

商標法與言論自由之交錯： 美國Matal v. Tam案之合憲性探討 ——再探我國商標法之「公序良俗條款」

許 炳 華*

要 目

壹、前 言	參、言論自由之侵害
貳、美國詆毀性商標禁止註冊條款	一、受保護之言論
一、概 論	二、侵害行為
(一)商標法之本質	三、政府言論
(二)發 展	(一)發 展
(三)影 響	(二)商標法之適用
二、案例比較	四、小 結
(一)歷 程	肆、違憲論
(二)Pro-Football, Inc. v. Blackhorse案	一、違憲條件原則
三、小 結	(一)要 素

DOI : 10.3966/102398202019030156001

* 臺灣高雄地方檢察署檢察事務官兼組長、中信金融管理學院財經法律學系兼任助理教授，中正大學法學博士。

本文初稿曾發表於臺北科技大學智慧財產權研究所「2017智慧財產權理論與實務國際研討會」，感謝主持人謝銘洋教授、與談人顏雅倫教授提供之卓見，

同時感謝匿名審稿委員惠賜之寶貴意見，當然，一切文責仍由筆者自負。

投稿日期：一〇六年十月二十二日；接受刊登日期：一〇七年六月二十九日

責任校對：蘇淑君

(二)違憲條件問題	全院庭審
(三)In re TAM案之適用	(一)判決理由
二、商業性言論	(二)不同意見
(一)理論之流變	四、二〇一七年聯邦最高法院Matal
(二)Central Hudson案標準之檢驗	v. Tam案
(三)商業／非商業	(一)判決理由
三、公共論壇	(二)Clarence Thomas大法官部分
四、觀點差別待遇	協同意見
(一)觀點中立	五、小 結
(二)是否為觀點差別待遇	陸、我國之現況與未來
五、小 結	一、我國商標法之「公序良俗條款」
伍、美國Matal v. Tam案	(一)實 務
一、商標審理與上訴委員會	(二)學術探討
(一)何謂可能之意義	二、未來發展之觀察
(二)是否存在實質詆毀	(一)智慧財產權法之「公序良俗條款」
二、二〇一四年聯邦巡迴上訴法院	(二)我國司法實務商業性言論理論
(一)判決理由	之嬗遞
(二)附加意見	三、小 結
三、二〇一五年聯邦巡迴上訴法院	柒、結 語

摘 要

二〇一五年十二月美國聯邦巡迴上訴法院作出 *In re TAM* 案全院庭審，該判決翻轉過往七十年之判決先例，認定聯邦商標法之詆毀性商標禁止註冊條款，因侵害權利人之受憲法增修條文第1條保障之權利，無法通過嚴格審查而違憲，這在商標法及增修條文第1條法理之領域均屬盛事，然同時期之第四巡迴上訴法院亦面臨 *Pro-Football, Inc. v. Blackhorse* 案之爭議，假使該院不採 *In re TAM* 案之論點，即有判決歧異之可能，幸最高法院劍及履及地在二〇一七年六月之 *Matal v. Tam* 案認定上開條款違憲，為該等爭議畫下休止符，不過可預期地，也將對商標審查制度造成嚴重衝擊，全案所呈現者有如言論自由基礎理論與商標法理之衝撞，而我國商標法之公序良俗條款雖尚未有如美國爭議之白熱化，惟未雨綢繆，司法院釋字第744號恰提供了一個得以理性思辨之論壇。

關鍵詞：詆毀性商標禁止註冊條款、公序良俗條款、言論自由、違憲條件原則、商業性言論、政府言論、觀點差別待遇規範、嚴格審查、中度審查、事前限制

壹、前言

二〇一五年十二月美國聯邦巡迴上訴法院作出In re TAM案「全院庭審」(en banc)之判決，該判決翻轉了過往七十年之判決先例，而認定聯邦商標法(The federal trademark law, Lanham Act，以下簡稱商標法)之「詆毀性商標禁止註冊條款」(disparaging provision)因侵害權利人之受美國憲法增修條文第1條¹(以下簡稱憲法增修條文第1條)保障之權利，無法通過「嚴格審查」(strict scrutiny)而違憲，這在商標法及憲法增修條文第1條法理之領域均屬盛事，然而同時期之第四巡迴上訴法院亦面臨類似之諸如Pro-Football, Inc. v. Blackhorse案(以下簡稱Blackhorse案)爭議之審理，假使第四巡迴上訴法院不採In re TAM案之論點，即有判決歧異之可能，幸而美國聯邦最高法院(以下簡稱最高法院)劍及履及地在二〇一七年六月之Matal v. Tam案認定上開詆毀性商標禁止註冊條款違憲，為該等爭議劃下休止符，不過可預期地，也將對商標審查制度造成嚴重衝擊，由於環繞在「言論自由」(free speech)及商標法交會間之不確定性²，全案在美國挑起了相當艱鉅之憲法爭議，在商標法領域長久以來認為理所當然之道德條款，卻可能禁不起憲法言論自由條款之檢驗。本文爬梳美國相關案件之脈絡，並以之觀照我國商標法「公序良俗」條款(“Ordre Public and Morality” provision)，借重既有之釋憲實務來體察未來可能之發展。

¹ 美國憲法增修條文第1條規定：「國會不得制定有關下列事項的法律：……剝奪言論自由或出版自由」，原文為“Congress shall make no law...abridging the freedom of speech, or of the press”。

² 「維吉尼亞大學」(University of Virginia)法學院教授Frederick Schauer曾提出商標可能為憲法增修條文第1條治外法權之地，Frederick Schauer, *Speech and Speech—Obscenity and Obscenity: An Exercise in the Interpretation of Constitutional Language*, 67 GEO. L.J. 899, 905 (1979)。

貳、美國詆毀性商標禁止註冊條款

一、概 論

在 Matal v. Tam 案之前，主管機關專利商標局（Patent and Trademark Office, PTO）對於質疑詆毀性商標禁止註冊條款合憲性之回應，向來有三：該等禁止避免因政府核准註冊而為其背書之傷害、政府之資源無須耗費在該等詆毀性商標上、核駁註冊對於權利人系爭商標之使用並無影響³。

(一)商標法之本質

商標法將「商標」定義為「任何文字、名稱、記號、圖形或其聯合式，而得使用以與他人製造、銷售之商品、服務做確認、區別」⁴，由於商標乃吸引消費者及建立滿意度之媒介，對於商人自屬重要，而商標亦作為廣告及產品行銷之識別，商標法重要的目的之一即保護商人透過商標之使用所累積之商譽，因此必須排他使用及避免消費者混淆⁵。然還有認為商標法之立法目的不僅在保護消費者，亦包含基於系爭商標之內容、客體而禁止特定商標之註冊，商標法第2條(a)款⁶即被賦予任務來規範社會道德價值以防止包含冒

³ Rebecca Tushnet, *The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech*, 92 NOTRE DAME L. REV. 381, 389 (2016).

⁴ 15 U.S.C. § 1127(a).

⁵ Bruce C. Kelber, *Scalping the Redskins: "Can Trademark Law Start Athletic Teams Bearing Native American Nicknames and Images on the Road to Racial Reform"*, 17 HAMLINE L. REV. 533, 551 (1994).

⁶ 美國商標法第2條(a)款規定：「若申請人使用商標足使其使用於指定之商品時能與他人之商品相區別者，除有下列情形外，不得因商標之性質而拒絕其註冊於主要註冊簿：(a)該商標之內容包含不道德性、欺罔性或猥褻性之情事或由該等事項所組成者，或詆毀現在尚生存之人或已死亡之人、機構、信仰、

犯性商標之商業使用⁷。

(二)發 展

商標法第2條(a)款中「猥褻性商標禁止註冊條款」(scandalous registration prohibition)雖於一九〇五年即已制定，然當時之「貴格會教徒」(Quakers)並不滿足，其等甚至主張將使用宗教組織名稱作為商標之行為犯罪化，因不希望該等名稱受到商業化，一九三〇年代後期，眾議院議員Fritz Lanham領銜全盤改寫聯邦商標註冊之流程，上開修法保留猥褻性商標禁止註冊條款，然並未觸及有關詆毀性商標之議題，直至一九三八年之聽證會，由於出現包含將「聖母瑪利亞」(NOTRE DAME)之標誌使用在酒精飲料上之商標申請註冊案，限制使用詆毀性商標之聲浪四起，經過一九三九年及一九四二年之修法，形成現行上開商標法第2條(a)款之樣貌⁸。在過往，除了本案之亞裔族群，詆毀性商標禁止註冊條

或國家象徵，或使人對上述人事引起錯誤之聯想、輕蔑或妨害其名譽者。」原文為「No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature unless it—(a) Consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter; or matter which may disparage or falsely suggest a connection with persons, living or dead, institutions, beliefs, or national symbols, or bring them into contempt, or disrepute; or a geographical indication which, when used on or in connection with wines or spirits, identifies a place other than the origin of the goods and is first used on or in connection with wines or spirits by the applicant on or after one year after the date on which the WTO Agreement (as defined in section 3501(9) of title 19) enters into force with respect to the United States.”

