

遊戲爭議案件1

- Play Pen Pig Pen
- E.S.S. Entertainment 2000, Inc. v. Rock Star Videos, Inc.

E.S.S. v. Rock Star

- 原告：洛杉磯「Play Pen」（遊戲圍欄）脫衣舞俱樂部
- 被告：「俠盜獵車手：聖安地列斯」遊戲
 - 遊戲場景為洛杉磯虛構版本「Los Santos」
 - 「Pig Pen」（豬圈）脫衣舞俱樂部
 - 外觀及內部裝潢皆模仿Play Pen

E.S.S. v. Rock Star

- 原告主張被告侵害Play Pen商標權，以及其內部裝潢設計的商標權
- 涉及影音遊戲，性質上歸屬於數位作品
- 在表達性作品中使用他人商標，是否有侵權責任
- Rogers測試

Rogers Test

- Rogers v. Grimaldi
- 在商標侵權案件以美國憲法第一修正案（言論自由）抗辯
- 只有在避免消費者混淆誤認的公共利益，比言論自由的公共利益更重要時，才能適用於藝術作品

Rogers Test

- 具以下條件者，不受商標法拘束
 - 最低程度的藝術相關性 (artistic relevance)
且
 - 未明確使人誤信 (explicitly mislead) 作品內容、來源、作者、贊助關係或背書

E.S.S. v. Rock Star

- 法院認定未侵權
 - 影音遊戲是美國憲法第一修正案保護的藝術表現，可運用Rogers測試
 - 遊戲「描繪洛杉磯外觀與感覺」的藝術目標，具有藝術相關性
 - 消費者不可能誤信脫衣舞俱樂部會創造出精密的影音遊戲

遊戲爭議案件2

- HUMVEE
- AM General LLC v. Activision Blizzard, Inc. et al.

AMG v. Activision Blizzard

- 原告：悍馬車（HUMVEE）製造商
- 被告：遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）
 - 內容包含悍馬車

- 原告主張被告侵害悍馬車商標權

AMG v. Activision Blizzard

- 法院判決未侵權
 - 動視暴雪依美國憲法第一修正案聲請簡易判決
 - 運用Rogers測試
 - 有藝術上的相關性
 - 在模擬現代戰爭的影音遊戲中，以全世界軍隊實際使用車輛為特色，一定會引起真實與生動的感受
 - 未明確使人誤信遊戲由原告車廠所創

NFT爭議案件1

- MetaBirkins NFT
- Hermès International, et al. v. Mason Rothschild

Hermès v. Mason Rothschild

- 原告：Birkin（柏金包）原廠愛馬仕
- 被告：創造MetaBirkins NFT的藝術家
 - 將Birkin手提包描繪為毛皮版本數位影像NFT
 - 於社群媒體及MetaBirkins數位店鋪銷售NFT
 - 使用metabirkins.com域名銷售NFT

Hermès v. Mason Rothschild

- 原告主張被告行為
 - 侵害原告商標權
 - 減損原告商譽
 - 網路蟑螂（商標域名搶註）行為

Hermès v. Mason Rothschild

- 被告提出駁回訴訟動議
 - 依Rogers測試，將他人商標使用於藝術作品，沒有侵害商標權
 - MetaBirkins與「質問時尚產業的動物虐待行為，以及時尚與價值的本質」的藝術目的有最低程度的相關性
 - 沒有明確使人誤信，不論是否有人真的被搞混

Hermès v. Mason Rothschild

- 原告反對駁回訴訟
 - 被告廣泛商業使用MetaBirkins，已用為標識
 - 消費者實際誤信MetaBirkins NFT來源與授權
 - 被告先前對媒體公開表示
 - MetaBirkins是數位商品 (commodity)
 - 與在真實生活中擁有的那個瘋狂手提包沒有太大差別
 - NFT把它 (實體手提包) 帶到元宇宙之中
 - 抱怨銷售仿冒MetaBirkins NFT的人，與其NFT互相競爭

Hermès v. Mason Rothschild

- 原告反對駁回訴訟
 - MetaBirkins NFT不應適用Rogers測試，因是商業銷售「商品」
 - 如適用，仍應評估是否誤導公眾
 - 以拍立得因素評估是否有致公眾混淆誤認之虞

