有的東西」。廠商千方百計塑造的「自然」，這些作為布爾喬亞意識形態碎片的價值，如果沒有市場上銷售量或消費者對於廣告宣傳的心理反應，是不可能成真的，或者說自然之程度將是一視同仁並且各自王不見王地絕對，孤獨地擁有自

己的小宇宙。例如廣告中「婚禮儀式上贈送戒指作為信物」此種毫無疑問的自然，必須透過大眾或未婚夫妻之一方或雙方購買來後在「婚禮儀式上贈送戒指作為信物」才最終實現。

商標差異識別性如此之實踐性格，同時也使得目前採取淡化之真證明標準之淡化保護成為一種破格擴張的重疊規範。首先它在能指階段無視於混淆誤認，又在意指作用的保護上完全依賴想像中的概念自然化程度：淡化保護將差異識別性，也就是自然化之程度，完全視為商標權人投入資金進行廣告的結果。由此推論，聯邦商標淡化保護常常要禁止的是缺少實害的典型危險；TDRA 是否能夠下修到至少具體危險則有待觀察。

降落到商標法原理上，重新解讀（尤其是謝希特之）商標淡化管理論會使得視線更加清晰。商標淡化依照前述第四章，係在保護商標能指相對於其他商標能指，於商標系統中符號間之價值關係，也就是商標之差異識別性。在布希亞（Jean Baudrillard）社會符號學理論、語言學以及索緒爾式之符號價值概念，作為相對差異之價值，係由符號價值所描述。符號價值為外顯、展示出來的索緒爾式結構價值：形式上由差異識別性加以演示（performed），而由引申義給予該差異形式以內容，即商標「商業魅力」之抽象本質。套用到神話學上，引申義擔任的是第二符號學系統中之所指：概念，屬於意識形態之碎片；而符號價值為自然化的意識形態。

無論是謝希特就獨特性本身刻意避開語義學內容而於單一性、個體性、身分之使用上瀰漫著的空洞；或是學者 Barton Beebe 所指出符號價值是一種純粹、抽象差異，區別與分殊化是它的生命力；又或是布希亞所說的形式符號（form-sign）、虛符（hypermark），自然化都是最好的說明。在自然中，所有歷史性偶然都是不可更動的構成部分，這使得概念的企圖能夠保持明顯但卻不讓人感覺到利害關係：它連同所重建的因果關係、主題動機和意圖凍結到自然事物內，不被解讀為動機，而是被解讀為原因，也就是前述將符號價值系統轉變為真實系統。這是廠商所需要的，其產品或品牌必須被毫無疑問的視為某種價值的代名詞，而沒有什麼事物比自然更能夠擺出一副無可指摘的臉孔。由上述討論，對商標而言，最終的差異其實就是自然化，而差異識別性即商標相對於其它商標之自然化程度。

經由以上的說明，我們可以知道傳統商標三價構型之所指：來源、聲譽並不處在相同的符號系統上，前者與其他可轉換為文字描述之真實系統面向屬於直述系統之所指，而後者則屬於借用第一系統之符號全體作為初項之第二系統，也就是引申義系統、神話學之所指。並且，淡化保護選擇由神話能指著手、保護承載符號價值之漂浮能指的結果，實際上就等於在保護第一符號系統之整體符號，同時這個符號必須有大眾傾聽，並在消費中加以實踐。因此結構上的解答是：引申義系統使用後設語言整體符號作為能指，此種符號系統上之錯位導致了直述系統符號之曖昧，使得淡化保護與商標侵害具有不可分離的水火同源。最簡要地說，淡化理論所要保護的能指，恰好與所指共赴真實系統，又恰好是商標侵害所要保護的符號。但傳統商標淡化理論，忽視前述系統結構上之重疊，復又蒙昧於商標神話將歷史自然化之作用及其實踐性格，以至於將商標地貌圈地為商標權人之財產。

至於商標淡化為何在保護上特別著重於保護符號中之能指，是因為對真實系統的拋棄所造成的：當（來源）所指與對象物因為品牌擴張以及來源匿名而逐漸丟失後，不得不保存最後僅存的形體，否則將逐漸隱沒在虛無當中。因此，並非基於慈善家的胸懷，而是基於借屍還魂的需要，必須要保留最後一種在塵世間現形的媒介：沒有會說話的屍骸（speaking corpse），就沒有辦法存在話語（discourse）。如此一來，商標擔當起舉有三重特性之能指，首先是直述系統中後設語言之能指，協助完成之後被引申義系統挪為形式之意指作用；第二則是在引申義系統中能指之一構成部分；最後面臨真實系統的崩潰，符號價值起飛的情形下，商標只好自己下場，公親變事主，充當最後的物件，兩者一同墜入真實系統，無法分離。此二者組成之漂浮的能指，不僅成為商標之符號學引擎（the semiotic engine of the mark），也因此成為價值實踐的場域。符號價值由商標所代表，並且倒裝地體現在商標能指上，其他商品服務等不過是短暫寄居的渡假地點；大部分的時間裡，概念所指在身兼真實系統的能指上循環實現，而只不過是從未實現過的想像現實之模擬。當然，除了紐約時代廣場各式電子顯示器以及霓虹燈上的符號外，很少商標能夠如此徹底的將真實系統拋諸腦後，但上述符號系統上的發展趨勢，的確使得所謂治符的符號經濟學（a sign economy of “semiurgy”）不再只是一種理論，而成為躍躍欲試的各種行銷理論魂牽夢縈的應許之地。