⁷ Stephen R. Baird, *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, 80 TRADEMARK REP. 661, 663 (1993).

⁸ Jasmine Abdel-khalik, *Disparaging Trademarks: Who Matters*, 20 MICH. J. RACE & L. 287, 298-300 (2015).

款業被使用以核駁涉及伊斯蘭族群之“KOHRAN”商標⁹、非裔美國人之“NIGGA”商標¹⁰。然而該等立法緣起，不但遭外界批評無從窺見國會立法之意圖¹¹，更被譏以必須多方揣測「不道德性」、「猥褻性」、「詆毀性」等關鍵構成要件之意涵¹²。

(三) 影響

1. 政策層面

在這個資訊暴漲時代，商人時常倚賴極端之訴求以攫取消費者之目光，因此，消費者易於受到冒犯性商標在市場上運作之砲轟，若搜尋專利商標局之資料庫，即可發現許多冒犯性商標之註冊案¹³，然而美國以道德性來規範商標業超過一世紀，該等規範不但符合國際法之規範¹⁴，亦且反映了歐盟多數國家商標法之現況¹⁵，詆毀性商標禁止註冊條款背後之公共政策意涵不言而喻，上開該條款之立法意圖自受到批判，論者認為商標法整體之立法目的在藉由降低消

⁹ In re Lebanese Arak Corp., 94 U.S.P.Q.2d 1215, 1216 (T.T.A.B. Mar. 4, 2010).

¹⁰ Hammad Rasul, *The Washington Redskins' Deflating Hope: The Lanham Act Survives the First Amendment Challenge*, 26 MARQ. SPORTS L. REV. 159, 164 (2015).

¹¹ Andrew R. Davis, *Disparaging Trademarks: An Analysis of Section 2(a)'s Disparagement Standard and the Standard's Application from Harjo to Blackhorse*, 40 OKLA. CITY U.L. REV. 385, 394 (2015).

¹² Megan M. Carpenter & Kathryn T. Murphy, *Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral, Scandalous, and Disparaging Marks*, 49 U. LOUISVILLE L. REV. 465, 468 (2011).

¹³ Christine Haight Farley, *Stabilizing Morality in Trademark Law*, 63 AM. U. L. REV. 1019, 1022 (2014).

¹⁴ Paris Convention for the Protection Industrial Property, art. 6 quinquies, Mar. 20, 1883.

¹⁵ Council Regulation 40/94, art. 7(1)(f), 1993 O. J. (L 11)1, 4(EC).

費者搜尋之成本及防止消費者對於商品、服務來源之混淆，以促進公平競爭，道德性之要求，恐怕已逾越商標法基本之立法目的¹⁶。另亦有「美利堅大學」（American University）法學院教授 Christine Haight Farley 認為由法條文字得揭露出其立法目的在於藉由核駁深刻冒犯公眾之商標註冊，以獎進溫良之社會風氣，在當今時代更有其必要性¹⁷，惟論者亦指摘由於法條文字之不明確，該等禁止恐怕亦無效益¹⁸。

2. 心理層面

從心理學之文獻亦得出刻板及貶損對於原住民族之負面效果，心理學家指出被指摘涉及種族之商標對於少數族群可能造成永久性之刻板印象及歧視，不管有意無意，使用這些冒犯性之標識，均對於目標族群傳達了憎恨及敵意¹⁹，而受到種族詆毀之族群其自殺率亦高於其他族群²⁰。此外，當某族群之文化認同合法地遭到其他團體或個人所擁有，無異使商標權人得以掌控諸如原住民族之圖像，也間接導致消費者得以自由使用該等冒犯性商標圖樣之商品²¹。

3. 社會層面

商標透過其社會影響力而得以產生文化連結，並賦予產品新的意義，然若持續性地濫用該等文化遺址及標識，將使原住民族更難立足於現代社會²²。再以美國棒球隊 Cleveland Indians 將“Chief

¹⁶ Carpenter & Murphy, *supra* note 12, at 465.

¹⁷ Farley, *supra* note 13, at 1025-26.

¹⁸ Carpenter & Murphy, *supra* note 12, at 468.

¹⁹ Christine Haight Farley, Registering Offense: The Prohibition of Slurs as Trademarks 5 (2015), available at http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=facsch_legsrp (last visited: 2017.01.01).

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.* at 6-7.

²² John R. Wallace, *Discriminatory & Disparaging Team Names, Logos, & Mascots:*

“Wahoo”之卡通圖樣作為商標及球隊吉祥物為例，可能使得原住民族選擇不參與球賽以避免曝露於該等文化、宗教之濫用中，亦使得非原住民族無法真實瞭解原住民族及其歷史、文化經驗，也因此，美國心理學會（American Psychological Association, APA）及社會學協會（American Sociological Association）均曾公開呼籲勿再濫用涉及原住民族之標識²³。上開論點同樣適用於少數族群。

二、案例比較

（一）歷程

貶毀性商標禁止註冊條款之爭議最早之案例應為一九五〇年之 *Doughboy Industries, Inc. v. Reese Chemical Co.* 案，乃涉及一次大戰美國軍人²⁴，接著有涉及穆斯林教團「以賽努希」（SENUSSI）²⁵及「共產黨」（Communist Party）²⁶者，1999年之 *Pro-Football, Inc. v. Harjo* 案（以下簡稱Harjo案）則為重要之案例²⁷，該案商標審理與上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB，以下簡

Workable Challenges & the Misapplication of the Doctrine of Laches, 12 RUTGERS RACE & L. REV. 203, 208 (2011).

²³ Alexandria Chu, *The Washington Redskins and the Current Standard for Disparaging Trademarks: The Impact of Disparaging Trademarks in the Modern World*, 25 S. CAL. REV. L. SOC. JUST. 39, 45 (2015).

²⁴ *Doughboy Industries, Inc. v. Reese Chemical Co.*, 88 U.S.P.Q. (BNA) 227 (P.T.O. 1951).

²⁵ *In re Reemtsma Cigarettenfabriken*, 122 U.S.P.Q. (BNA) 339 (T.T.A.B. 1959).

²⁶ *In re Anti-Communist World Freedom Congress*, 161 U.S.P.Q. 304 (T.T.A.B. 1969).

²⁷ John C. Thomas III, *Clear and Convincing Disparagement: An Argument for a Higher Evidentiary Standard for When the T.T.A.B. Considers Cancelling a Well-Known, Tenured Trademark*, 22 J. INTELL. PROP. L. 435, 447 (2015).

稱委員會)以“Washington Redskins”六個商標種族歧視性地詆毀原住民而撤銷其註冊²⁸，該案提出兩階段之測試以為詆毀性之審查：系爭商標可能之意義、該等意義是否實質詆毀目標族群²⁹。然而Harjo案之爭議並未止歇，最高法院雖於二〇〇九年不予受理該案之上訴，二〇一五年維吉尼亞州東區地方法院之Blackhorse案延續同一爭議再起，由於與本文以下所述In re TAM案出現之時間相近，實饒富比較意義，以下即擇取與本文爭點相關者為引介。

(二)Pro-Football, Inc. v. Blackhorse案

1. 聯邦商標註冊屬於政府言論，應豁免於憲法增修條文第1條之審查

「商業性言論」(commercial speech)被定義為「該等言論僅作為商業交易」³⁰，核准註冊之商標均將在商標註冊公報上公告予公眾，該等公報並非作為商業交易，因此商標非屬商業性言論³¹，經過下列之檢驗，商標註冊應屬「政府言論」(government speech)：

(1)Walker v. Texas Div., Sons of Confederate. Veterans, Inc.案之檢驗

以Walker v. Texas Div., Sons of Confederate. Veterans, Inc.案(以下簡稱Walker案)提出之三個標準來進行檢驗：其一，聯邦商標註冊乃聯邦政府傳達出其認可系爭商標之訊息；其二，商標獲得註冊之符號®，顯示政府之背書；其三，聯邦政府對於商標註冊程

²⁸ Harjo v. Pro Football Inc., 50. U.S.P.Q.2d 1705, 1738 (T.T.A.B 1999).

²⁹ Pro-Football, Inc. v. Harjo, 415 F.3d 44, 56-58 (D.C. Cir. 2005).