Polaroid Factors

- 商標權人商標識別性的強度
- 兩者商標近似的程度
- 兩者商標指定商品和服務的近似程度
- 原告擴大營業項目之可能
- 消費者實際構成混淆誤認的證據
- 疑似侵權人是否善意使用商標
- 疑似侵權人商品和服務的品質
- 消費者的世故程度（亦即消費者若對產品越熟悉，則混淆誤認的可能性越低）

Hermès v. Mason Rothschild

- 被告回應
 - 應適用Rogers測試
 - MetaBirkins NFT是藝術品
 - 行銷該等藝術品的言論亦應同等適用
 - 應該忽略Polaroid因素測試
 - 問題應該是MetaBirkins是否**明確誤導**公眾
 - **不是可能（之虞）或實際誤導**公眾

Hermès v. Mason Rothschild

- 免責聲明

- 被告主張metabirkins.com網站有加上免責聲明
 - 其NFT與原告Hermès或其任何子公司或分支機構，沒有任何附屬、聯繫、授權、背書或任何正式關聯
- 原告反駁**只有**metabirkins.com網站加上免責聲明
 - 目前的銷售點Rarible市集沒有免責聲明
 - 主要廣告管道MetaBirkins社群帳號與Discord頻道都沒有免責聲明

Hermès v. Mason Rothschild

- 法官裁定駁回被告所提動議
 - 應運用Rogers測試
 - MetaBirkins NFT是「手提包的數位影像」
 - 構成藝術表達的形式
 - 不管被告是否同時使用MetaBirkins來行銷及廣告
 - 使用NFT來認證其影像不會改變Rogers測試的適用性
 - NFT只是指向數位影像位置、認證該影像、並追蹤後續移轉歷程的程式編碼，不會讓影像失去第一修正案的保護
 - 就如同銷售幾份實體畫作的重製物，不會讓畫作不符合Rogers測試目的的一樣

Hermès v. Mason Rothschild

- 法官裁定駁回被告所提動議
 - 拒絕逕認有最低程度藝術相關性
 - 被告努力以數位商品創造與現實生活中（ Birkin包 ）相同種類的錯覺
 - 拒絕逕認未明確誤導
 - 原告適切主張明確誤導，足以認定被告行為無法通過Rogers測試

Hermès v. Mason Rothschild

- 法官裁定駁回被告所提動議
 - 認定應運用拍立得因素
 - 即便不運用拍立得因素，原告也已經適切且充分地主張實際混淆誤認
 - 以包括被告自己的公開說法為證據，主張被告已充分努力地誤導公眾

Hermès v. Mason Rothschild

- 評析
 - 美國法院在因NFT而起的商標爭議案中所做出的最早裁判
 - 法官明顯受被告行為的高度商業性質影響
 - 被告期待在元宇宙中進一步銷售虛擬商品

Hermès v. Mason Rothschild

- 評析
 - 原告以Birkin文字商標權為主張重心，非外觀形狀商標權
 - 被告認為MetaBirkins不是手提包，原告認為是實體柏金包的數位假貨版
 - 商品確為「可下載或不可下載之影像」

Hermès v. Mason Rothschild

- 評析
 - 被告確實將MetaBirkins及各種柏金包改作圖用於行銷該等圖片產品之過程
 - 原告主張「數位手提包與實體手提包類似」
 - 二者功能不同，難認類似
 - 於我國混淆誤認之虞難成立，商標淡化之虞較易成功
 - Rogers測試決定本案結果

NFT爭議案件2

- Vault NFT
- Nike, Inc. v. StockX LLC

Nike v. StockX

- 原告：運動用品品牌商Nike
- 被告：二手運動用品線上零售商StockX
 - 發行金庫 (Vault) NFT收藏品
 - 每個代幣都綁定實體物品，如名牌限量運動鞋
 - 代幣名稱包含名牌運動鞋款式名稱
 - 在可見的未來可以贖回實體鞋款

Nike v. StockX

- 原告主張被告行為
 - 侵害商標權
 - 淡化商標
 - 不正競爭行為
- 修正訴狀增列
 - 仿冒
 - 不實廣告

Nike v. StockX

- 原告請求
 - 金錢損害賠償
 - 核發禁制令
 - 交出任何及所有附有原告據爭商標或與其混淆性近似商標的金庫NFT、相關靴鞋、數位檔案...及其持有、保管或控制的任何其他物品，以供銷毀，以迅速且永久地阻止被告繼續銷售附有原告著名商標的金庫NFT與仿冒商品
 - 禁止不實及誤導地宣稱真品