面對商標能指三種同時到來的身分，商標法或智慧財產權體系應該要如何面

對？例如布希亞在消費社會（consumer society）一書中，即對消費社會提出的嚴厲批判，其主要論點為消費領域表面上看來是混亂的，帶有個人的私人性和自主性，實際上，消費是一種約束、一種道德、一種制度、一種價值體系。有意義的消費乃是一種系統化的符號操縱行為，在欺騙性與臣服性地重複相同話語之各種物件構成的物體系（system of objects）沈默注視下，呈現出整體真實性。消費在此展現出雙重意涵：消除與廢化，完成與實現（performative）。由於消費奠基於一種符號與差異的編碼上，因此對於布希亞而言，符號體系同時也是意識形態之體系，消費成為社會秩序及其內部分類的主要基礎之一。淡化企圖要保護第二系統之能指以及所指等要素時，無法不經由對第一系統之整個意指作用進行管制來達成。在現實死於價值的沖擊後，商標經由意義的生產與再製形塑表達整個世界，尤其是透過商品及其消費達成意識形態的大宗商品化，並且這些帶有價值體系之物件包圍整個消費者日常生活，將之暗渡為自然秩序的明顯法則。商標法即使立意要保護商標權人，亦應自我省察，以商標功能之正常運作為界。管制商標音素在任何社會生活脈絡下之同位音（allophones），容易涉及到在各種文化、政治場域中發言與再現等各項意識形態實踐活動之單一性、獨語性，並非妥適。

在此，我們的最終結論是既然商標表彰與區別的功能都屬於產生意義甚至神話的意指作用，並且此二系統處於重疊而錯位的關係，那麼對於商標功能之保護，應當尋求一個以消費者導向之混淆誤認商標侵害保護為基底的單一化商標救濟模式。TDRA 此種徒然的命名翻新以及詞語代換，並不能拯救商標淡化理論於危亡。

最後，無論品牌的巴別塔（Babel of brands）<sup>1269</sup>是否會直達天聽抑或崩解瓦解，漂浮的能指，其本體為永恆無盡的太上隱喻（ultimate metaphor），號召消費者將其替換並終歸消逝（甚至因為不曾存在而無法開始凋零）的軀體與大量生產之各種商品經由貨幣媒介溝通，而得在須臾間貌似命名萬物的亞當<sup>1270</sup>；這是一種意識形態與經濟的合謀。我們是符號的動物（*animal symbolicum*），而品牌

<sup>1269</sup> Ralph S. Brown, Jr., *Advertising and the Public Interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L. J. 1165, 1197 (1948).

<sup>1270</sup> 聖經，創世紀，第二章第 19 節（「耶和華 神用土所造成的野地各樣走獸、和空中各樣飛鳥、都帶到那人面前看他叫甚麼。那人怎樣叫各樣的活物、那就是他的名字。」）；Bible (King James version), Genesis, Chapter 2, Sect. 19 (“And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.”).

( brand )、身分認同 ( identification )、消費 ( consumption ) 成了我們身處的這個時代中，三位一體的新神。



## 參考文獻

### 一、中文著作 (依作者姓氏筆畫排序)

1. 王敏銓，從維多利亞祕密案看美國聯邦商標淡化法，收錄於《美國最高法院重要判決之研究：二〇〇〇~二〇〇三》，頁237，焦興鎧主編，中央研究院歐美研究所(2007)。
2. 索緒爾·德·費爾迪南著，沙·巴利、阿·薛施藹、阿·里德林格合作編印，高名凱譯，岑麒祥、葉蜚聲校注，漢譯世界學術名著叢書：《普通語言學教程》，商務印書館(北京，2007)。

