



從美國MetaBirkins案 談商標法於NFT 之適用

施汝憬

國際通商法律
事務所合夥律師

張景儒

國際通商法律
事務所律師

目次

壹、前言
貳、案件背景
參、法院判決

肆、從 MetaBirkins 案談商標法適用於
NFT
伍、結語

壹、前言

繼區塊鏈（blockchain）被應用在加密貨幣（crypto currency）後，區塊鏈技術的應用也創生了NFT（non-fungible token，非同質化代幣）¹。搭上元宇宙（metaverse）熱潮，NFT的風潮席捲全球。NFT的風潮也反映在美國專利及商標局（USPTO）收到的NFT相關商標註冊，2020年USPTO僅收到了27件NFT相關商標申請，2021年成長到2,154件，

2022年更是達到7,746件²。這些商標的申請人不限於科技業，而是橫跨了包括時尚、餐飲、娛樂、金融的各種產業，足見NFT的商機與潛力吸引了各方提早布局。

與一般如比特幣等加密貨幣不同，NFT每個代幣都是獨一無二，相互間不具可替換性，因此可以作為虛擬資產所有權的電子認證或憑證。是以，雖然虛擬資產內容本身可以被無限複製，但其虛擬資產背後的NFT無法被複製，因此

在區塊鏈的記帳本上NFT之所有人為該虛擬資產的唯一所有人³。NFT目前經常應用在於表彰NFT所有人對於虛擬資產，如畫作、藝術品、聲音、影片、遊戲中或其他虛擬內容的權利。

NFT虛擬資產的內容相當廣泛，其中不免會涉及商標權。商標權人將其所有之商標使用於NFT中固無問題，但若非商標權人將他人所有之商標使用於NFT中，則應如何適用商標法？是否侵害商標權？此新興法律問題為美國MetaBirkins案的核心爭議，該案為全球第一個相關法院案例，內容與發展相當值得注意，因此本文藉由本案討論商標法於NFT之適用。以下介紹本案背景、法院判決及討論MetaBirkins案對商標法於NFT適用的若干啟示。

貳、案件背景

自稱為「行銷策略家」、「企業家」的Mason Rothschild（本名為Sonny Estival）從2021年開始用Hermes知名的柏金包外觀進行創作並以創作之圖像發行NFT。Rothschild將此計畫命名為MetaBirkins，將人工毛皮覆蓋於柏金包外「鑄造」了一系列NFT。Rothschild在網站（metabirkins.com）上銷售MetaBirkins並表示其係向Hermes的柏金包致敬。MetaBirkins計畫發行1,000枚NFT，雖目前只有發行了其中的100枚，

但Rothschild依然從中獲取不菲的利益。除了每一個NFT初次銷售的定價為450美元，Rothschild並可自每次在次級市場的轉售收取7.5%的權利金。根據Hermes的估計，MetaBirkins的銷售額超過了110萬美元，而根據Rothschild自己的計算，其自MetaBirkins銷售與權利金之收益為125,000美元⁴。

Hermes在美國已將「Birkin」文字商標註冊於第18類皮包商品⁵，同時也將柏金包外觀（trade dress）註冊為第18類商標⁶。Hermes認為Rothschild侵害其商標權，因而於2021年12月16日向Rothschild發出警告函。Rothschild收到警告函後，並未依Hermes的要求停止銷售，只在網站上移除了關於Hermes與Birkin之描述，並加註「此NFT計畫與Hermes沒有從屬、相關、授權、背書關係，或是任何官方連結。」。無法接受Rothschild的回應，Hermes隨後於2022年1月14日在美國紐約南區聯邦地區法院（US District Court for the Southern District of New York）對Rothschild提出訴訟。Hermes除了主張Rothschild侵害及稀釋其商標外，更主張Rothschild擾亂了Hermes進軍NFT市場的計畫，阻礙Hermes因為柏金包的良好聲譽本可在NFT市場所獲得的利益⁷。

