

30. Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.

537 U.S. 418 (2003)

林利芝 節譯

判 決 要 旨

美國最高法院裁決，要構成商標淡化之損害，原告必須提出被告之商標對原告之著名商標造成實際淡化的損害證明，才能取得聯邦商標淡化法所提供之禁制令救濟。

（The United States Supreme Court held that the FTDA requires proof of actual dilution.）

- A. 聯邦商標淡化法要求商標的所有者必須證明著名商標之經濟價值受到實際損害，因為 (a) 法條用語規定著名商標的所有者必須證明他人商標或商店名稱之使用造成著名商標識別性的「實際淡化」，而非「淡化之虞」；(b) 「商標淡化」一詞的定義本身，強化這項結論；(c) 不論舉證有多困難，這都不足以免除著名商標所有者證明聯邦商標淡化法規定商標淡化成立的法定要件，即減損著名商標顯著性及區別產品及服務的能力。

（Relief under the FTDA required objective proof of actual injury to the economic value of a famous mark, because (a) the “causes dilution” text of 1125 (c) unambiguously required a showing of actual dilution, rather than a likelihood of dilution; (b) this conclusion was fortified by the definition of “dilution” in 1127; and (c) whatever difficulties of proof might be entailed, they were not an acceptable reason for dispensing with proof of an essential element of a statutory violation.）

- B. 本案紀錄的證據不足以支持在商標淡化之指控，聯邦地方法院裁定被上訴人勝訴的判決，(a) 上訴人為了支持其即決判決之聲

請，遂提出一位業界專家之口供書，解釋被上訴人商標具有「巨大價值」；再者，(b) 被上訴人聘請的專家證人也未指出上訴人的商店名稱對於被上訴人商標的顯著性有何影響。

(The evidence in the record of the case at hand was not sufficient to support summary judgment in favor of the trademark owners on the dilution count, where (a) the trademark owners, in support of their motion for summary judgment in the District Court, had submitted an affidavit by an expert in marketing who had explained “the enormous value” of the trademark; but (b) neither the expert nor any other witness had expressed any opinion concerning the impact, if any, of the use by the husband and wife of the name “Victor’s Little Secret” on the value of the trademark.) *

關 鍵 詞

dilution (淡化) ; famous (著名性) ; trademark (商標) ; consumer (消費者) ; distinctiveness (識別性 / 顯著性) ; lingerie (女性內衣) ; lessening (減損) ; summary judgment (即決判決) ; injunctive relief (禁制令救濟) ; Trademark Act (商標法) ; tarnish (醜化) ; blur (弱化) ; actual harm (實際損害) ; business reputation (商譽) ; commercial use (商業使用) ; disparage (貶低) 。

(本案判決由大法官 Stevens 主筆撰寫)

事 實

上 訴 人 Victor Moseley 及
Cathy Moseley 夫婦，在肯德基
州伊莉莎白鎮的一條商業街經營

* 美國國會鑑於美國最高法院在 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 案之判決，於 2006 修正聯邦商標淡化法 (FTDA) ，在聯邦商標淡化修正法 (The Trademark Dilution Revision Act, TDRA) 將取得禁制令救濟之舉證標準，修正為對著名商標造成淡化之虞 (likely dilution) 的推定損害證明。

一家名為「維克多的秘密」的情趣商店。他們沒有聘請員工。被上訴人是擁有「維多利亞的秘密」商標的相關企業，並經營超過 750 家店面，其中兩家是在肯德基州內離伊莉莎白鎮不遠的路易斯維爾市。被上訴人在 1998 年花費 5 億 5 千萬美元的廣告費宣傳「維多利亞的秘密」這個品牌。此一品牌提供中等價位、高品質且設計精美的女性內衣，在店內裝飾得像女人臥房的商店銷售。被上訴人每年發送 40 億份「維多利亞的秘密」的目錄，其中包含在伊莉莎白鎮內的 3 萬 9 千份。被上訴人的銷售額在 1998 年超過 15 億美元。