### 二、英文著作 (依作者姓氏起首字母排序)

1. AAKER, DAVID A., MANAGING BRAND EQUITY (1991).
2. BARTHES, ROLAND, ELEMENTS OF SEMIOLOGY (Annette Lavers & Colin Smith trans., 1967) (1964).
3. BARTHES, ROLAND, THE FASHION SYSTEM (Matthew Ward & Richard Howard trans., 1983) (1967).
4. BARTHES, ROLAND, MYTHOLOGIES (Annette Lavers selected & trans., Vintage Books 1993).
5. BAUDRILLARD, JEAN, THE CONSUMER SOCIETY: MYTHS AND STRUCTURES (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970).
6. BAUDRILLARD, JEAN, SYMBOLIC EXCHANGE AND DEATH (Ian Hamilton Grant trans., Sage Publ'ns 1993)(1976).
7. BAUDRILLARD, JEAN BAUDRILLARD, THE SYSTEM OF OBJECTS (James Benedict trans., 1996)(1968).
8. CHANDLER, DANIEL, SEMIOTIC: THE BASICS (2d ed. 2007).
9. CASSIER, ERNST, AN EASSAY ON MAN: AN INTRODUCTION TO A PHILOSOPHY OF HUMAN CULTURE (1972).
10. ECO, UMBERTO, A THEORY OF SEMIOTICS (1976).
11. MERGES, ROBERT P., MENELL, PETER S. & LEMLEY, MARK A. LEMLEY, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE (3rd ed. 2003).
12. HAWKES, TERENCE, STRUCTURALISM AND SEMIOTICS (1977).
13. LANDES, WILLIAM M. & POSNER, RICHARD A., THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2003).
14. PATTISHALL, B., D. HILLIARD, & J. WELCH, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed. 2000).

15. PATTISHALL, BEVERLY W., HILLIARD, DAVID C. & WELCH, II, JOSEPH NYE, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (5th ed. 2002).
16. PIAGET, JEAN, STRUCTURALISM (Chaninah Maschler ed. & trans., 1971)(1968).
17. SAUSSURE, FERDINAND DE, COURS DE LINGUISTIQUE GENERALE 5<sup>th</sup>ed. (publie par Charles Bally Albert Sechehaye avec la collaboration de Albert Riedlinger) (Payot, Paris 1949).
18. SAUSSURE, FERDINAN DE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Roy Harris trans. 1990)(1916)).
19. SAUSSURE, FERDINAN DE, COURSE IN GENERAL LINGUISTICS (Charles Bally & Albert Sechehaye eds., Wade Baskin trans. 1966) (1916)).
20. SCHECHTER, FRANK I., THE HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE LAW RELATING TO TRADEMARKS (1925).

### 三、英文期刊論文 ( 依作者姓氏起首字母排序 )

1. Beebe, Baton, *A Defence of the New Federal Trademark Antidilution Law*, 16 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 1143 (2006)
2. Beebe, Barton, *Search and Persuasion in Trademark Law*, 103 MICH. L. REV. 2020 (2005).
3. Beebe, Barton, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621 (2004).
4. Bone, Robert G., *Enforcement Cost and Trademark Puzzles*, 90 VA. L. REV. 2099 (2004).
5. Brengman, Malaika et al., *The Impact of Consumer Characteristics and Campaign Related Factors on Brand Confusion in Print Advertising*, 7 J. MARKETING COMM. 231 (2001).
6. Brown, Jr., Ralph S., *Advertising and the Public interest: Legal Protection of Trade Symbols*, 57 YALE L.J. 1165 (1948).
7. Carter, Stephen L., *The Trouble With Trademark*, 99 YALE L.J. 759 (1990).
8. Delflache, Marc L., et al, *Life after Moseley*, 16 TEX. INTELL. PROP. L.J. 125 (2007).
9. Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark A., *What the Right of Publicity Can Learn From Trademark Law*, 58 STAN. L. REV. 1161 (2006).
10. Economides, Nicholas, *The Economics of Trademarks*, 78 TRADEMARK REP. 523 (1988).
11. Economides, Nicholas, *Trademarks*, in THE NEW PALGRAVE DICTIONARY OF ECONOMICS AND THE LAW 601 (1998).
12. Edwards, G. Kip, *Development in Dilution Law*, 579 PLI/PAT 209 (Nov.-Dec.1999).
13. Fletcher, Patricia Kimball, *Comment, Joint Registration of Trademarks and the Economic Value of a Trademark System*, 36 U. MIAMI L. REV. 297 (1982).
14. Franklyn, David J., *Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law*, 56 HASTINGS L.J. 117 (2004).
15. Garcia, Julie Arthur, *Trademark Dilution: Eliminating Confusion*, 85 TRADEMARK REP. 489 (1995).