Nike v. StockX

- 被告辯稱金庫NFT
 - 僅具實體鞋之數位收據功能
 - 僅取得儲存於其金庫中實體鞋款的提貨券
 - 僅用於認證綁定實體鞋款所有權與真品證明
 - 讓儲存在其金庫之鞋款交易效率增加/支出減少
 - 非單獨販售之產品，非虛擬商品或數位運動鞋

Nike v. StockX

- 被告辯稱
 - 金庫NFT轉售品牌鞋，受首次銷售理論(商標權耗盡)保護
 - 正確描述NFT綁定之實體商品，屬合理使用
 - 不可能混淆誤認
 - 在處理過程中的每個環節，**消費者都知道**其正在購買經由被告認證之實體商品

Nike v. StockX

- 原告反駁
 - 金庫NFT是**虛擬資產**
 - 目前無法執行商品贖回程序
 - 被告宣稱
 - 數位投資資產
 - 讓持有者有機會投資當代文化
 - 即將有跨平台的流動性
 - 被告膨脹NFT的價格(至綁定鞋款價格數倍)

Nike v. StockX

- 原告反駁
 - 金庫NFT與實體商品有差異
 - NFT所有人獲得
 - 鞋款儲存於被告金庫之服務
 - 特定產品、福利或參加特定體驗
 - 解鎖禮物或參加專屬特賣
 - 非單純收據，亦非僅等同綁定之鞋款商品
 - 未經授權之虛擬新產品

Nike v. StockX

- 原告反駁
 - 金庫NFT與實體商品有差異
 - 被告平台上將NFT與實體商品類別區分開來
 - 購買NFT確認訊息、訂單確認頁面與電子郵件
 - 皆未明確表示消費者購買實體物品
 - » 沒有提到消費者買到一雙品牌鞋款
 - 沒有通知消費者買到一張連結實體物品的提貨券
 - » 只有提到消費者買到NFT

Nike v. StockX

- 原告反駁
 - 實體商品紙本收據只會在鞋款名稱部分使用Nike商標
 - 金庫NFT使用Nike商標逾越合理必要範圍
 - 在被告網站、應用程式與社群媒體帳號上，顯著使用原告商標與產品影像
 - 故意欺騙消費者，金庫NFT經原告贊助或同意

Nike v. StockX

- 評析
 - 不同於MetaBirkins案，本案NFT經過賦權，可兌換實體鞋款
 - 從商標法角度觀察，該等代幣性質改變
 - 從代表單純數位影像，變成代表實體商品、成為行銷工具與交易相關文書資料
 - 案情可與傳統商品在網路上流通/廣告相類比

Nike v. StockX

- 評析

- 兩造爭執金庫NFT究竟只是代表品牌鞋真品，或是新產品，係因被告想靠著**首次銷售理論**及**指示性合理使用**迴避商標侵權責任

- 被告須證明金庫NFT更類似於收據，相較於實體Nike產品僅屬次要
- 原告須證明該等代幣搭配額外服務，且價格比所連結鞋款高出甚多，已構成未經其授權之新產品

Nike v. StockX

- 評析
 - NFT侵權案件之救濟方式
 - 區塊鏈具有**無法竄改**的特性
 - 數位代幣不能在沒有拆掉區塊鏈的情況下被銷毀
 - 品牌商**難以銷毀**NFT
 - 應將該等代幣送到「**燒毀**」(burn)位址
 - 無法再進行任何移轉與流通
 - 沒有真正銷毀代幣(區塊鏈上帳本仍紀錄該代幣與交易)
 - 亦可要求相關NFT交易平台停止促成侵權NFT之交易

NFT爭議案件3

- RR/BAYC NFT
- Yuga Labs, Inc. v. Ryder Ripps, et al.