Hermes在訴訟中的法律主張有四：第一，MetaBirkins的NFT侵害包括Birkin文字及柏金包設計與外觀的Hermes註冊

商標；第二，Rothschild挪用Birkin商標稀釋並破壞了與該商標連結的獨物品質及聲譽；第三，Rothschild所用的網域名稱「metabirkins.com」與Birkin商標近似容易混淆，構成域名搶註（cybersquatting）；第四，Rothschild使用Hermes的商標構成聯邦及州法下的不公平競爭⁸。Rothschild則援引美國憲法第一修正案，主張MetaBirkins係在評論皮革製品對動物的殘忍，屬於藝術創作，應受言論自由保障而阻卻侵害商標，並以安迪·沃荷（Andy Warhol）以康寶濃湯罐頭及可口可樂瓶子進行創作相類比。

參、法院判決

一、法院駁回雙方簡易判決之聲請

本案第一審法院為美國紐約南區聯邦地區法院，承審法官為Jed Rakoff。原被告雙方均聲請Rakoff法官做出簡易判決（summary judgement），Rakoff法官在2022年12月30日駁回雙方簡易判決聲請，並在2023年2月2日公布駁回之理由書。理由書中回應雙方提出的兩大問題：(1)在言論自由保障的標準上，MetaBirkins應適用Rogers測試⁹還是Gruner + Jahr測試¹⁰？(2)MetaBirkins使用的柏金包圖像或相關產品是否侵害及／或稀釋Hermes柏金包之商標¹¹？

(一) MetaBirkins受言論自由保障

第二巡迴上訴法院長久以來對於商標侵權的認定採取雙層的架構，若可能的商標侵權行為涉及藝術創作（artistic expression），則應適用較保障言論自由的Rogers測試；反之，若可能的商標侵權行為僅是為了商業目的，則應適用Gruner + Jahr測試評估是否會讓消費者誤認商品來源。Hermes主張Rothschild在行銷或銷售MetaBirkins時，沒有藝術性意圖與表現，故應適用Gruner + Jahr測試¹²。被告Rothschild則主張MetaBirkins所用的數位圖像構成藝術創作，故應適用Rogers測試。對於Rogers測試「藝術性」之要求，理由書認為只要商標是被用於合理的創作目的，且不是主要用於誤導消費者商品的來源或與商標權人有背書或從屬關係，即應受言論自由的保障。是以，法院在此應探詢的問題即是：Hermes的商標是否被Rothschild用於誤導大眾商品來源或與Hermes的關係¹³？

Rakoff法官認為因為被告有提出足以支持Rothschild使用Hermes商標的主要用途並非在於標示商品來源以誤導消費者MetaBirkins出自Hermes或經Hermes背書，而是一個藝術創作計畫的一部。從MetaBirkins的圖像是將柏金包用毛皮覆蓋，應該可以認為是源自於Rothschild的藝術表現，且在收到Hermes

的警告函後，MetaBirkins的網站即加上了警語聲明與Hermes並無關係。Rothschild在受訪時，也曾說過用MetaBirkins是在評論柏金包在當代社會的影響力，而將人工毛皮覆蓋其上是在諷刺某些時尚品牌拒用毛皮的投入不足¹⁴。雖然Hermes也提出證據，指控Rothschild創作MetaBirkins的目的是為了搭上NFT的熱潮大發橫財，更吹噓自己正處於可以「霸凌」市值上兆的大企業之有利地位。但Hermes所提出的證據只能證明Rothschild某程度上是為了金錢目的而創作，惟言論自由不會因創作者銷售其作品即不受保障，故Rakoff法官認為本案應適用Rogers測試¹⁵。

(二) 是否侵害或稀釋Hermes的商標 應由陪審團認定

依照Rogers測試的標準，如果原告可以證明：1. 被告使用商標與創作不具「藝術性關聯」(artistically relevant) 或 2. 商標使用明顯地誤導 (explicitly misleading) 大眾創作的來源或內容，則被告的藝術創作將不受言論自由保障，而構成商標侵害。由於Rothschild是否構成以上任一條件，在事實的認定上雙方有重大的分歧，因此Rakoff法官駁回雙方簡易判決的聲請¹⁶。

要求創作與商標使用間是否具有藝術性關聯的目的係在確保被告不是為了利用商標的知名度與聲譽，而是真的有

藝術性及非商業性的目的。在Rogers測試下，要滿足藝術性關聯的要求相當容易，除非創作與商標完全無關只是為了利用商標的知名度價值，不然都可能被認為具有藝術性關聯。本案中，Rothschild選擇以柏金包進行創作究竟是因為藝術表現或單純只是為了利用知名品牌獲利，存在事實認定上的爭議，適合交由陪審團決定，故法院不允許雙方的簡易判決聲請¹⁷。