³⁰ Harris v. Quinn, 134 S. Ct. 2618, 2639 (2014).

³¹ Pro-Football, Inc. v. Blackhorse, 112 F. Supp. 3d 439, 456 (E.D. Va. 2015).

序行使編輯控制³²。

(2) 第四巡迴上訴法院之混合標準

以第四巡迴上訴法院所揭櫫之混合標準來進行檢驗：其一，政府在保護商標上扮演重要角色，商標審查之目的並不在於使個人表達私人觀點，而是在公告公眾獲知已獲准註冊之商標³³；其二，專利商標局依據商標法第2條(a)款之規定核駁商標之註冊行使編輯控制的權力；其三，商標註冊公報乃由專利商標局所出版，該機關本身即為發言者，以前三個標準檢驗，商標註冊屬於政府言論³⁴；其四，當獲准註冊之商標受到諸如異議之挑戰，係商標權人必須提出抗辯，而非政府，換言之，乃商標權人須就系爭商標之內容擔負最終之責任，故商標註冊為私人言論³⁵，然因四個標準中有三個經檢驗屬於政府言論，結論應認為政府言論³⁶。

2. 政府得就商標之內容為限制

依據 *Rust v. Sullivan* 案，政府得決定自己事務的內容及限制³⁷，當政府係運用公眾之基金以運作該等事務，即有權界定該等事務之限制範圍³⁸，再參諸聯邦商標註冊屬於政府言論，核駁商標註冊應豁免於憲法增修條文第1條之審查³⁹。

³² *Id.* at 458-59.

³³ *Id.* at 460.

³⁴ *Id.* at 460-61.

³⁵ *Id.* at 461-62.

³⁶ *Id.* at 462.

³⁷ *Id.* (citing *Rust v. Sullivan*, 500 U.S. 173, 175 (1991)).

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.* at 463-64.

三、小 結

詆毀性商標之影響，在政策層面之考量已逾越立法目的，業如前述，在心理及社會層面之考量容或有其正當性，然誠如上開相關判決中詆毀性商標禁止註冊條款支持者所言，商標註冊遭到核駁仍得使用，是縱然該等因素審酌有其實益，然詆毀性商標禁止註冊條款之存在亦無多大助益。

而Blackhorse案本質上乃Harjo案之延續⁴⁰，雖然出現下述之聯邦巡迴上訴法院In re TAM案，惟其判決本來並不拘束屬於第四巡迴上訴法院之維吉尼亞州東區地方法院，美國政府於二〇一六年四月二十日就In re TAM案提起上訴，斯時第四巡迴上訴法院亦已著手審理Blackhorse案之上訴，在兩巡迴法院判決可能歧異之情況下，最高法院劍及履及地於二〇一七年六月十九日，在無不同意見之情況下作成Matal v. Tam案之判決，頗有一錘定音之意味，而專利商標局在先前曾發布商標審查基準1-16，宣稱以詆毀性及猥褻性商標禁止註冊條款核駁註冊之商標案暫時停止審查，並在二〇一七年六月二十六日發布商標審查基準1-17，宣稱不再以詆毀性商標禁止註冊條款進行審查，至於猥褻性商標禁止條款仍暫時保留⁴¹，則受到Matal v. Tam案影響者，恐怕不將只是詆毀性商標禁止註冊條款。

⁴⁰ William T. Mason, *Blackhorse Down: Do NFL Teams Need Trademark Protection?*, 94 TEX. L. REV. 131, 131 (2016).

⁴¹ PTO Update Trademark Examiners' Guide to Reflect 'Slants' decision, 2017 WL 2804035.

參、言論自由之侵害

一、受保護之言論

商標作為商業性言論之一種，乃提供消費者有價值之資訊，除了確認、區辨、指示商品、服務之來源，商標亦揭露出商品、服務之價格、品質、特性等資訊，同時肩負廣告之功能，由於廣告為商業利益之不可或缺，商標所表彰之商業交易自為商業性言論之必要條件⁴²，美國一九八一年之 *In re McGinley* 案⁴³（以下簡稱 *McGinley* 案）即已認定商標屬於受憲法增修條文第1條保障之言論⁴⁴，而在1979年之 *Friedman v. Rogers* 案（以下簡稱 *Friedman* 案）並認商業名稱之使用乃商業性言論之一種型態，而應受到憲法增修條文第1條有限之保護⁴⁵。從比較法之觀點，亦主張商標應屬一種受保護之表達⁴⁶。而在 *In re TAM* 案中，即連政府在言詞辯論中亦不否認商標為商業性言論⁴⁷。

二、侵害行為

「加州大學」（University of California）法學院教授 Jeffrey

⁴² Baird, *supra* note 7, at 690.

⁴³ 本案所涉者為包含裸體男女親吻擁抱照片之商標是否得獲准商標註冊的爭議。

⁴⁴ *In re McGinley*, 660 F.2d 481, 484 (C.C.P.A. 1981).

⁴⁵ *Friedman v. Rogers*, 440 U.S. 1, 11 (1979).

⁴⁶ Colin Edward Manning, *Moral Bars on Trade Mark Registration* 22 (2016), available at <http://mcom.cit.ie/cm/ColinManning-LLM.pdf> (last visited: 2017.01.16).

⁴⁷ James Stewart & Sarah Waidelich, *Redskins and Slants: The Lanham Act and the First Amendment on a Collision Course?*, 31-FALL COMM. LAW. 11, 19 (2015).

Lefstin認為憲法增修條文第1條僅禁止法律侵害說的自由，徵諸判決先例，核駁商標註冊應未構成上開侵害，前揭McGinley案即為著例⁴⁸，亦為委員會一直以來所持的立場⁴⁹，況商標不但包含言論之面向，亦涵蓋財產之面向⁵⁰，依據商標法取得商標註冊之權利，並非純然表達之權利，還包括財產之權利，Friedman案即認商標之財產面向與商業言論無涉⁵¹。但Lefstin接著指出核駁商標註冊仍然減損了系爭商標之經濟價值，以Simon & Schuster v. Crime Victims Board案為例，法院認為系爭法令規定被告利用其犯罪故事出版著作之收入需存入特定信託帳戶，業對言論之內容課以不利之負擔，應適用嚴格標準審查⁵²，同理可證，商標法第2條(a)款亦針對言論內容而課以經濟性之負擔，使得政府可能得以將特定型態之表達從市場上驅逐，自應接受憲法增修條文第1條之審查⁵³。

另一方面，「聖地牙哥大學」(University of San Diego)法學院教授Lisa Ramsey則提出美國商標法爭議案件判斷是否侵害言論自由之要素為：「政府行為」(government action)、對於表達之抑制或處罰、對於系爭商標之使用構成表達、個人或非政府團體之表達、該等表達非屬不受保護之分類、系爭商標法令未通過合憲審查⁵⁴，Ramsey進一步析論商標法第2條(a)款之爭議中，屬於政府行

⁴⁸ In re McGinley, 660 F.2d at 484.

⁴⁹ Jeffrey Lefstin, *Does the First Amendment Bar Cancellation of REDSKINS?*, 52 STAN. L. REV. 665, 676 (2000).

⁵⁰ San Francisco Arts & Athletics, Inc. v. United States Olympic Committee, 483 U.S. 522, 532 (1987).

⁵¹ Friedman v. Rogers, 440 U.S. at 11.

⁵² Simon & Schuster v. Crime Victims Board, 502 U.S. 105, 116 (1991).

⁵³ Lefstin, *supra* note 49, at 678.

⁵⁴ Lisa P. Ramsey, *A Free Speech Right to Trademark Protection?*, 106 TRADEMARK REP. 797, 849 (2016).

為、商標為表達、系爭法律適用於私人或非政府組織之表達，大多數冒犯性言論不能逕認不受言論自由保護，然而由於商標法第2條(a)款並未抑制或處罰權利人對於系爭商標之使用，即不能謂有何侵害⁵⁵。

另有認依據憲法增修條文第1條之法理，所謂「侵害」(abridgement)，不僅意謂「禁止」(ban; forbid; prohibit)，亦包含「限制」(restrict; limit)、「課以負擔」(burden)⁵⁶，商標法第2條(a)款之核駁確實使得權利人無法獲得註冊之利益，而可能產生寒蟬效應，而言論自由並非絕對，即便系爭規範對於商業性言論帶有負面效果，仍需進行利益平衡之檢驗以明有無侵害憲法增修條文第1條⁵⁷。

三、政府言論

(一)發展

政府言論原則最早起源於一九九一年最高法院之 *Rust v. Sullivan* 案（以下簡稱 *Rust* 案），*Rust* 案中，聯邦法令禁止散播由聯邦家庭計畫經費所資助之墮胎諮詢，被指摘違反憲法增修條文第1條，法院認為聯邦政府有權規劃、支用自己的計畫、經費，立法有權決定不予補助特定基本人權之實踐，如何運用有限之補助資源，並無歧視不受歡迎之觀點，雖然該等墮胎諮詢係由私人團體所為，仍應定性屬於政府言論⁵⁸。*Rust* 案在後來亦受下級審法院奉為政府

⁵⁵ *Id.* at 850.