Yuga v. Ryder Ripps

- 原告：Yuga實驗室
 - 發行無聊猿遊艇俱樂部NFT
 - Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC
 - 連結一臉無聊樣的猿猴插圖
 - 總價值已經暴漲為數十億美金
 - 數以千計的人都購買，包括諸多名人
 - 經常在社群帳號展示這些影像

Yuga v. Ryder Ripps

- 被告：藝術家Ryder Ripps...
 - 發行Ryder Ripps的BAYC (RR/BAYC) NFT
 - 與BAYC NFT的猿猴圖一模一樣
 - 於銷售BAYC NFT之市集(OpenSea)銷售RR/BAYC NFT
 - 宣稱購買RR/BAYC NFT相當於購買官方的BAYC NFT

Yuga v. Ryder Ripps

- 被告：藝術家Ryder Ripps...
 - 已經從其銷售中賺取數百萬美金
 - 行銷「猿猴市場」NFT市集
 - 僅銷售RR/BAYC NFT與BAYC NFT真品
 - 使用社群媒體帳號，針對原告進行騷擾宣傳活動，宣稱原告**種族歧視**
 - 促進RR/BAYC NFT銷售

Yuga v. Ryder Ripps

- 原告主張被告行為
 - 商標侵權
 - 錯誤指示來源
 - 網路蟑螂
 - 未經授權創造並銷售附有與原告用來行銷BAYC NFT真品之商標相同標識的NFT

Yuga v. Ryder Ripps

- 原告請求
 - 核發禁制令
 - 永久禁止被告以任何方式使用BAYC商標，或完全包含BAYC商標的任何名稱、商標或網域名稱，或與該等商標混淆性近似或有顏色的模仿情形
 - 金錢損害賠償

Yuga v. Ryder Ripps

- 被告提出駁回訴訟動議
 - 依據反針對公眾參與的策略性訴訟（簡稱反SLAPP）法
 - 避免以訴訟恫嚇他人有效執行有關公共重要性議題之言論自由憲法權利
 - RR/BAYC NFT有諷刺性，用於宣傳原告有種族歧視
 - RR/BAYC NFT是表演與挪用藝術，處理公共議題
 - 原告因被告曝光不當行為而提告，欲迫使被告噤聲

Yuga v. Ryder Ripps

- 被告提出駁回訴訟動議
 - 許多人仿冒猿猴NFT，原告都沒提告
 - 其NFT受Rogers案之原則保護
 - 有藝術相關性，無明確誤導來源
 - 行銷時與原告NFT區別對立
 - 購買者須簽署**免責聲明**
 - RR/BAYC NFT是用BAYC影像新鑄造的，為了教育目的而為之，以作為抗議與諷刺之評論

Yuga v. Ryder Ripps

- 被告提出駁回訴訟動議
 - RR/BAYC與Bored Ape Yacht Club標示不同
 - 備位主張：指示性合理使用
 - 被告對BAYC商標的使用只到合理必要的程度
 - 若不使用原告商標，他人不會想到被告所批判之BAYC系列，將無法讓人輕易地看出被告的意圖
 - 未暗示已經原告贊助或背書

Yuga v. Ryder Ripps

- 評析
 - 不同於前二案，本案兩造皆NFT，無實體商品
 - NFT的稀有性很重要
 - 獨特性及隨之而來的投機活動吸引力與價值
 - 複製品出現，就會減損稀有性/吸引力/價值
 - 典型仿冒
 - 相同商品搭配高度近似商標

Yuga v. Ryder Ripps

- 評析

- 詼諧仿作之批判訊息，或特定藝術目的，皆應讓受眾（NFT潛在購買者）可以明確感受
 - 除被告公開聲明/免責聲明外，難感受其批判評論
- 既反對原告NFT散布種族歧視訊息，卻以原封不動複製成系爭NFT方式，協助散布相同訊息
 - 言行不一，邏輯不通

Yuga v. Ryder Ripps

- 評析
 - 免責聲明抗辯
 - RR/BAYC網站要求使用者同意免責聲明
 - 可能轉售RR/BAYC NFT的其他平台沒有相同要求
 - 買家並非皆可接觸該等聲明

Yuga v. Ryder Ripps

- 評析

- 大魔王

- 如何處理被告宣傳其種族歧視之訊息？
 - 提出訴訟是否會進一步幫助被告宣傳相關訊息？
 - 不是商標法相關問題
 - 衡量如何處理以降低對品牌形象、消費者忠誠度與信任感等之衝擊，比一味控告商標侵權更重要

感謝，並請指教