在 1998 年 2 月 12 日，肯塔基州諾克斯堡軍事設施的居民接到每週出版的周刊，上訴人在該周刊刊登廣告，宣傳其在附近的伊麗莎白鎮所經營之情趣商店「維克多的秘密」在情人節時隆重開幕。廣告標榜店內販售「每個女人的貼心內衣」、「浪漫的燈光」、「萊卡禮服」、「傳呼機」，和「成人精品 / 禮品」。一位陸軍上校看到廣告很不高興，他認為這個行為是想要利用聲譽良好公司的商標來促銷一系列「不雅、低俗的商品」。他將一份寄給被上訴人。被上訴人的

律師於是寫信告訴上訴人，主張他們選擇「維克多的秘密」這個商店名稱來賣女性內衣，很容易與著名的「維多利亞的秘密」商標混淆，此外也可能淡化此商標的顯著性。被上訴人要求上訴人立刻停止使用那個名稱或該名稱之任何變化。於是上訴人將他們商店名稱改為「維克多的小秘密」。由於被上訴人對這個名稱的改變還是不滿意，所以他們向聯邦地方法院提起訴訟。

此訴訟包含 4 項指控：(1) 商標侵害，主張上訴人使用的商標名稱容易造成混淆或誤導之虞，而違反聯邦法第 1114 條 (1) 項；(2) 不公平競爭，主張上訴人虛偽不實陳述而違反聯邦法第 1125 條 (a) 項；(3) 商標淡化，違反聯邦商標淡化法；(4) 侵害商標及不公平競爭違反肯德基州的普通法。在商標淡化之指控，被上訴人主張上訴人的行為可能弱化及減損「維多利亞的秘密」商標的顯著性，並且醜化「維多利亞的秘密」商標的聲譽。

在證據開示程序後，兩造當事人皆提出即決判決之聲請。案件紀錄記載雙方沒有爭議的口供書和證詞，描述被上訴人大規模的事業，「維多利亞的秘密」這個商標的價值，以及描述在

雙方商店裡所銷售的商品。被上訴人銷售完整系列的內衣及相關商品，所有商品均有「維多利亞的秘密」的標籤或吊牌。上訴人的情趣商店則銷售很多種類的商品，包括成人影片，成人玩具及內衣。Victor Moseley 在口供書中表示女性內衣只佔他們所銷售商品的大約百分之五的比例。被上訴人為支持其即決判決之聲請，遂提出一位業界專家之口供書，解釋被上訴人商標具有「巨大價值」，不過被上訴人或其他證人均未對於上訴人使用「維克多的小秘密」這個商店名稱對「維多利亞的秘密」商標的價值會有何負面影響，表示意見。

地方法院發現並沒有證據證明兩造之商標有實際混淆的情形存在，於是作出「兩造之商標在法律上沒有混淆之虞」的結論，所以在商標侵害及不公平競爭之指控，裁定上訴人勝訴。然而在商標淡化之指控，法院則裁定被上訴人勝訴。

由於上訴人對「維多利亞的秘密」是個著名商標並無異議，因此本院唯一需要決定的問題，是上訴人用「維克多的小秘密」商標有無淡化被上訴人「維多利亞的秘密」著名商標的品質。基於淡化是藉由弱化產品識別

性或減損伴隨之有益聯想而損害商標的前提，法院最初認為兩個商標間有足夠的相似度導致混淆，並認為上訴人「維克多的小秘密」商標因損害「維多利亞的秘密」商標的聲譽，而淡化被上訴人「維多利亞的秘密」的著名商標。法院因此禁止上訴人使用「維克多的小秘密」商標。然而法院並沒有發現有任何弱化「維多利亞的秘密」商標之識別性的情形產生。

聯邦第六巡迴上訴法院維持原判。在初審法院作出判決不久後，聯邦第六巡迴上訴法院在 *Kellogg Co. v. Exxon Corp.* 案，採納聯邦第二巡迴上訴法院在 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 案闡述聯邦商標淡化法下判別商標淡化的標準。為適用那些標準，聯邦第六巡迴上訴法院討論地方法院沒有特別提到的兩項爭點，即被上訴人的商標是否具有顯著性，以及法院是否可在商標淡化發生前即授予禁制令。針對第一項爭點，上訴人主張「維多利亞的秘密」的商標不具有顯著性，因為「秘密」這個字是個普通的字，已被數百間女性內衣商店使用，惟此主張被聯邦第六巡迴上訴法院否決。聯邦第六巡迴上訴法院認為「維多利亞的秘密」這