⁵⁶ *Keene v. Meese*, 619 F. Supp. 1111, 1124 (E.D. Cal. 1985).

⁵⁷ *Baird*, *supra* note 7, at 697.

⁵⁸ *Rust v. Sullivan*, 500 U.S. at 194-95.

言論原則之指標案例⁵⁹。

然而何謂政府言論，在實務發展下，尚缺乏一致性之見解，大別可歸類為如下類型：政府運用第三人團體來表達特定的、重要的政府政策⁶⁰；雖喪失言論自由然以政府補助作為條件⁶¹；政府管理之計畫本質上必須行使裁量權，例如：電視廣播⁶²；政府明顯地為私人言論背書⁶³；對於政府部門員工言論之限制⁶⁴，政府言論原則允許政府在憲法增修條文第1條的大旗下，仍能進行其所欲之規範⁶⁵，不過，政府言論原則之法理基礎實尚處於低度發展之階段，相當有限之案例並不足以充實該等原則之詳細輪廓⁶⁶，而隨著政府言論原則在司法實務之運作⁶⁷，更顯現出爭議性大之案例往往屬於政府言論與私人言論之交會⁶⁸。



⁵⁹ Andy G. Olree, *Identifying Government Speech*, 42 CONN. L. REV. 365, 374 (2009).

⁶⁰ *Johanns v. Livestock Marketing Association*, 544 U.S. 550, 557 (2005).

⁶¹ *Agency for Int'l Dev. v. All. for Open Soc'y Int'l, Inc.*, 133 S. Ct. 2321, 2330 (2013).

⁶² *Arkansas Educational Television Commission v. Forbes*, 523 U.S. 666, 673 (1998).

⁶³ *Pleasant Grove City v. Summum*, 555 U.S. 460, 468 (2009).

⁶⁴ *Garcetti v. Ceballos*, 547 U.S. 410, 421 (2006).

⁶⁵ Mary-Rose Papandrea, *The Government Brand*, 110 NW. U. L. REV. 1195, 1199 (2016).

⁶⁶ Mark Strasser, *Government Speech and Circumvention of the First Amendment*, 44 HASTINGS CONST. L.Q. 37, 38 (2016).

⁶⁷ 即使如 *Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, Inc.* 案之車輛牌照，雖經最高法院運用政府言論原則認定為政府言論，而免於受憲法增修條文第1條之審查，然該案係以5比4之低空掠過票數作成判決，爭議不可謂不大。

⁶⁸ Helen Norton & Danielle Keats Citron, *Government Speech 2.0*, 87 DENV. U. L. REV. 899, 919 (2010).

(二)商標法之適用

若被認定屬於政府言論，即不受憲法增修條文第1條之審查，然而判斷是否構成政府言論並非易事，業如前述，*Matal v. Tam*案即指出核駁聯邦商標註冊非屬於政府言論⁶⁹，該案多數意見應係憂心若贊同商標之註冊屬於政府言論之論點，可能使得每一個政府註冊或登記之行為均轉化成政府言論，而導致觀點差別待遇之現象四起⁷⁰，甚者，在欠缺明確之標準下，可能使得政府得以任何理由核駁註冊⁷¹。

四、小 結

即便正反論辯交鋒激烈，但對於商標屬於受保護之言論一點，並無爭執，至於核駁商標註冊是否出現侵害行為，在憲法增修條文第1條保護之密度及強度日增之背景下，大多數應可接受從寬認定以保障人民之言論自由，比較棘手的，應屬政府言論之判斷，然如前所述，政府言論原則在美國仍處於發展不成熟之階段，遽然以之來豁免憲法增修條文第1條之審查，正當性自屬不足，後述之最高法院*Matal v. Tam*案判決理由即言簡意賅地援引先例清楚地認定商標為私人言論，而非政府言論⁷²，並提出如仍陷於此爭議，恐亦將

⁶⁹ Drew Jurgensen, *When All You Have Is a Hammer, Everything Looks Like a Nail In re Tam and the Federal Circuit's Conflation of Federal Trademark Registration and the First Amendment*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 512, 520 (2016).

⁷⁰ Strasser, *supra* note 66, at 56.

⁷¹ *Id.* at 58.

⁷² 主張商標為政府言論之論點歸納起來或為商標註冊須獲得政府核准，政府控制整個程序，亦需為審查之結果背書，然此恐怕是純粹從政府管制之角度來思考，惟之所以有智慧財產權法，不就是在保護人類運用精神力之創作成果，商標法列為智慧財產權法之一環，不就是肯認商標為創作人之創作成果，由此面向觀之，商標應為私人言論。

危及著作權之警語。

肆、違憲論

雖有認商標法第2條(a)款之合憲性業為McGinley案所決定，然亦有認McGinley案並未解決憲法增修條文第1條之爭議⁷³。

一、違憲條件原則

當政府對於提供人民之利益設定條件要求放棄憲法上之權利，「違憲條件原則」(unconstitutional conditions doctrine)之問題油然而生⁷⁴。

(一)要素

1. 政府提供利益

違憲條件問題涵蓋大多數政府提供之利益，當政府被禁止提供利益非基於施壓於受益者權利時，並無違憲條件之問題⁷⁵，而假設政府負有義務來提供該等利益，亦不會涉及違憲條件之爭議⁷⁶。然「史丹佛大學」(Stanford University)法院教授Kathleen M. Sullivan指出目前之憲法將大多數政府提供之利益視為「恩賜」(gratuities)，以社會福利為例，雖有理論主張政府負有提供生存

⁷³ Terence Dougherty, *Group Rights to Cultural Survival: Intellectual Property Rights in Native American Cultural Symbols*, 29 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 355, 383 (1998).

⁷⁴ Mitchell N. Berman, *Commercial Speech and the Unconstitutional Conditions Doctrine: A Second Look at "The Greater Includes the Lesser"*, 55 VAND. L. REV. 693, 728 (2002).

⁷⁵ *South Dakota v. Dole*, 107 S. Ct. 2793, 2798 (1987).

⁷⁶ *United States v. Richardson*, 418 U.S. 166, 177 (1974).

照護之職責⁷⁷，但司法實務普遍認為社會福利屬於政治上之恩惠，而非政府憲法上之義務⁷⁸。

此部分之灰色地帶最大宗者為兩種類型：其一，免除法律規範、課稅或其他負擔；其二，直接補助或其他政府優惠、透過法規給予經濟上利益⁷⁹，雖然在理性上可相信政府不至於完全恣意地分配上開所謂的「恩賜」，惟若政府提供利益所設定之條件逾越最低之理性而缺乏正當性基礎支持，即有違憲條件問題之產生⁸⁰。

2. 憲法權利

並非所有之憲法上權利均有違憲條件之問題，就其本質，違憲條件原則之重點在保護由權利人得以自主選擇行使權利之類型，諸如：言論自由、宗教自由或隱私等，個人無法改變之特質，例如種族或性別等，則與違憲條件無涉⁸¹，政府對於懷孕、出生之醫療支出事項提供補助，然不予補助墮胎，為典型之案例⁸²，政府設定之條件導引何者得為、何者不得為⁸³。

違憲條件原則亦並非普遍受到支持，「芝加哥大學」（University of Chicago）法理學教授Cass Sunstein即指摘上開過時之原則應予揚棄，從普通法體系過渡到當代管制型國家，在劇變下不同之制度環

⁷⁷ Kathleen M. Sullivan, *Unconstitutional Conditions*, 102 HARV. L. REV. 1413, 1424 (1989).

⁷⁸ *Jefferson v. Hackney*, 406 U.S. 535 (1972); *Lindsey v. Normet*, 405 U.S. 56 (1972); *Dandridge v. Williams*, 397 U.S. 471 (1970).

⁷⁹ Charles A. Reich, *The New Property*, 73 YALE L.J. 733, 743 (1964).

⁸⁰ Sullivan, *supra* note 77, at 1425.

⁸¹ *Craig v. Boren*, 429 U.S. 190 (1976); *Rostker v. Goldberg*, 453 U.S. 57 (1981).

⁸² Sullivan, *supra* note 77, at 1427.