16. Gilson, Jerome, *A Federal Dilution Statute: Is It Time?*, 83 TRADEMARK REP. 108, 112 (1993).
17. Greiwe, Nancy S., Note, *Antidilution Statutes: A New Attack on Comparative Advertising*, 61 B.U. L. REV. 220 (1981).
18. Handler, Milton W., *Are the State Antidilution Laws Compatible With the National Protection of Trademarks?*, 75 TRADEMARK REP. 269 (1985).
19. Jacoby, Jacob, *The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution*, 91 TRADEMARK REP. 1013 (2001).
20. Kratzke, William P., *Normative Economic Analysis of Trademark Law*, 21 MEM. ST. U L. REV. 199, 214-17 (1991).
21. Landes, William M. & Posner, Richard A., *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265 (1987).
22. Lemley, Mark A., *The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense*, 108 YALE L.J. 1687 (1999).
23. Magliocca, Gerard N., *One and Inseparable: Dilution and Infringement in Trademark Law*, 85 MINN L. REV. 949 (2001).
24. Morrin, Maureen & Jacoby, Jacob, *Trademark Dilution: Empirical Measure for an Elusive Concept*, (May, 2000).
25. Nelson, Sara Stadler, *The Wages of Ubiquity in Trademark Law*, 88 IOWA L. REV. 731 (2003).
26. Nguyen, Xuan-Thao N., *A Circus among the Circuits: Would the Truly Famous and Diluted Performer Please Stand Up? The Federal Trademark Dilution Act and Its Challenges*, 1 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 158 (1999).
27. Oswald, Lynda J., *"Tarnishment" and "Blurring" Under the Federal Trademark Dilution Act of 1995*, 36 AM. BUS. L.J. 255 (1999).
28. Paster, Benjamin G., *Trademarks—Their Early History*, 59 TRADEMARK REP. 551 (1969).
29. Pattishall, Beverly W., *Dawning Acceptance of the Dilution Rationale For Trade-Mark Identity Protection*, 74 TRADEMARK REP. 289 (1984).
30. Pulliam, Amy E., *Raising the Bar Too High: Moseley v. V Secret Catalogue Inc. and Relief Under the Federal Trademark Dilution Act*, 53 CATH. U. L. REV. 887 (2004).
31. Pulos, Michael, *A Semiotic Solution to the Propertization Problem of Trademark*, 53 UCLA L. REV. 833 (2006).
32. Schechter, Frank I., *Fog and Fiction in Trade-Mark Protection*, 36 COLUM. L. REV. 60 (1935).
33. Schechter, Frank I., *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 HARV. L. REV. 813 (1927).
34. Simonson, Alexander, *How and When Do Trademarks Dilute: A Behavioral Framework to Judge "Likelihood of Dilution,"* 83 TRADEMARK REP. 149 (1993).
35. Shaughnessy, Robert J., Note, *Trademark Parody: A Fair Use and First Amendment Analysis*, 72 VA. L. REV. 1079 (1986).
36. Swann, Jerre B., *Dilution Redefined for the Year 2000*, 90 TRADEMARK REP. 823 (2000).
37. Swann, Jerre B., *An Intuitive Approach to Dilution*, 89 TRADEMARK REP. 907 (2000).

38. Swann, Jerre B. & Davis, Theodore H., Jr., *Dilution, An Idea Whose Time Has Gone; Brand Equity as Protectible Property, The New/Old Paradigm*, 84 TRADEMARK REP. 267 (1994).
39. United States Trademark Association, *Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors*, 77 TRADEMARK REP. 375 (1987).
40. Welkowitz, David S., *Reexamining Trademark Dilution*, 44 VAND. L. REV. 531 (1991).

#### 四、案例 (依起首字母顺序排列)

1. Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2d Cir.1976).
2. A. Bourjois & Co., Inc. v. Katzel, 260 U.S. 689, 43 S.Ct. 244 (1923).
3. Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Creative House Promotions, 944 F.2d 1446 (9th Cir.1991).
4. Acad. of Motion Picture Arts & Scis. v. Creative House Promotions, Inc., 944 F.2d 1446 (9th Cir. 1991).
5. A. E. Staley Mfg. Co. v. Staley Mill. Co., 253 F.2d 269 (7th 1958).
6. Allied Maintenance Corp. v. Allied Mechanical Trades, Inc., 42 N.Y.2d 538, 369 N.E.2d 1162, 399 N.Y.S.2d 628, 198 U.S.P.Q. 418 (1977).
7. Anheuser-Busch, Inc. v. Balducci Publications, 28 F.3d 769 (8th Cir.1994).
8. Anheuser-Busch Inc. v. Stroh Brewery Co., 750 F.2d 631 (8th Cir. 1984).
9. Anti-Monopoly, Inc. v. General Mills Fun Group, Inc., 611 F.2d 296 (9th Cir. 1979).
10. Aris-Isotoner Gloves, Inc. v. Fownes Bros. & Co., Inc., 594 F.Supp. 15, 21 (D.C.N.Y., 1983).
11. Arrow Fastener Co. v. Stanley Works, 59 F.3d 384 (2d Cir.1995).
12. Avery Dennison Corp. v. Sumpton, 189 F.3d 868 (9th Cir. 1999).
13. Avon Shoe Co., Inc. v. David Crystal, Inc., 171 F. Supp. 293 (S.D.N.Y. 1959).
14. Avrick v. Rockmont Envelope Co., 155 F.2d 568 (10th Cir.1946).
15. Beatrice Foods Co. v. Neosho Val. Co-op. Creamery Ass'n, 297 F.2d 447 (10th Cir. 1958).
16. Big O Tire Dealers, Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977).
17. Blockbuster Videos, Inc. v. City of Tempe, 141 F.3d 1295 (9th Cir. 1998).
18. Blue Ribbon Feed Co., Inc. v. Farmers Union Cent. Exch., Inc., 731 F.2d 415 (7th Cir. 1984).
19. Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co., 201 F. 510 (7th Cir. 1912).
20. Carroll v. Duluth Superior Milling Co., 232 F. 675 (8th Cir. 1916).
21. Century 21 Real Estate LLC v. Century Ins. Group, 2007 WL 484555 (D. Ariz., Feb. 08, 2007).
22. Chadwick v. Covell, 151 Mass. 190, 23 N.E. 1068 (Mass. 1890).