個商標是個任意性與創意性兼具的商標，所以應該受到高度的商標保護。針對第二項爭點，聯邦第六巡迴上訴法院依據眾議院報告中這句話：「商標之混淆對商標造成直接損害，但是商標之淡化是一種感染，如果任其蔓延，將不可避免地毀損該商標的廣告價值」所闡述的區別，再加上難以證明實際損害，致使聯邦第六巡迴上訴法院作出結論，認為本案之證據已足以證明商標淡化。總而言之，聯邦第六巡迴上訴法院裁決：「雖然沒有消費者會到 Moseley 的商店找『維多利亞的秘密』這個品牌的內衣，但消費者聽到『維克多的小秘密』這個名稱時可能會自動想到更有名的『維多利亞的秘密』商店，而和販賣成人玩具、情趣商品和女性內衣之 Victor Moseley 的『維克多的小秘密』商店有所聯想。這就是藉由醜化『維多利亞的秘密』商標之良好商譽（將『維多利亞的秘密』名稱與成人玩具或不雅造型咖啡杯連結），或是藉由弱化『維多利亞的秘密』商標之顯著性（將『維多利亞的秘密』名稱與另一未經授權使用之女性內衣商店連結），以淡化著名商標的典型例子。鑑於這結論，在商標淡化之指控，

法院裁定被上訴人勝訴，即使聯邦第六巡迴上訴法院沒有將 *Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc.* 案闡述的所有 10 項因素全部詳盡考慮。得出這結論，聯邦第六巡迴上訴法院即明確拒絕接受聯邦第四巡迴上訴法院在 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development* 案所做出的判決。在該案，商標權人指控猶他州政府在其核發之車輛牌照上使用「地球上最棒的雪」一詞，對著名商標「地球上最棒的表演」造成商標淡化之損害。聯邦第四巡迴上訴法院在該案認為「要在聯邦商標淡化法下構成商標淡化，原告必須證明 (1) 被告使用和著名商標類似的商標引起消費者對二者產生相關的聯想 (2) 已經發生 (3) 降低著名商標廣告銷售能力而對著名商標之經濟價值造成實際經濟損害。」因為其他聯邦巡迴上訴法院也針對「實際損害」這個爭點做出不同見解，本院因此同意授予移審令以解決這項爭議。

判 決

撤銷聯邦第六巡迴上訴法院維持原判的判決，並依本判決意

旨發回更審。

理 由

傳統的商標侵害法是不正競爭法的一部份，它源自英國普通法且被大量納入 1946 年的商標法 (Lanham Act, 又稱藍亨法)。該法廣泛地禁止可能會導致產品及服務之來源產生混淆誤認的商標、商店名稱及商品外觀設計的使用。商標侵害法保護消費者免於被侵權商標的使用所誤導，並且保護生產者免於因模仿之競爭對手所實行的不公平行為而遭受損害。

由於被上訴人並沒有針對地方法院所駁回他們訴狀上第 1 項、第 2 項及第 4 項的指控提出上訴，本院即假定 Moseley 夫婦使用「維克多的小秘密」這個商店名稱並沒有混淆任何消費者或潛在消費者，也沒有想要這麼做。再者，地方法院對於那些指控的處理，也讓本院得以假定本案兩造雙方沒有顯著競爭的情況發生。但 Moseley 夫婦使用「維克多的小秘密」這個商店名稱沒有產生混淆誤認之虞，和本案兩造雙方沒有產生競爭關係，並不能成為訴狀第 3 項「商標淡化」指控的抗辯。