⁸³ *Selective Serv. Sys. v. Minnesota Pub. Interest Research Group*, 468 U.S. 841, 851 (1984).

境，違憲條件原則顯得難以操作，且無法充分保護憲法權利⁸⁴。

(二) 違憲條件問題

1. 否定說

政府確實不得對私人言論施以強制，然違憲條件原則最大之問題在於無法定義何謂「強制」⁸⁵，商標法第2條(a)款並無違憲條件之問題，法律對於可能之商標申請人設下註冊之限制，該等聯邦註冊並非商業上使用系爭商標必備之要件，國會設定之條件僅針對政府商標註冊之程序，而非商標申請人之利益，縱然系爭商標確屬詆毀性，權利人仍得使用之以從事受保護之行為⁸⁶。

商標受到國家保護之要素在於「溝通」(communication)——該等標識代表特定之生產者，即使受限制於商標法第2條(a)款，任何權利人仍得自由使用所欲之標識⁸⁷，事實上，早於一九七九年，最高法院即聲稱商標並無固有之意義，除非涉及欺罔性之商標，否則禁止特定商標註冊，並無憲法增修條文第1條之問題⁸⁸。商標法之主要起草人Edward Rogers即直陳：「商標就其本身而言，重要性極低，表現於外更重要的為商業行為之善意，該等善意方屬於應受保護之財產⁸⁹」。因此，只要政府業致力於界定及保護商標權，

⁸⁴ Cass R. Sunstein, *Why the Unconstitutional Conditions Doctrine Is an Anachronism (with Particular Reference to Religion, Speech, and Abortion)*, 70 B. U. L. REV. 593, 594 (1990).

⁸⁵ Tushnet, *supra* note 3, at 394.

⁸⁶ Paul Kuruk, *Goaded a Reluctant Dinosaur: Mutual Recognition Agreements as a Policy Response to the Misappropriation of Foreign Traditional Knowledge in the United States*, 34 PEPP. L. REV. 629, 664 (2007).

⁸⁷ Tushnet, *supra* note 3, at 395.

⁸⁸ *Friedman v. Rogers*, 440 U.S. at 12.

⁸⁹ Edward S. Rogers, *Comments on the Modern Law of Unfair Trade*, 3 ILL. L. REV.

僅僅禁止詆毀性商標之註冊應無違憲之虞⁹⁰。

再者，取得聯邦商標註冊並非利益，實際上，該等註冊並非政府補助，亦非政府之規制，專利商標局所提供者僅為協助商標權之行使，其與申請人之關係更像是夥伴關係，也因此，違憲條件原則並無適用之餘地⁹¹。

2. 肯定說

政府應不得對於人民希冀表達的利益設下條件⁹²，誠如 *Speiser v. Randall* 案所言：「拒絕其要求表達特定型態之言論，實際上即是對該等言論加諸懲罰」⁹³，邏輯上加以比擬，當專利商標局以系爭商標具有詆毀性而核駁其註冊，無異基於該等言論而加諸處罰⁹⁴。核駁註冊，技術上來看，雖不必然具有「事前限制」(prior restraint) 之外觀，但確實有著與事前限制相同之效果⁹⁵。

確實，核駁商標註冊並未禁止權利人持續使用系爭商標於其產品，然而該等核駁對於權利人仍有重大、實際的經濟效果，適用商標法第2條(a)款核駁註冊雖未移除系爭商標所有之價值，卻在私經濟市場上扭曲了系爭商標本得發揮之經濟利益⁹⁶，該等效果雖非直

551, 555 (1909).

⁹⁰ Tushnet, *supra* note 3, at 403.

⁹¹ Jurgensen, *supra* note 69, at 536-37.

⁹² Russ VerSteeg, *Blackhawk Down or Blackhorse Down? The Lanham Act's Prohibition of Trademarks That "May Disparage" & the First Amendment*, 68 OKLA. L. REV. 677, 768 (2016).

⁹³ *Speiser v. Randall*, 357 U.S. 513, 515 (1958).

⁹⁴ VerSteeg, *supra* note 92, at 769.

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ Kristian D. Stout, *Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: § 2(A)'s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral, and Disparaging Trademarks*, 25 ALB. L.J. SCI. & TECH. 213, 236-37 (2015).

接加諸於言論之限制或懲罰，惟間接之阻止，在某些情況，仍與對於受憲法增修條文第1條保障之權利課以罰鍰、稅負或核發禁制令，具有相同之效果⁹⁷。

反對說雖提出商標不受憲法增修條文第1條保護之論點，然最高法院業已清楚宣示：「即使個人對於政府提供之利益未享有任何權利，即使政府得依據許多理由拒絕提供該等利益，然政府仍不得基於侵害個人受憲法保障之利益，而拒絕裨益個人」⁹⁸，依據商標之內容而核駁權利人之註冊申請，業對給予獲准註冊之利益設下違憲條件⁹⁹，政府實質上透過核駁註冊而企圖壓抑該等言論¹⁰⁰，即使未完全禁止系爭商標之使用，然而在未獲准註冊之保護下，權利人恐怕必須認真思考變更原足供識別之標識¹⁰¹，故仍屬違反憲法增修條文第1條¹⁰²。

(三) In re TAM案之適用

In re TAM案在上訴時，雙方均就違憲條件原則提出攻防，然大異其趣，申請人Simon Shiao Tam主張Agency for Int'l Development v. Alliance for Open Society Int'l, Inc.案區辨了所謂「條件」設定於

⁹⁷ American Communications Association v. Douds, 339 U.S. 382, 402 (1950).

⁹⁸ Perry v. Sindermann, 408 U.S. 593, 597 (1972); Speiser v. Randall, 357 U.S. at 529.

⁹⁹ Michelle B. Lee, *Section 2(a) of the Lanham Act as a Restriction on Sports Team Names: Has Political Correctness Gone Too Far*, 4 SPORTS LAW. J. 65, 68 (1997).

¹⁰⁰ Kimberly A. Pace, *The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?*, 22 PEPP. L. REV. 7, 38 (1994).

¹⁰¹ Rebecca Tushnet, *Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law*, 130 HARV. L. REV. 867, 884 (2017).

¹⁰² Lee, *supra* note 99, at 68.

聯邦程序內或以外之範圍者¹⁰³，由於詆毀性商標禁止註冊條款所干預者乃商標註冊程序商業部分以外之範疇，亦即所禁止者乃基於表達之內容，而無關於系爭商標是否涉及詐欺或引人錯誤、混淆，亦非在協助消費者確認商品之來源，商標法第2條(a)款業違反違憲條件原則¹⁰⁴；主管機關則抗辯由於商標註冊申請人並未被迫放棄系爭商標之使用，詆毀性商標禁止註冊條款所規制之言論仍在聯邦註冊程序之框架內，無涉違憲條件¹⁰⁵。巡迴上訴法院法官在判決之附加意見所採取者較為有利於Tam之觀點¹⁰⁶。

二、商業性言論

(一)理論之流變

一九七五年以前，商業性言論通常被認為不受憲法增修條文第1條之保護¹⁰⁷，也因此，一九四六年時，商標法之起草者應不可能思慮及商標法第2條(a)款之合憲性¹⁰⁸，一九七五年最高法院在 *Bigelow v. Commonwealth of Virginia* 案方不採商業廣告不受保護之論點¹⁰⁹，在學理上，「西北大學」(Northwestern University)法學院教授Martin Redish曾將反對商業性言論受到保護之論點，分成三類：其一，正當性基礎論，認為商業性言論無法適當地促進憲法

¹⁰³ *Agency for Int'l Development v. Alliance for Open Society Int'l, Inc.*, 133 S. Ct. 2321, 2330 (2013).

¹⁰⁴ *Stewart & Waidelich*, *supra* note 47, at 16.

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ *In re Tam*, 785 F.3d 567, 578 (2015).

¹⁰⁷ *Valentine v. Chrestensen*, 316 U.S. 52, 54 (1942).

¹⁰⁸ *Lefstin*, *supra* note 49, at 672.

¹⁰⁹ *Bigelow v. Commonwealth of Virginia*, 421 U.S. 809, 810 (1975).

增修條文第1條之價值¹¹⁰；其二，直覺論，秉持政治性言論與諸如廣告等，無論如何，不能劃上等號¹¹¹；其三，意識形態論，主張停止商業廣告僅僅相當於阻止商品、服務使用之促銷，而不滿該等商品、服務之言論應受到保護，該等促銷之表達則不然¹¹²，Redish教授指摘上開論點均有其瑕疵，業危及言論保障之核心價值¹¹³。

一九七六年之Virginia State Pharmacy Board v. Virginia Citizens Consumer Council案則具體指出憲法增修條文第1條亦保障閱聽人接收言論的權利，商業資訊自由流動之消費者利益，其重要性足以使得商業廣告獲得憲法增修條文第1條之保護¹¹⁴。四年後之 Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission案（以下簡稱Central Hudson案）¹¹⁵進一步建構了所謂之「中度審查」（intermediate scrutiny）標準¹¹⁶，然而商業性言論理論仍處於持續流變中¹¹⁷。

¹¹⁰ Daniel A. Farber, *Free Speech Without Romance: Public Choice and the First Amendment*, 105 HARV. L. REV. 554, 562 (1991).