儘管創作有藝術性關聯，但是如果商標使用明顯地被用來誤導創作的來源或內容，仍應不受言論自由的保障。是否明顯地誤導，與典型的商標是否會混淆誤認的判斷不同，Rogers測試下的消費者混淆必須要明確無疑義才能讓言論自由退讓，並應考量第二巡迴上訴法院在*Polaroid Corp v. Polaroid Elecs. Corp* 案¹⁸所列是否構成混淆誤認應考量的八個因素：1. Hermès商標之強度，越強的商標將獲得更多的保護；2. Hermès的Birkin商標與MetaBirkins商標間的相似程度；3. 公眾是否實際誤認MetaBirkins與Hermès的關係；4. Hermès跨入NFT市場的可能性；5. 商品間在市場競爭的接近程度；6. Rothschild使用Hermès的商標是否有惡意；7. MetaBirkins及Birkin商標各自的品質；及8. 相關消費者的識別能力¹⁹。

Rakoff法官認為適用複雜的*Polaroid*因素為注重事實與個案的分

析，光就消費者是否有實際誤認MetaBirkins與Hermes的關係此一因素，雙方即有完全相反的主張。Hermes所進行的調查發現NFT的潛在消費者存在18.7%的淨誤認率，並提出社群媒體上的貼文作為消費者有誤認的證據；Rothschild則爭執Hermes的調查方法並主張社群媒體貼文不足以作為誤認的證據²⁰。因為在諸多Polaroid因素上雙方仍存在實質的爭議，應交由陪審團決定，因此法院駁回雙方簡易判決的聲請。至於Hermes的其他主張，包括商標稀釋、域名搶註，端視Rogers測試之結果。既然Rogers測試結果尚有歧見，同樣也不應准許這些主張的簡易判決聲請²¹。

(三) MetaBirkins包含NFT及數位圖像

Rakoff法官在理由書中並討論應如何定性MetaBirkins。誠如本文開頭的介紹，NFT係將一串程式碼（代幣）附著於虛擬資產上，使虛擬資產因為特殊程式碼而變得獨一無二。在本案中，NFT被鑄造之前，其附帶的數位圖像只是一塊白色布幕（white shrouded object），直到Rothschild利用智能合約（smart contract）將柏金包的圖像覆蓋其上。Hermes主張MetaBirkins所用的數位圖像可以輕易地透過智能合約更換而非不變的，因此MetaBirkins應單獨指涉NFT，不包含被人工毛皮覆蓋的柏金包圖像²²。Rothschild則主張MetaBirkins應包

含數位圖像，因為在銷售NFT時的說明是消費者在購買的是柏金包的數位圖像，而非只是脫離數位圖像的程式碼²³。

Rakoff法官認為考量商標法的目的在於避免消費者混淆，因此應從消費者的角度來看這個問題。消費者購買NFT不是為了單純地擁有一串程式碼，消費者會購買是因為可以擁有與NFT相關的虛擬資產，證據也顯示消費者知道其購買的是包含數位圖像在內的NFT。因此，儘管Rothschild可以單方面地將NFT的虛擬圖像換掉，但此並不影響本案不爭的事實：MetaBirkins與柏金包的圖像連結，消費者知道其所購買的是該柏金包圖像的代幣。因此，Rakoff法官認為MetaBirkins應被理解為包含NFT及其相關的數位圖像²⁴。

二、陪審團判決

Rakoff法官駁回雙方簡易判決之聲請後，本案進入陪審團審判。Rakoff法官指示陪審團應將MetaBirkins的產品當作藝術創作看待，因此Hermes除了要證明Rothschild使用Birkin商標可能會誤導潛在消費者，還要證明Rothschild係有意誤導消費者MetaBirkins與Hermes有關聯²⁵。亦即若Hermes可證明Rothschild誤導消費者的故意，則Rothschild將不受言論自由的保障²⁶。陪審團於2023年2月8日作成決定，在商標侵害、商標稀釋、域名搶註均判決Hermes勝訴，且