有別於傳統的商標侵害法，對商標淡化的禁止不是普通法發展的產品，也不是以保護消費者為動機。對商標淡化的論述首見於 Frank Schechter 在 1927 年的法學評論文章，他作出結論認為「對於商標顯著性（識別性）的保護應構成其保護的唯一合理基礎。」Schechter 提到一個德國案件來支持他的結論，該案保護著名漱口藥水之商標「Odol」的所有者，使其商標免於被其他非競爭者用於各種鋼鐵製品上。該案涉及一個已對民眾產生第二含義的任意性商標，及法院判決被告使用完全相同的商標於其他非競爭商品構成商標侵害，屬於 Schechter 文章論述的重點。

大約 20 年後，麻薩諸塞州通過了第一部保護商標免於淡化的州法規，該法規規定：「有損害商業信譽之虞，以及有淡化商店名稱或商標識別性之虞，可在商標侵權或不正競爭案件中作為要求禁制令救濟的理由，即使兩造雙方缺乏競爭關係，或是對於產品或服務來源沒有混淆誤認之虞。」

值得注意的是，不同於德國「Odol」商標案件，麻薩諸塞州的反商標淡化法禁止他人商標之使用「損害商業信譽之虞」及

「淡化商店名稱或商標識別性之虞」。因此該法規明確適用於「醜化商譽」及「弱化商標識別性」兩種情況。在1995年制定聯邦商標淡化法（FTDA）的幾十年前，美國至少有25州就已通過類似的州法規。

1988年美國國會修正藍亨法時曾考慮制定反商標淡化條款。在1988年藍亨法修正草案的聽證會上出現反對聲浪，反對者認為反商標淡化條款可能對受美國憲法增修條文第1條所保護之表達產生寒蟬效應，基於這些反對聲浪，所以反商標淡化條款從修正草案中刪除。1995年在眾議院提出之修正草案，最終被制定為聯邦商標淡化法，其中包括為避免上述問題的兩個除外規定：「在比較廣告或促銷中允許『合理使用』註冊商標的規定，以及非基商業性使用商標不構成商標淡化的規定。」

1995年7月19日，眾議院司法委員會的法院和智慧財產權小組委員會對H. R. 1295修正草案舉行為期1天的聽證會。沒有人在聽證會中提出反對意見，只將修正草案之反商標淡化保護修訂為保護註冊商標亦保護未註冊商標。小組委員會通過修正草案，眾議院也一致通過修正草

案。眾議院司法委員會的報告指出「H. R. 1295修正草案的目的是為保護著名商標免於弱化商標識別性或是醜化或貶低商譽之後續使用，即使兩造商標對於產品或服務來源沒有混淆誤認之虞。」眾議院司法委員會的報告指出幾個商標淡化的例子，「DUPONT鞋、BUICK阿司匹林和KODAK鋼琴，依照修正草案之規定屬於侵權行為。」與眾議院提出之修正草案相同的版本也在12月29日於參議院提出，並在當天口頭表決通過，並沒有舉行任何聽證會。參議員Hatch在解釋該修正草案時表示，反商標淡化修正草案的目的，「是為了保護著名商標免於弱化商標識別性或是醜化或貶低商譽之後續使用」，並提到DUPONT鞋、BUICK阿司匹林藥丸和KODAK鋼琴這幾個商標淡化的例子，以及Frank Schechter的法學評論文章。

「維多利亞的秘密」的商標毫無疑問是深具價值，而上訴人對於這個商標符合法規中所指之著名商標並沒有爭議。此外，據本院了解上訴人在其申請之移審令中並不主張法定保護只限於著名商標的相同用途，亦不主張聯邦商標淡化法應在如本案之情況

限縮解釋，即使立法沿革可能支持此主張，但肯定不是基於聯邦商標淡化法之法條用語。

對於這個案件聯邦地方法院的結論是，上訴人的商店名稱貶低被上訴人之商標的聲譽，而聯邦上訴法院以「醜化商譽」及「弱化商標識別性」為由維持原判。上訴人並沒有爭論關於「醜化商譽」這點，因為被上訴人據此概念依照肯德基州反商標淡化法規提出商標侵害訴訟。至於上訴人的商店名稱是否真正貶低被上訴人之商標的聲譽，則是另一回事。事實上，肯德基州反商標淡化法規之規定與聯邦商標淡化法不同。肯德基州反商標淡化法規禁止他人商標之使用「損害商業信譽」及「淡化商店名稱或商標識別性」，而聯邦商標淡化法禁止他人商標之使用「淡化商店名稱或商標識別性」，因此支持者認為聯邦商標淡化法之適用只限於「淡化商店名稱或商標識別性」情況的主張。