¹¹¹ Daniel A. Farber & Philip P. Frickey, *Practical Reason and the First Amendment*, 34 UCLA L. REV. 1615, 1656 (1987).

¹¹² R. GEORGE WRIGHT, *SELLING WORDS: FREE SPEECH IN A COMMERCIAL CULTURE* 7 (1997).

¹¹³ Martin H. Redish, *Commercial Speech, First Amendment Intuitionism and the Twilight Zone of Viewpoint Discrimination*, 41 LOY. L.A. L. REV. 67, 107 (2007).

¹¹⁴ Virginia State Pharmacy Board v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 756-57 (1976).

¹¹⁵ 本案所涉者為法令禁止電力設施公司以廣告來促銷電力之使用，是否違反憲法增修條文第1條的爭議。

¹¹⁶ Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission, 447 U.S. 557, 566 (1980).

¹¹⁷ Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Intellectual Property: Some Thoughts After Eldred, 44 Liquormart, and Bartnicki*, 40 HOUS. L. REV. 697, 732 (2003).

(二) Central Hudson 案標準之檢驗

1. 牽涉違法與引人錯誤行為

商標法第2條在禁止違法或引人錯誤之廣告具有防止其獲得註冊之效果，惟詆毀性商標尚與違法或引人錯誤無直接相關¹¹⁸。

2. 實質重要政府利益

預防某些種類之詆毀可能得以歸類為「實質重要」(substantial)，例如涉及性別、種族之可疑分類，然而如果所指摘之「詆毀」非屬對於特定對象之惡意謾罵，是否還得認通過本標準之檢驗，實屬有疑¹¹⁹。

3. 直接地促進政府之重要利益

由於商標法第2條(a)款僅僅禁止系爭詆毀性商標之取得註冊，並未禁止其使用，充其量只能降低消費者對於系爭商標接受之可能性，難認直接促進政府利益¹²⁰。

4. 必要而非過度

上開詆毀性商標禁止註冊條款之法條用語為「可能詆毀」(may disparage)，“may”之門檻低於“is likely”或“probable”或“foreseeable”，「可能詆毀」涵蓋之範圍不但廣泛，亦且模糊，不能謂符合「必要而未過度」之要件¹²¹。

另外亦有提出，詆毀性商標禁止註冊條款意謂政府不欲認可及補助該等言論，然In re Old Glory Condom Corp.案已謂：「商標註冊並不代表政府為之背書」¹²²，況整個商標註冊程序之花費業來

¹¹⁸ VerSteeg, *supra* note 92, at 750.

¹¹⁹ *Id.* at 753.

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ *Id.* at 754-55.

¹²² In re Old Glory Condom Corp. 26 U.S.P.Q.2d 1216, 1220 (1993).

自於商標權人所繳交之規費，而非政府之預算，上開政府利益之正當性基礎已不存在¹²³，由於能否通過上開第二個要件之檢驗已出現疑問，亦無須再往下進行第三要件、第四要件之檢驗¹²⁴。

不過亦有主張若將「詆毀」（disparaging）解讀為「挑釁性言論」（fighting words），由於判決先例業聲稱憲法增修條文第1條之保護不適用於挑釁性言論¹²⁵，即無違憲之虞¹²⁶。

（三）商業／非商業

下述In re TAM案全院庭審之多數意見有意強調商標其表達面向之特質，嘗試在商標作為商品來源之確認及表達之特質間劃下一道界線，提出所謂言論之商業／非商業雙面特質，認審查之標準必須加以區辨，更指出商業性言論往往與表達性之言論不可分，而同須受到特別之保護¹²⁷。系爭商標所蘊含之內容可能遠超過商業性目的，即便該等內容具有詆毀性或不受歡迎，由於表達性內容及商業性內容之混合，不能逕評價為較低價值之言論¹²⁸，事實上相類之論點恰為同時期最高法院之Reed v. Town of Gilbert案審理之重點¹²⁹，而此種商業／非商業雙面特質之適用在In re TAM案更形棘手，全院庭審多數意見之論點顯然為不同意見競相抨擊，而如果去除商業性言論及非商業性言論間那道界線，恐怕商標法第2條(a)款

¹²³ Theodore H. Davis, Jr., *Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act: Can One Man's Vulgarity Be Another's Registered Trademark?*, 83 TRADEMARK REP. 332, 364 (1993).

¹²⁴ Lee, *supra* note 99, at 73.

¹²⁵ Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568, 571 (1942).

¹²⁶ Pace, *supra* note 100, at 54.

¹²⁷ In re Tam 808 F.3d 1321, 1338 (Fed. Cir. 2015).

¹²⁸ Stout, *supra* note 96, at 241.

¹²⁹ Reed v. Town of Gilbert, 135 S. Ct. 2218, 2224-25 (2015).

之合憲性爭議將回到系爭規範究為「以言論內容為基礎的管制」(content-based regulations) 或「與言論內容無關的管制」(content-neutral regulations)¹³⁰。最高法院 *Matal v. Tam* 案則為逆向思考，認為由於商業性及非商業性言論間那道界線之模糊，若任令動輒貼上商業性言論之標籤，對於言論自由有莫大之戕害，而執此認定詆毀性商標禁止註冊條款之違憲性。

三、公共論壇

司法實務傳統上將「公共論壇」(public forum) 界定為「公眾間溝通可能發生之實體場所」¹³¹，並逐漸擴張聚焦在溝通方式本身，而非僅特定之場所¹³²，公共論壇被創設出來後，州政府在規制其間之活動時，必須審慎地以無差別待遇、與言論內容無關的管制之方式，以避免違反憲法增修條文第1條¹³³。

言論溝通之管道向來被區分為三種類型：其一，傳統公共論壇，例如街道、公園；其二，受限制或被指定之公共論壇，由政府開放予特定種類、主題之言論；其三，非公共論壇，屬於政府之財產，而未開放供公眾言論¹³⁴，在傳統公共論壇，進行以言論內容為基礎的管制，是受到禁止的¹³⁵，然在受限制或被指定之公共論壇，基於維護該論壇之功能而進行以言論內容為基礎的管制，可能受到

¹³⁰ Sonia K. Katyal, *Trademark Intersectionality*, 57 UCLA L. REV. 1661, 1654 (2010).

¹³¹ *Food Employees v. Logan Valley Plaza, Inc.*, 391 U.S. 308, 313 (1968).

¹³² *Cornelius v. NAACP Legal Defense Fund*, 473 U.S. 788, 790 (1985).

¹³³ *Police Dept. of Chicago v. Mosley*, 408 U.S. 92, 94 (1972).

¹³⁴ *Cornelius v. NAACP Legal Defense Fund*, 473 U.S. at 800.

¹³⁵ *Perry Educ. Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n*, 460 U.S. 37, 45 (1983).

允許¹³⁶，而在非公共論壇雖不受限制，惟基於觀點之限制，則均不為容許¹³⁷。在公共論壇理論之分析下，商標法第2條(a)款之合憲性將聚焦在商標註冊係屬於前開何種類型，以及該法條所為之管制是否為觀點差別待遇¹³⁸。

而在最高法院業就上開政府財產採取隱喻之定義下¹³⁹，上開Lefstin教授認為可將核駁商標註冊視為對於近用政府財產之限制¹⁴⁰，因此，雖有從商標註冊之目的而主張將聯邦註冊之程序逕視為非公共論壇者¹⁴¹，然如前所述，由於商標亦有其非商業之面向，而可能屬於「交錯型言論」(intertwined speech)，惟將聯邦註冊之程序定位為受限制之公共論壇應屬合理¹⁴²。而如果將商標註冊之領域定位為被指定之公共論壇，政府雖不得基於觀點之基礎而為差別待遇，然仍得以維護公共論壇之合理目的，而以言論內容為基礎來排除系爭言論¹⁴³。

不過司法實務從未將商業性言論放在公共論壇之架構下進行評價¹⁴⁴，然而即便將商業性言論認定屬於非公共論壇，商標法第2條(a)款之合憲性還須視系爭限制是否為觀點中立而定¹⁴⁵。

¹³⁶ *Rosenberger v. Rector and Visitors of the University of Virginia*, 515 U.S. 819, 830 (1995).