Rothschild不得主張言論自由免責，因此Rothschild應支付侵害及稀釋商標所獲得的利益110,000美元、域名搶註的賠償23,000美元，總共133,000美元給Hermes²⁷。Rothschild陣營不滿此判決，認為此判決偏袒大品牌而不利於藝術創作與言論自由，並將提出上訴²⁸。Hermes則指控Rothschild完全無視陪審團的判決，持續地行銷MetaBirkins的銷售並試圖收取權利金，因此向紐約聯邦法官聲請永久性地禁止Rothschild行銷MetaBirkins²⁹。

肆、從MetaBirkins案談商標法適用於NFT

MetaBirkins案作為商標法適用於NFT的第一個法院判決，具有指標性地位，可能影響未來法院如何將商標法適用於NFT的發展。因此，本文分析MetaBirkins案並提出以下幾點觀察，並點出本案尚未處理之問題，希望藉此一窺未來法院適用商標法的趨勢。

一、平衡言論自由與商標保護

本案所適用的Rogers測試之目的在於平衡言論自由及商標保護，基於對於言論自由應有最大範圍的保障，Rogers測試要求的標準較一般商標侵害高，要求原告須證明被告有誤導消費者之故意才能使言論自由退讓。換言之，Rogers

測試是假設被告原則上不構成商標侵害，除非原告可以例外證明被告誤導消費者之故意。對於原告來說，要能證明有誤導之故意應是相當高的門檻，因此藝術創作者得以享受相當大範圍的言論自由而不至於在創作過程中動輒侵害商標³⁰。然而，即便Rogers測試對於Hermes不利，本案中陪審團仍認定Rothschild構成商標侵害，亦即有誤導消費者之故意。但此一結果並不令人意外，從NFT被命名為MetaBirkins、網域名稱中包含Birkin、網站上表示對柏金包致敬、NFT圖像使用柏金包外觀，乃至於Rothschild本人意圖藉此牟利之種種言論，均易使陪審團對於被告產生負面觀感，認為被告是意圖誤導消費者MetaBirkins與Hermes有關。

本案之重點並非藝術創作者不得藉由創作獲利，而是藝術創作者不應使創作與商標權人產生令人混淆的連結。如果被告在創作中投入更多創意，不要使用與柏金包一模一樣的外觀，或是在名稱中不要使用Birkin一詞，或許陪審團的認定將大不相同³¹。正如本案被告所舉安迪·沃荷創作的康寶濃湯罐頭之例子，康寶公司並未對安迪·沃荷主張商標侵害，因為安迪·沃荷之創作與康寶商標存在界線，並未將作品與真實康寶產品連結或將本人與康寶公司連結³²。其他藝術創作者應記取Rothschild的教訓，即便以商標進行創作仍應與商標保持距離，

並注意創作所傳遞的訊息是否會對消費者產生誤導。

另美國法院未來是否會繼續適用 *Rogers* 測試？將視美國最高法院在 *Jack Daniel's* 案中如何判決³³。該案與本案都涉及言論自由與商標保護衝突，*Jack Daniel's* 為知名的威士忌品牌，一間玩具廠商模仿 *Jack Daniel's* 的瓶子與外觀製作給狗的寵物玩具，並將內容物標示為狗的排泄物。該案中，*Jack Daniel's* 主張被告侵害其商標權，被告則主張其為詼諧仿作，應受言論自由保障。第一審判決 *Jack Daniel's* 勝訴，但上訴法院適用 *Rogers* 測試改判被告勝訴³⁴。該案目前正由美國最高法院審理，最高法院是否會推翻 *Rogers* 測試有待後續觀察³⁵。但不論結果如何，都將對於言論自由與商標保護的平衡產生重大影響。

我國與美國國情、文化乃至於消費者習慣、法制均有所不同，因此美國法下言論自由保護之抗辯或 *Rogers* 測試未必可以直接套用於我國，我國法院也尚未見有案例適用 *Rogers* 測試提高商標權人須證明的混淆誤認門檻。但智慧財產法院曾於戲謔仿作 (parody)³⁶ 之案例中參考美國法院於 *My Other Bag* 案³⁷ 所建立之標準³⁸。因此，美國法在商標保護與言論自由間應如何取得平衡對我國應有參考價值，未來我國法院是否會接受 *Rogers* 測試或是受 *Jack Daniel's* 案影響值得觀察。