23. Chemical Corp. of America v. Anheuser-Busch, Inc., 306 F.2d 433, 134 USPQ 524, (CA 5 1962)
24. Clinique Laboratories, Inc. v. Dep Corp., 945 F.Supp. 547 (S.D.N.Y.1996).
25. Coca-Cola v. Gemini Rising, Inc., 346 F Supp 1183, 175 U.S.P.Q. 56 (E.D. N.Y. 1972).
26. Coca Cola Co. v. Koke Co., 254 U.S. 143, 146 (1920)
27. Coilcraft, Inc. v. Inductor Warehouse, Inc., 2007 WL 2071991, (N.D.Ill., July 18, 2007).
28. D C Comics, Inc. v. Powers, 465 F.Supp. 843 (D.C.N.Y., 1978).
29. D C Comics Inc. v. Unlimited Monkey Business, Inc., 598 F Supp 110, 224 U.S.P.Q. 437 (N.D. Ga 1984).
30. Deere & Co. v. MTD Prods. Inc., 41 F.3d 39 (2d Cir 1994).
31. Deere & Co. v. MTD Prods. Inc., 34 U.S.P.Q.2d 1706 (S.D.N.Y. 1995).
32. Dwight S. Williams Co. v. Lykens Hosiery Mills, 233 F.2d 398 (4th Cir. 1956).
33. E. & J. Gallo Winery v. Gallo Cattle Co., 967 F.2d 1280 (9th Cir. 1992).
34. Eclipse Assoc. Ltd. v. Data General Corp., 894 F.2d 1114 (9th Cir.1990).
35. Eli Lilly & Co. v. Natural Answers, Inc., 233 F.3d 456 (7th Cir. 2000).
36. Elvis Presley Enterprises, Inc. v. Capece, 141 F.3d 188 (5th Cir. 1998).
37. Farberware, Inc. v. Mr. Coffee, Inc., 740 F.Supp. 291 (D. Del. 1990).
38. Freedom Sav. & Loan Assoc. v. Way, 757 F.2d 1176 (11th Cir.1985).
39. Gaeta Cromwell, Inc. v. Banyan Lakes Village, 523 So.2d 624 (Fla.Dist.Ct. App. 1988).
40. G. D. Searle & Co. v. Institutional Drug Distributors, Inc., 151 F.Supp. 715 (D.C.Cal. 1957).
41. Girl Scouts of U.S. of America v. Personality Posters Mfg. Co., 304 F.Supp. 1228 (D.C.N.Y. 1969).
42. Hanover Star Milling Co. v. Metcalf, 240 U.S. 403, 36 S.Ct. 357 (1916).
43. Hormel Foods Corp. v. Jim Henson Prod., Inc., 73 F.3d 497 (2d Cir.1996);
44. Hyde Park Clothes, Inc. v. Hyde Park Fashions, Inc., 204 F.2d 223 (2d Cir.1953).
45. In re Arthur Holland, Inc., 192 U.S.P.Q. 494 (TTAB 1976).
46. In re Bayer Aktiengesellschaft, 488 F.3d 960 (Fed. Cir. 2007).
47. Intermatic, Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996).
48. International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir. 1980).
49. I.P. Lund Trading ApS v. Kohler Co., 163 F.3d 27 (1st Cir. 1998).
50. Jacobellis v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964).
51. James Burrough Ltd. v. Sign of Beefeater, Inc., 540 F.2d 266 (7th Cir. 1976).
52. Jews for Jesus v. Brodsky, 993 F.Supp. 282 (D.N.J. 1998).
53. J. Kohnstam, Ltd. v. Louis Marx and Company, 280 F.2d 437 (1960).
54. Kenner Parker Toys Inc. v. Rose Art Indus., Inc., 963 F.2d 350 (Fed. Cir. 1992).
55. Landesgericht, Elberfeld, 25 Furistische Wochenschrift 502; XXV Markenschutz und Wettbewerb 264, 11 Sept. 1925.
56. L.E. Waterman Co. v. Gordon, 72 F.2d 272 (2d Cir. 1934).
57. Lexington Management Corp. v. Lexington Capital Partners, 10 F. Supp. 2d 271 (S.D.N.Y. 1998).
58. Louis Rich, Inc. v. Horace W. Longacre, Inc., 423 F.Supp. 1327 (D.C.Pa. 1976).

59. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 464 F.Supp.2d 495 (E.D.Va. 2006).
60. Louis Vuitton Malletier S.A. v. Haute Diggity Dog, LLC, 507 F.3d 252 (4th Cir. 2007).
61. Maier Brewing Co. v. Fleischmann Distilling Corp., 390 F.2d 117 (9th Cir. 1968).
62. Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-Le Coultre Watches, Inc., 221 F.2d 464 (2nd Cir. 1955), *cert. denied*, 350 U.S. 832 (1955).
63. March Madness Athletic Ass'n, L.L.C. v. Netfire, Inc., 310 F.Supp.2d 786 (N.D.Tex., 2003).
64. Mead Data Cent., Inc. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026 (2d Cir. 1989).
65. Merchant & Evans, Inc. v. Roosevelt Bldg. Products Co., Inc., 774 F.Supp. 1467 (E.D.Pa., 1991).
66. Minn. Mining and Mfg. Co. v. Rauh Rubber, Inc., 943 F. Supp. 1117 (D. Minn. 1996).
67. Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co, 316 U.S. 203, 62 S.Ct. 1022 (1942).
68. Mishawaka Rubber & W. Mfg. Co. v. Bata Narodni Podnik,, 222 F.2d 279 (C.C.P.A. 1955).
69. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 123 S.Ct. 1115 (2003).
70. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003), Petitioners' Reply Brief on the Merits, 2002 WL 31156489, 7-8 (Sep. 23, 2002),.
71. Nabisco, Inc. v. P.F. Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2d Cir. 1999).
72. New York Stock Exch., Inc. v. New York, New York Hotel, LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002).
73. Original Appalachian Artworks, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc. 642 F Supp 1031, 231 U.S.P.Q. 850 (N.D. Ga 1986).
74. Ortho Pharmaceutical Corp. v. American Cyanamid Co., 361 F.Supp. 1032 (D.C.N.J., 1973).
75. Panavision Int'l, L.P. v. Toeppen, 141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).
76. Paco Sport, Ltd. v. Paco Rabanne Parfums, 86 F. Supp. 2d. 305 (S.D.N.Y. 2000).
77. Polaroid Corp. v. Polarad Electronic Corp., 287 F.2d 492 (2nd Cir. 1961).
78. Prestonettes, Inc., v. Coty, 264 U.S. 359, 44 S.Ct. 350 (1924).
79. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1300 (1995).
80. Reddy Communications, Inc. v. Environmental Action Foundation, 477 F.Supp. 936 (D.C.D.C. 1979).
81. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. B.E. Windows Corp., 937 F.Supp. 204 (S.D.N.Y.1996).
82. Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Celozzi-Ettelson Chevrolet, Inc., 855 F.2d 480 (7th Cir.1988).
83. Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Dev., 955 F. Supp. 605 (E.D. Va. 1997).
84. Ringling Brothers.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Division of Travel Development, 170 F.3d 449 (4th Cir. 1999).
85. Sally Gee, Inc. v. Myra Hogan, Inc., 699 F.2d 621 (2d Cir. 1983).

86. Scandia Down Corp. v. Euroquilt, Inc., 772 F.2d 1423, 1430 (7th Cir. 1985), *cert. denied*, 475 U.S. 1147 (1986).
87. S.C. Johnson & Son, Inc. v. Johnson, 116 F.2d 427 (2d Cir. 1940).
88. Smith v. Chanel, Inc., 402 F.2d 562, 567 (9th Cir. 1968).
89. Sport Supply Group, Inc. v. Columbia Cas. Co., 335 F.3d 453 (5th Cir. 2003).
90. SquirtCo v. Seven-Up Co., 628 F.2d 1086 (8th Cir. 1980).
91. Standard Brands v. Smidler, 151 F.2d 34 (C.C.A. 2d 1945).
92. Standard Oil Co. v. Standard Oil Co., 252 F.2d 65 (10th Cir. 1958).
93. Stix Prods., Inc. v. United Merchs. & Mfrs., Inc., 295 F. Supp. 479 (S.D.N.Y. 1968).
94. Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp., 192 F.3d 633 (7th Cir. 1999).
95. Syntex Laboratories, Inc. v. Norwich Pharmacal Co., 437 F.2d 566 (2nd Cir. 1971).
96. T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co., 449 F.Supp. 813 (D.C.R.I., 1978).
97. TCPIP Holding Co., Inc. v. Haar Commc'ns Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).
98. Tiffany & Co. v. Classic Motor Carriages Inc., 10 U.S.P.Q. 2d. 1835 (TTAB 1989).
99. Times Mirror Magazines, Inc. v. Las Vegas Sports News, L.L.C., 212 F. 3d 157 (3d Cir. 2000).
100. Ty Inc. v. Perryman, 306 F.3d 509 (7th Cir. 2002).
101. V Secret Catalogue Inc. v. Moseley, 2000 WL 370525, 54 U.S.P.Q.2d 1092 (W.D.Ky. 2000) (Moseley I).
102. V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 259 F.3d 464 (6th Cir. 2001) (Moseley II).
103. Virgin Enters. Ltd. v. Nawab, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2003).
104. Walter Baker & Co. v. Slack 130 F. 514 (7th Cir. 1904).
105. WAWA Dairy Farms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1629 (E.D.Pa. Aug.7, 1996), *aff'd*, 116 F.3d 471 (3d Cir.1997)
106. Westchester Media Co. L.P. v. PRL USA Holdings, Inc., 103 F.Supp.2d 935 (S.D.Tex., 1999).
107. Westchester Media; Navasota Holding Co., L.L.C. v. PRL USA Holdings, Inc.; Polo Ralph Lauren Corporation d/b/a Delaware Polo Ralph Lauren Corporation, 214 F.3d 658 (5th Cir. 2000).
108. Yale Electric Corp. v. Robertson, 26 F.2d 972 (2d Cir. 1928).