¹³⁷ Lefstin, *supra* note 49, at 703.

¹³⁸ *Id.* at 705.

¹³⁹ *Arkansas Educational Television Commission v. Forbes* 523 U.S. 666, 668 (1998); *Rosenberger v. Rector and Visitors of the University of Virginia*, 515 U.S. at 830.

¹⁴⁰ Lefstin, *supra* note 49, at 703.

¹⁴¹ Lilit Voskanyan, *The Trademark Principal Register as a Nonpublic Forum*, 75 U. CHI. L. 1295, 1322 (2008).

¹⁴² Stout, *supra* note 96, at 249.

¹⁴³ *Cornelius v. NAACP Legal Defense Fund*, 473 U.S. at 806.

¹⁴⁴ Voskanyan, *supra* note 141, at 1334.

¹⁴⁵ *Id.* at 1326.

四、觀點差別待遇

(一) 觀點中立

「觀點中立」(viewpoint neutrality) 可能是憲法增修條文第1條下最重要之價值¹⁴⁶，以言論內容為基礎的管制必須審慎操作其審查標準，以確保政府無法對其所不喜之觀點加以抑制或產生寒蟬效應¹⁴⁷。最高法院對於觀點中立之關注至少始於一九三九年之 *Hague v. Committee for Industrial Organization* 案，認為政府官員在法律所授權之裁量範圍過度廣泛下，將恣意地壓抑人民對於國家事務意見自由地表達¹⁴⁸，四年後之 *West Virginia State Board of Education v. Barnette* 案並指出在政治、良心、觀點領域之強制性法令均不受到容許¹⁴⁹，任何違反觀點中立之規範不但侵害憲法增修條文第1條之原則，亦牴觸「平等保護條款」¹⁵⁰，一九六七年之 *Keyishian v. Board of Regents* 案，多數意見更同時詮釋觀點中立原則及違憲條件理論，認定給予政府機會來作出差別待遇決定以進行授權或其他授益人民之法令應歸無效¹⁵¹，觀點中立原則不論是政府行為直接之抑制、「被迫言論」(forced speech) 或利益之分配、補助均應適用¹⁵²。

¹⁴⁶ Marjorie Heins, *Viewpoint Discrimination*, 24 HASTINGS CONST. L.Q. 99, 168 (1996).

¹⁴⁷ Voskanyan, *supra* note 141, at 1306.

¹⁴⁸ *Hague v. Committee for Industrial Organization*, 307 U.S. 496, 516 (1939).

¹⁴⁹ *West Virginia State Board of Education v. Barnette*, 319 U.S. 624, 625 (1943).

¹⁵⁰ 美國憲法增修條文第14條第1項第4款規定：「……亦不得拒絕給予該州管轄區域內之任何人法律上的平等保護。……」原文為“...nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.

¹⁵¹ *Keyishian v. Board of Regents*, 385 U.S. 589, 603 (1967).

¹⁵² Heins, *supra* note 146, at 109.

司法實務上在適用 *Central Hudson* 案之標準於「觀點差別待遇」(viewpoint discriminatory) 之案件上，通常以前揭第二要件、第三要件進行檢驗，探究對於商業性言論之管制與促進政府利益間其連結¹⁵³，而不管政府係在上開何種類型公共論壇為觀點差別待遇，原則上是受到禁止的¹⁵⁴。觀點差別待遇較諸基於言論內容之限制被視為更為嚴重地牴觸憲法增修條文第1條¹⁵⁵。

(二)是否為觀點差別待遇

詆毀性商標禁止註冊條款被認為屬於觀點差別待遇之模糊地帶¹⁵⁶。

1. 否定說

以言論內容為基礎的管制與基於觀點者間之區辨向來因為缺乏精確性而具爭議¹⁵⁷，*In re TAM*案全院庭審多數意見認定詆毀性商標禁止註冊條款為觀點差別待遇，必須面臨兩個問題：其一，欺騙性或引人錯誤之商標是否同樣必須認定為觀點差別待遇¹⁵⁸；其二，認定商標「二重意義」(secondary meaning)¹⁵⁹之案件，往往

¹⁵³ Lefstin, *supra* note 49, at 680.

¹⁵⁴ Nicole B. Casarez, *Public Forums, Selective Subsidies, and Shifting Standards of Viewpoint Discrimination*, 64 ALB. L. REV. 501, 522 (2000).

¹⁵⁵ Emily M. Kustina, *Discriminatory Discretion: PTO Procedures and Viewpoint Discrimination Under Section 2(a) of the Lanham Act*, 164 U. PA. L. REV. 513, 536 (2016).

¹⁵⁶ Redish, *supra* note 113, at 120.

¹⁵⁷ *Rosenberger v. Rector and Visitors of the University of Virginia*, 515 U.S. 819, 831 (1995).

¹⁵⁸ Ned Snow, *Free Speech & Disparaging Trademarks* 144 (2016), available at <http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3539&context=bclr> (last visited: 2017.02.22).

¹⁵⁹ 標識雖然原本不具有識別性之要求，但是經申請人使用後，已經在交易上被

必須倚賴相關消費者之觀點，是否亦屬觀點差別待遇？如此一來，可能衝擊商標法之基礎原理¹⁶⁰。因此，詆毀性商標禁止註冊條款之規範並非植基於說者之觀點，至多僅能認屬於以言論內容為基礎的管制¹⁶¹。

2. 肯定說

決定系爭商標是否具有詆毀性，本質上為主觀之判斷，該等判斷乃基於該等商標之內容¹⁶²，而允許商標註冊審查員僅依據系爭商標所表達之觀點核駁商標註冊，權利人亦無足夠之資源以挑戰該等核駁決定¹⁶³，最高法院業宣稱即使對於系爭言論之管制法有明文，如果管制乃針對人民特定之觀點，該等管制即不應存在，*R.A.V. v. City of St. Paul*案即認為憲法增修條文第1條並不允許政府對於說者表達其不喜之觀點而加諸限制¹⁶⁴，詆毀性商標禁止註冊條款乃基於系爭商標所表達之觀點以作為評價之選擇，由政府以觀點作為考量來決定系爭商標可能之意義，確實具有不當觀點差別待遇之風險¹⁶⁵。

五、小 結

上開違憲條件原則、商業性言論、觀點差別待遇、公共論壇之合憲性分析其探討均彌足重要，因涉及商標法第2條(a)款之詆毀性

消費者認識其為商品之識別標識者，則應該被視為已經具備區別力，謝銘洋，*智慧財產權法*，頁139，2012年9月，3版。

¹⁶⁰ Snow, *supra* note 158, at 150.

¹⁶¹ Tushnet, *supra* note 3, at 418.

¹⁶² Kustina, *supra* note 155, at 545.

¹⁶³ *Id.* at 546.

¹⁶⁴ *R.A.V. v. City of St. Paul*, 505 U.S. 377, 391 (1992).

¹⁶⁵ Regan Smith, *Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks*, 42 HARV. C. R.- C. L. L. REV. 451, 474 (2007).

商標禁止註冊條款究應適用何審查標準的問題，而直接影響其合憲性判斷，當然，最高法院Matal v. Tam案在未挑明適用之審查標準下，即逕以詆毀性商標禁止註冊條款係基於觀點而為差別待遇，應屬違憲。然亦有極端見解認為本案無適用相關憲法增修條文第1條理論之空間¹⁶⁶，另上開Ramsey教授指出本案增加了言論自由與商標法潛在性之緊張關係，因此，其先前即相當具創意性地建議該案若進入最高法院，應避免適用既有之違憲條件原則等言論自由相關理論來進行審查，而需把握機會另行發展新的、屬於商標法獨有之言論自由理論，以在商標權之論辯中，平衡商標權、言論自由及其他公共利益¹⁶⁷。

伍、美國Matal v. Tam案

申請人Simon Shiao Tam以“The SLANTS”申請商標註冊，指定使用在「現場表演樂團娛樂」之服務上，該等申請被專利商標局以商標法第2條(a)款（15 U. S. C. § 1052(a)）認定系爭商標「包含之內容詆毀他人、機構、信仰、或國家象徵」，而駁回申請，申請人請求再審，仍遭駁回，全案進入委員會¹⁶⁸。

一、商標審理與上訴委員會

本案審查官認為“The SLANTS”涉及高度「詆毀」（disparaging）亞裔人士，為支持該等論點，並提出多種辭典及資料之相關定義以證明“slant”為具有貶低意思之字詞，同時由申請人自己之網頁亦敘明：「樂團的名稱“slant”，乃緣起於對亞洲人之種

¹⁶⁶ Jurgensen, *supra* note 69, at 532.