肯德基州反商標淡化法規之規定與聯邦商標淡化法的相異之處，卻對本院必須解決的問題提供明燈。州法規跟聯邦藍亨法的一些規定一樣，都一直提到「損害之虞」而非「實際損害」。聯邦商標淡化法的相關法規規定

「著名商標的所有者在他人商標或商店名稱之使用造成著名商標識別性的淡化時，有權要求法院給予禁制令救濟」。本院認為聯邦商標淡化法的法條用語規定著名商標的所有者必須證明他人商標或商店名稱之使用造成著名商標識別性的「實際淡化」，而非「淡化之虞」。

「商標淡化」一詞的定義本身，強化這項結論。「商標淡化」一詞之定義為「減損著名商標顯著性及區別產品及服務的能力」，而不考慮下列情形是否存在---(1)著名商標的所有人跟他人產生競爭關係，(2)有混淆、錯誤或欺騙之虞。最初提到的「減損商標能力」和後來提到的「有混淆、錯誤或欺騙之虞」二者的不同點，確認本院認為必須有著名商標「實際淡化」之發生的結論。

當然，那不代表淡化的結果，如銷售額或利潤的實際損失，也必須證明。第四巡迴上訴法院在 *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. v. Utah Div. of Travel Development* 案的判決見解，本院不同意。不過本院同意第四巡迴上訴法院的結論，認為至少兩造雙方之商標並非一模一樣，因此消費者將後

來使用者的商標跟著名商標聯想在一起的事實，並不足夠構成可提出訴訟的商標淡化。根據那個案件的事實顯示，這樣的聯想不一定會減損著名商標顯著性及區別產品及服務的能力，而此乃聯邦商標淡化法規定商標淡化成立的法定要件。雖然猶他州駕駛看到車輛牌照上使用「地球上最棒的雪」一詞會想起「地球上最棒的表演」馬戲團，這並不代表他們會將「地球上最棒的表演」和滑雪或雪上運動聯想在一起，或只將「地球上最棒的表演」和馬戲團聯想在一起。「弱化商標識別性」不是聯想的必然結果，（「醜化商譽」也不是）。

這個案件的紀錄顯示一位陸軍上校看到一家名叫「維克多的秘密」情趣商店的開幕廣告，而聯想到「維多利亞的秘密」女性內衣精品店，但這並沒有使他混淆誤認他老婆和女兒曾光顧的「維多利亞的秘密」女性內衣精品店。沒有任何證據證明「維多利亞的秘密」商標之顯著性及區別其商店中販賣或在其目錄中廣告的產品或服務的能力，因Moseley夫婦所經營之「維克多的秘密」的情趣商店及開幕廣告而減損。那位陸軍上校被那個廣

告惹惱，但那個廣告並沒有改變他對於「維多利亞的秘密」女性內衣精品店的看法。那位陸軍上校的惱怒完全是針對此案的上訴人，而非被上訴人。再者，被上訴人聘請的專家證人也未指出上訴人的商店名稱對於被上訴人商標的顯著性有何影響。

注意到用以證明著名商標「實際淡化」之消費者調查和其他方法的價格昂貴，且往往並不可靠，所以被上訴人和他們的法庭之友主張證據證明減損著名商標顯著性及區別產品及服務之能力的證據難以取得。然而本院認為如果情況證據可證明著名商標「實際淡化」，例如後來使用者的商標跟著名商標（優先使用者之商標）一模一樣，則直接證據就不需要。不論舉證有多困難，這都不足以免除著名商標所有者證明聯邦商標淡化法規定商標淡化成立的法定要件，即減損著名商標顯著性及區別產品及服務的能力。本案紀錄的證據不足以支持在商標淡化之指控，聯邦地方法院裁定被上訴人勝訴的判決，所以本院撤銷聯邦第六巡迴上訴法院維持原判的判決，並依本判決意旨發回更審。