## 五、其他文獻資料 ( 依資料名稱起首字母排序 )

1. American Bar Association Section of Patent, Trademark and Copyright Law Annual Report (1991-92).
2. Madrid Protocol Implementation Act and Federal Trademark Dilution Act of 1995: Hearing on H.R. 1270 and 1295 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary, 104th Cong. (1995).
3. Federal Trademark Dilution Act of 1995: Hearing on H.R. 1270 and H.R. 1295 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 104th Cong. (1995).
4. Hearing Held Before the House Comm. on Patents, 72d Cong., 1st Sess. (1932).
5. H.R. 11592, 72d Cong. (1932).

6. H.R. 4651, 88th Cong. (1963).
7. H.R. 5372, 100th Cong. (1988).
8. H.R. 1295, 104th Cong. (1995).
9. H.R. 683, 109th Cong. § 2 (2006).
10. H.R. REP. No. 100-1028, at 6-7 (1988).
11. H.R. REP. No. 104-374 (1995).
12. H.R. REP. No. 109-23 (2005).
13. S. 1883, 100th Cong. (1988).
14. S. 1513, 104th Cong., 1st Sess. (1995).
15. S. REP. No. 79-1333, at 6 (1946).
16. S. REP. No. 100-515 (1988).
17. Trademark Dilution Revision Act, Pub. L. No. 109-312 Stat. 1730 (2006).
18. Trademark Dilution Revision Act of 2005: Hearing on H.R. 683 Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Property of the H. Comm. on the Judiciary, 109th Cong. (2005).



## 附 錄

### 15 U.S.C.A. § 1125

(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.

(2) Definitions

**(A)** For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark's owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following:

**(i)** The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties.

**(ii)** The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark.

**(iii)** The extent of actual recognition of the mark.

**(iv)** Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

**(B)** For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following:

**(i)** The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark.

**(ii)** The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark.

**(iii)** The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark.

**(iv)** The degree of recognition of the famous mark.

(v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark.

(vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

### (3) Exclusions

The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection:

(A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person's own goods or services, including use in connection with--

(i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or

(ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner.

(B) All forms of news reporting and news commentary.

(C) Any noncommercial use of a mark.



### (4) Burden of proof

In a civil action for trade dress dilution 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--

(A) the claimed trade dress, taken as a whole, is not functional and is famous; and

(B) if the claimed trade dress includes any mark or marks registered on the principal register, the unregistered matter, taken as a whole, is famous separate and apart from any fame of such registered marks.

### (5) Additional remedies

In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title. The owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity if--

**(A)** the mark or trade name that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment was first used in commerce by the person against whom the injunction is sought after October 6, 2006; and

**(B)** in a claim arising under this subsection--

**(i)** by reason of dilution by blurring, the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the recognition of the famous mark; or

**(ii)** by reason of dilution by tarnishment, the person against whom the injunction is sought willfully intended to harm the reputation of the famous mark.

(6) Ownership of valid registration a complete bar to action

The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register under this chapter shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that--

**(A)(i)** is brought by another person under the common law or a statute of a State; and

**(ii)** seeks to prevent dilution by blurring or dilution by tarnishment; or

**(B)** asserts any claim of actual or likely damage or harm to the distinctiveness or reputation of a mark, label, or form of advertisement.

(7) Savings clause

Nothing in this subsection shall be construed to impair, modify, or supersede the applicability of the patent laws of the United States.

## Amendments

Amendments 2006 Amendments. Subsec. (c). Pub.L. 109-312, § 2(1), rewrote subsec. (c), which formerly read:

(c) Remedies for dilution of famous marks

**(1)** The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection. In determining whether a mark is distinctive and famous, a court may consider factors such as, but not limited to--

**(A)** the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark;

**(B)** the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used;

- (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark;
- (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used;
- (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used;
- (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the marks' owner and the person against whom the injunction is sought;
- (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and
- (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(2) In an action brought under this subsection, the owner of the famous mark shall be entitled only to injunctive relief as set forth in section 1116 of this title unless the person against whom the injunction is sought willfully intended to trade on the owner's reputation or to cause dilution of the famous mark. If such willful intent is proven, the owner of the famous mark shall also be entitled to the remedies set forth in sections 1117(a) and 1118 of this title, subject to the discretion of the court and the principles of equity.