二、商標註冊指定之商品或服務類別

商標權人僅於經註冊指定之商品或服務取得商標權³⁹，實務上除著名商標外，通常只能於註冊指定之商品或服務類別內主張商標權⁴⁰。有鑑於此，註冊於實體世界商品或服務類別的商標是否可以在虛擬世界主張？例如，註冊指定於第25類實體鞋子的商標是否可以對元宇宙中虛擬鞋子主張商標權？若商標僅能對註冊指定商品或服務類別主張商標權，註冊於實體世界商品或服務類別的商標可能不得於虛擬世界主張。因此，若商標權人欲將商標包護範圍擴大到虛擬世界，可能須另外註冊與虛擬世界相關之商品或服務類別，目前常見的元宇宙或NFT申請註冊之類別包括（一）第9類商品：可下載的虛擬商品影像檔案或軟體；（二）第35類服務：虛擬商品的零售服務；（三）第41類服務：娛樂服務；（四）第42類服務：提供不可下載的虛擬商品影像檔案或軟體⁴¹。

若商標權人擬獲得完整保護，當然建議註冊所有可能相關之商品或服務類別，惟若未將商標註冊於虛擬商品或服務是否就一定無法對NFT主張商標權？在 *MetaBirkins* 案中，法院並未特別著墨於 *Hermes* 註冊之第18類皮包的商標是否可以對NFT皮包主張商標權，被告 *Rothschild* 亦未以商標註冊類別不同作

為未侵權的抗辯。依照法院駁回簡易判決聲請之理由書，商標註冊類別似乎非侵權與否的決定性因素，而是應從消費者之角度判斷是否混淆誤認。就此而言，本案對於註冊實體商品或服務的商標權人是一個勝利，因為商標權人在實體世界的商標同樣可以被用於表彰虛擬世界的商品或服務⁴²。本案是否係受Birkin為著名商標之影響，因為理由書中未有說明難以確知，但本文認為本案理由書未拘泥於商標註冊類別，而從消費者角度出發之見解殊值贊同。隨著VR、AR、MR相關技術的進步以及元宇宙概念的發展，虛擬世界與實體世界的界線逐漸消彌。在元宇宙所穿的鞋子或所揹的皮包雖然不具有實體鞋子或皮包的功能性，然而從消費者之角度觀之，實體世界商標與虛擬世界存在的商標同樣都是用以表彰鞋子或皮包的來源，則為貫徹商標法保護消費者之目的，自應避免混淆誤認的產生。

我國屬大陸法系國家，相較於英美法系國家，我國在商標申請實務上對於商品或服務名稱寫法，以及商品或服務類似與否之認定上應否跨類檢索，都有較明確規定，但我國法院遇到註冊指定於實體商品之商標對虛擬商品主張商標權時，仍可參考MetaBirkins案採取較為彈性之見解。

三、侵害商標之客體

如前所述，NFT本質上係虛擬資產加上一串獨特的程式碼，而MetaBirkins的虛擬資產就是Rothschild以柏金包外觀創作的數位圖像。然而，對於NFT主張商標權時，在商標法的脈絡下應如何理解NFT？Rakoff法官在理由書中討論NFT之解釋，認為應從消費者之角度出發，該案NFT應被理解包含程式碼與數位圖像。本文贊同此見解，因為消費者購買NFT時，絕非單純為了程式碼而購買，亦非單純為了數位圖像而購買，因為必須有獨特的程式碼附加於其上，數位圖像才會變得獨一無二無法被複製。因此，NFT應被理解為包含程式碼與數位圖像，程式碼與數位圖像僅在技術之意義上有區別，對消費者而言NFT為兩者之共同體。

在本案中，Rothschild除將NFT命名為MetaBirkins及使用柏金包外觀外，並在網域名稱中使用Birkin，且在網頁上表示對柏金包致敬，則侵害商標之商標使用行為究竟為何？所侵害的為Birkin的文字還是柏金包的外觀？本案理由書中並未有詳細的說明，陪審團之判決僅認定成立商標侵害、稀釋及域名搶註。如果Rothschild不使用MetaBirkins作為NFT之名字、不在網站上提及Birkin，只有在數位圖像中使用柏金包外觀創作，則可能侵權之客體只有NFT使用的數位圖像，如此是否還會被認定為侵害商標？