(3) The ownership by a person of a valid registration under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register shall be a complete bar to an action against that person, with respect to that mark, that is brought by another person under the common law or a statute of a State and that seeks to prevent dilution of the distinctiveness of a mark, label, or form of advertisement.

(4) The following shall not be actionable under this section:

- (A) Fair use of a famous mark by another person in comparative commercial advertising or promotion to identify the competing goods or services of the owner of the famous mark.
- (B) Noncommercial use of a mark.
- (C) All forms of news reporting and news commentary.”

## **15 U.S.C.A. § 1127**

In the construction of this chapter, unless the contrary is plainly apparent from the context--

The United States includes and embraces all territory which is under its jurisdiction and control.

The word “commerce” means all commerce which may lawfully be regulated by Congress.

The term “principal register” refers to the register provided for by sections 1051 to 1072 of this title, and the term “supplemental register” refers to the register provided for by sections 1091 to 1096 of this title.

The term “person” and any other word or term used to designate the applicant or other entitled to a benefit or privilege or rendered liable under the provisions of this chapter includes a juristic person as well as a natural person. The term “juristic person” includes a firm, corporation, union, association, or other organization capable of suing and being sued in a court of law.

The term “person” also includes the United States, any agency or instrumentality thereof, or any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States. The United States, any agency or instrumentality thereof, and any individual, firm, or corporation acting for the United States and with the authorization and consent of the United States, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

The term “person” also includes any State, any instrumentality of a State, and any officer or employee of a State or instrumentality of a State acting in his or her official capacity. Any State, and any such instrumentality, officer, or employee, shall be subject to the provisions of this chapter in the same manner and to the same extent as any nongovernmental entity.

The terms “applicant” and “registrant” embrace the legal representatives, predecessors, successors and assigns of such applicant or registrant.

The term “Director” means the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office.

The term “related company” means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.

The terms “trade name” and “commercial name” mean any name used by a person to identify his or her business or vocation.

The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.

The term “service mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,

to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor.

The term “certification mark” means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof--

(1) used by a person other than its owner, or

(2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter,

to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.

The term “collective mark” means a trademark or service mark--

(1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or

(2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a

bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter,

and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.

The term “mark” includes any trademark, service mark, collective mark, or certification mark.

The term “use in commerce” means the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark. For purposes of this chapter, a mark shall be deemed to be in use in commerce--

(1) on goods when--

(A) it is placed in any manner on the goods or their containers or the displays associated therewith or on the tags or labels affixed thereto, or if the nature of the goods makes such placement impracticable, then on documents associated with the goods or their sale, and

(B) the goods are sold or transported in commerce, and

(2) on services when it is used or displayed in the sale or advertising of services and the services are rendered in commerce, or the services are rendered in more than one State or in the United States and a foreign country and the person rendering the services is engaged in commerce in connection with the services.

A mark shall be deemed to be “abandoned” if either of the following occurs:

(1) When its use has been discontinued with intent not to resume such use. Intent not to resume may be inferred from circumstances. Nonuse for 3 consecutive years shall be prima facie evidence of abandonment. “Use” of a mark means the bona fide use of such mark made in the ordinary course of trade, and not made merely to reserve a right in a mark.

(2) When any course of conduct of the owner, including acts of omission as well as commission, causes the mark to become the generic name for the goods or services on or in connection with which it is used or otherwise to lose its significance as a mark. Purchaser motivation shall not be a test for determining abandonment under this paragraph.

The term “colorable imitation” includes any mark which so resembles a registered mark as to be likely to cause confusion or mistake or to deceive.

The term “registered mark” means a mark registered in the United States Patent and Trademark Office under this chapter or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or the Act of March 19, 1920. The phrase “marks registered in the Patent and Trademark Office” means registered marks.

The term “Act of March 3, 1881”, “Act of February 20, 1905”, or “Act of March 19,

1920”, means the respective Act as amended.

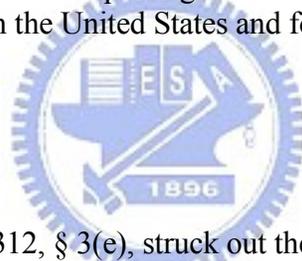
A “counterfeit” is a spurious mark which is identical with, or substantially indistinguishable from, a registered mark.

The term “domain name” means any alphanumeric designation which is registered with or assigned by any domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority as part of an electronic address on the Internet.

The term “Internet” has the meaning given that term in section 230(f)(1) of Title 47.

Words used in the singular include the plural and vice versa.

The intent of this chapter is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations.



## Amendments

2006 Amendments. Pub.L. 109-312, § 3(e), struck out the definition related to the term “dilution”, which preceded the definition related to the term “colorable imitation”, and which formerly read: “The term ‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of--

- “(1) competition between the owner of the famous mark and other parties, or
- “(2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”.