此外，因為我國商標法第5條規定：「商標之使用，指為行銷之目的……並足以使相關消費者認識其為商標」，我國實務一般均將「使用」作為成立商標侵害之先決要件⁴³，若不構成商標之使用則自始無商標侵害之問題⁴⁴。則若MetaBirkins案發生於我國，被告是否可能抗辯其未使用商標而不構成商標侵害？特別是在如果被告僅使用柏金包外觀創作NFT之數位圖像之情形。以上諸多問題，因本案事實明確或是被告未提出相關抗辯，理由書中並未論及，但若NFT侵權案件增加或複雜化，均可能成為法院必須處理的問題。

伍、結語

隨著元宇宙及NFT的蓬勃發展，虛擬世界必然出現爭議而需要實體世界法律的適用。在這樣的背景下，商標法的原則如何適用在元宇宙的虛擬世界成為了新興法律問題。MetaBirkins案作為商標法適用於NFT的第一個司法判決，可能影響未來NFT如何適用商標法。然而，本案有其指標性，但也有其侷限性，特別是本案係由陪審團做成判決，在法律適用上留下了許多未解決的問題。本文從MetaBirkins案提出對於商標法適用於NFT之觀察與分析，點出本案尚未處理之問題，並討論我國法可借鏡本案之處。期許我國法院在遇到商標法適用於NFT之案例時，妥適地適用商標法，貫徹保護消費者權益之目的。♣

註釋

1. NFT的相關法律問題，參閱：楊岳平，論非同質化代幣的基本法律關係與消費者保護，台灣法律人，3期，2021年9月，48-62頁。
2. Crptofiles, *Do Metaverse and NFTs Have a Future? These Statistics on Trademark Filings Will Convince You (Updated January 2023)*, CRPTOFILES (Jan. 5, 2023), <https://blog.cryptoflies.com/do-metaverse-and-nfts-have-a-future-these-statistics-on-trademark-fillings-will-convince-you/>.
3. NFT，維基百科，<https://zh.wikipedia.org/zh-hant/NFT>；黃韻文，NFT是什麼？專家教「一句話」秒懂，<https://ynews.page.link/nQcN>。
4. Zachary Small, *Hermès Wins MetaBirkins Lawsuit; Jurors Not Convinced NFTs Are Art*, N.Y. TIMES (Feb. 8, 2023), <https://www.nytimes.com/2023/02/08/arts/hermes-metabirkins-lawsuit-verdict.html>.

5. USPTO註冊第2,991,927號商標（註冊於2005年9月6日）。
6. USPTO註冊第3,936,105號商標（註冊於2011年3月29日）。
7. *Hermes Int'l v. Rothschild*, 22-cv-384, p. 7 (S.D.N.Y. Feb. 2, 2023) [hereinafter “*Hermes Int'l v. Rothschild* (Opinion and Order)”].
8. *Id.* at 8.
9. *Rogers v. Grimaldi*, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989).
10. *Gruner + Jahr USA Pub. v. Meredith Corp.*, 991 F.2d 1072 (2d Cir. 1993).
11. *Hermes Int'l v. Rothschild* (Opinion and Order), *supra* note 7, at 1-2.
12. *Id.* at 8-9.
13. *Id.* at 11-12.
14. *Id.* at 16-17.
15. *Id.* at 17-18.
16. *Id.* at 19-20.
17. *Id.* at 20-22.
18. *Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir. 1961).
19. *Hermes Int'l v. Rothschild* (Opinion and Order), *supra* note 7, at 22-24.
20. *Id.* at 24.
21. *Id.* at 25-26.
22. *Id.* at 13-14.
23. *Id.* at 14.
24. *Id.* at 15.
25. Brian Moriarty et al., ‘*MetaBirkin*’ NFT Verdict Is Actually Good For Digital Artists, LAW360 (Feb. 16, 2023), <https://www.law360.com/articles/1576903>.
26. *Id.*
27. *Hermes Int'l v. Rothschild*, 22-cv-384 (S.D.N.Y. Feb. 8, 2023) (Verdict).
28. Small, *supra* note 4.
29. Jasmin Jackson, *Hermes Says ‘MetaBirkins’ Artist Brazenly Ignored TM Loss*, LAW360 (Mar. 6, 2023), <https://www.law360.com/articles/1582606/hermes-says-metabirkins-artist-brazenly-ignored-tm-loss>.
30. Moriarty et al., *supra* note 25.
31. Madeleine Schultz, *What the Metabirkins Verdict Means for the Future of Web3 Fashion*, VOGUE BUS. (Feb. 10, 2023), <https://www.voguebusiness.com/technology/what-the-metabirkins-verdict-means-for-the-future-of-web3-fashion>.
32. Moriarty et al., *supra* note 25.
33. *Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC*, No. 22-148 (Sup. Ct. argued Mar. 22, 2023).
34. Devan Cole, *Supreme Court Humors Itself as It Considers Whether Jack Daniel’s Can Stop a Dog Toy Company*

- from *Parodying Its Brand*, CNN (Mar. 23, 2023), <https://edition.cnn.com/2023/03/21/politics/jack-daniels-bad-spaniels-dog-toy-supreme-court/index.html>.
35. 該案於2023年3月22日進行言詞辯論，大法官對於是否推翻Rogers測試有不同意見，但值得注意的是聯邦政府認為Rogers測試不符合Lanham Act（美國商標法）而支持推翻Rogers測試。See Dani Kass, *Justices Take Jack Daniel's TM Fight Down The Rabbit Hole*, LAW360 (Mar. 22, 2023), <https://www.law360.com/ip/articles/1588733/justices-take-jack-daniel-s-tm-fight-down-the-rabbit-hole>.
 36. Parody亦被譯為詼諧仿作，係指以他人之商標進行創作，藉由改變原商標之樣貌、型態，達到觀者傳達諷刺、詼諧之效果。參見：陳昭華，著名商標之戲謔仿作，月旦法學教室，167期，2016年8月，30-32頁。
 37. *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. My Other Bag, Inc.*, 156 F. Supp. 3d 425 (S.D.N.Y. 2016).
 38. 智慧財產法院108年度民商上字第5號：「美國MOB案判決揭示成立商標戲謔仿作合理使用，須符合兩項要件：一、必須清楚傳達『與原作沒有任何關係』的訊息，而無欲混淆消費者或搭商標權人商譽便車之意圖；二、使用行為本身使原作與仿作間產生有趣的對比差異，表達出戲謔或詼諧的意涵或論點，並為消費者立可察覺為戲謔仿作。……上述美國MOB案判決提出主張商標戲謔仿作為合理使用，所須具備之兩項要件，在我國商標法的規範下，亦應可認為該戲謔仿作並非商標之使用行為，或不致造成相關消費者的混淆誤認，而不構成侵害商標權之行為。」
 39. 我國商標法第35條第1項：「商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。」
 40. 惟商標法第19條第6項規定：「類似商品或服務之認定，不受前項商品或服務分類之限制。」實務上法院亦認為：「商標法施行細則之商品或服務分類，係為申請註冊時，行政上之便利規定，其與商品或服務是否類似，不盡一致，要非絕對受其拘束。故不得以二以上商品或服務屬於相同之分類，而當然認定其為類似商品或服務，亦不得以二以上商品或服務屬於不同之分類，而當然認定其不是類似商品或服務。」
 41. 陳宏杰，元宇宙概念技術之商標議題，智慧財產權月刊，288期，2022年12月，12-13頁。
 42. Schultz, *supra* note 31.
 43. 例如智慧財產法院108年度民商上字第5號：「在我國商標法之規範下，主張戲謔仿作合理使用之人，可以提出之抗辯有二：一為其使用的方式，僅係戲謔詼諧之言論表達，並非將他人之商標作為表彰自己之商品或服務來源之標識，故非商標法上『商標之使用』行為，自無成立侵害商標權可言；如該項抗辯無法成立，使用人可主張其使用商標之行為，不致造成相關消費者混淆誤認，故不侵害商標權。」
 44. 學說有批評將「使用」作為侵害商標之要件者，參閱：李素華，商標權侵害之商標使用及善意先使用——智慧財產法院一〇二年度民商訴字第一號民事判決，裁判時報，29期，2014年10月，34-45頁。

關鍵詞：NFT、元宇宙、柏金包、商標侵權、註冊類別

DOI：10.53106/279069731408

（相關文獻 ● 月旦知識庫 www.lawdata.com.tw；
更多裁判分析 ● 月旦法律分析庫 lawwise.com.tw）