¹⁶⁷ Ramsey, *supra* note 54, at 882.

¹⁶⁸ In re Simon Shiao TAM, 108 U.S.P.Q.2d 1305 (2013).

族詆毀，我們採取別人對我們之刻板印象——『鳳眼』（*slanted eye*），以身為亞裔為傲，而不欲隱藏」，而根據相關報導，亞洲人團體亦視“*slant*”一字，甚至申請人系爭商標“*The SLANTS*”為詆毀意味之名詞¹⁶⁹。

依據商標法第2條(a)款，以包含商標詆毀，尤其是涉及人的內容，來進行註冊是受到禁止的，欲決定是否具有詆毀情事，委員會向來適用兩階段之檢驗：其一，系爭商標之內容「可能之意義」（*likely meaning*），必須審酌者，不只為辭典上之定義，還包含系爭商標其內容之要素間關係、該等商品或服務之本質、系爭商標在市場上使用之方式與商品、服務之連結；其二，假使上開意義指涉同一之他人、機構、信仰、或國家象徵，是否該等意義將實質詆毀該等群體，原基於商標法第2條(a)款核駁商標註冊之決定應予維持¹⁷⁰。

(一)何謂可能之意義

“*slant*”雖有數種意義，當中可能有不具詆毀意義者，然並無礙於系爭商標確實有詆毀特定族群之可能性，在考量本案其指定使用於服務之本質——樂團之現場表演，無可避免地，“*The SLANTS*”將與組成樂團之人員作連結，再審酌系爭商標使用於市場之方式與該等服務之關係，及公眾對於“*The SLANTS*”感受之意義，進而連結到申請人之服務上，均顯示該等意義與貶低亞裔族群有關，而申請人並無法提出證據以反駁上開可能之意義其論證¹⁷¹。

¹⁶⁹ *Id.*

¹⁷⁰ *Id.*

¹⁷¹ *Id.*

(二)是否存在實質詆毀

事實上，所有的亞裔美國人在報紙之廣告、街上之廣告牌、網路上均會接觸到系爭商標“The SLANTS”，本件應存在實質詆毀，而原核駁之決定僅關涉申請註冊之權利，並不影響其使用，並無任何行為受到禁止，亦無任何有形之表達受到抑制，附此敘明¹⁷²。

二、二〇一四年聯邦巡迴上訴法院

原告Tam主張委員會認定系爭商標“The SLANTS”具有詆毀性有所違誤，並質疑商標法第2條(a)款之合憲性¹⁷³。

(一)判決理由

1. 詆毀性之分析

(1) 可能之意義

“slant”具有複數以上之意義並無疑義，然當中之確指涉亞裔族群，因此，即有以具冒犯性之方式被使用的可能性，而有必要再觀察申請人在市場上就系爭商標之使用以明其可能之意義，根據委員會之決定所呈現之證據，實質上得以支持系爭商標“The SLANTS”使用在市場，可能讓人認知與亞裔族群產生關聯¹⁷⁴。

(2) 實質詆毀

依據資料顯示，“slant”這個語詞與亞裔族群連結普遍被形塑為輕蔑的、冒犯性的、種族詆毀的，並為貶抑的名詞，而有損靈魂，且委員會亦無須在每次審查都進行市場調查¹⁷⁵。

¹⁷² *Id.*

¹⁷³ *In re Tam*, 785 F.3d at 569.

¹⁷⁴ *Id.*

¹⁷⁵ *Id.* at 571.

2. 商標法第2條(a)款之合憲性

(1) 憲法增修條文第1條

上訴人 **Tam** 主張基於憲法增修條文第1條，商標法對於詆毀性商標禁止註冊之限制，無異要求上訴人放棄言論自由而違憲，然該等論點業為判決先例所不採，**McGinley** 案指出：「專利商標局核駁申請人之商標註冊並不影響其使用系爭商標之權利，無任何行為受到禁止，亦無任何有形之表達受到抑制，申請人之受憲法增修條文第1條保障的權利未受到侵害」¹⁷⁶，並為後來之案例所支持¹⁷⁷。

(2) 不明確性

上訴人並指摘商標法第2條(a)款對於詆毀性之標準不明確而違憲，諸如「猥褻」、「詆毀」等未清楚界定，無法為普通人以合理的機會知悉何者受到禁止¹⁷⁸。然上開名詞本質上即存在以單一、客觀之方法審酌之困難，惟委員會使用之兩階段檢驗業足以來公正地進行審查，該等標準並未有何不明確而有違憲¹⁷⁹。

3. 結 論

由於系爭商標“**The SLANTS**”確實具有詆毀性，原委員會之決定應予維持¹⁸⁰。

(二) 附加意見

距離 **McGinley** 案業三十餘年，斯時至今，該案及相關判決不

¹⁷⁶ *Id.* at 572 (citing *In re McGinley*, 660 F.2d at 484).

¹⁷⁷ *In re The Boulevard Entertainment, Inc.*, 334 F.3d 1336, 1343 (Fed. Cir. 2003); *In re Mavety Media Group, Ltd.*, 33 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 1994); *In re Fox*, 702 F.3d 633, 635 (Fed. Cir. 2012).

¹⁷⁸ *In re Tam*, 785 F.3d at 572.

¹⁷⁹ 判決中另提到原告指摘正當法律程序及平等保護之問題，因均與本文無直接相關，不予進一步論述。*Id.* at 572-73.

¹⁸⁰ *Id.* at 573.

斷受到批評¹⁸¹，而基於違憲條件原則及賦予商業性言論保障之憲法增修條文第1條法理，在McGinley案之後業有重大發展，在一九九一年之後，專利商標局之經費來源已由納稅人支出轉變為專利商標申請費，商標法第2條(a)款之合憲性業引起若干憲法問題之重要、迫切的爭議，有必要重新審酌其正當性¹⁸²。

要構成違反憲法增修條文第1條有三個要件：系爭言論必須屬於受保護之言論¹⁸³；侵害系爭言論者為「政府行為」（government action）¹⁸⁴；經過適當之架構分析，該等侵害屬於違憲。

1. 商業名稱是否為受保護之言論

多年以來，商業性言論被排除於憲法增修條文第1條保護之範圍，直到一九七五年，最高法院方裁決憲法增修條文第1條亦保護商業性言論¹⁸⁵，五年後之Central Hudson案提出以四階段檢驗來審酌對商業性言論限制之合憲性¹⁸⁶，時至今日，毫無疑問地，在最高法院之商業性言論法理下，商標屬於受保障之言論，商業性言論乃何人基於何種原因、以何價格生產及販賣何種產品等資訊之散布¹⁸⁷，保障該等資訊之流通乃不可或缺的¹⁸⁸，最高法院接著在

¹⁸¹ *Id.*

¹⁸² *Id.* at 573-74.

¹⁸³ 司法實務曾認下列非屬受保護之言論：「猥褻言語」（obscenity），*Roth v. United States*, 354 U.S. 476 (1957)；「誹謗」（defamation），*Gertz v. Robert Welch, Inc.*, 418 U.S. 323 (1974)；「攻擊性言語」（fighting words），*Chaplinsky v. New Hampshire*, 315 U.S. 568 (1942).

¹⁸⁴ 例如：政府禁止焚燒國旗，*Texas v. Johnson*, 491 U.S. 397 (1989)；對於特定媒體課稅，*Arkansas Writers' Project, Inc. v. Ragland*, 481 U.S. 221 (1987).

¹⁸⁵ *In re Tam*, 785 F.3d at 574 (citing *Bigelow v. Commonwealth of Virginia*, 421 U.S. at 818).

¹⁸⁶ *Id.* at 574-75 (citing *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*, 447 U.S. at 566).

¹⁸⁷ *Id.* at 575.

Friedman案認為系爭驗光師之「商業名稱」(trade name)屬於商業性言論¹⁸⁹：「系爭驗光師之商業名稱並非意在就文化、哲學或政治的主題進行發表，亦不在傳述任何特別值得注意之事實，更非對於有關商業事項之概括觀察」¹⁹⁰，然上開Tam之商標並不僅止於此，相對而言，Tam乃選擇“The SLANTS”來重申世人對亞洲人之刻板印象，並以之作為樂團之商標，強調亞洲人應以文化遺址為傲，而不受外在刻板描述所侵犯，其對於有關種族及社會在文化、政治上探討之考量，應屬言論之核心區域，而受憲法增修條文第1條所保障¹⁹¹。

2. 商標法第2條(a)款是否侵害言論

(1) 商標註冊之利益

McGinley案認為依據商標法第2條(a)款核駁商標註冊，並未禁止申請人使用該等商標，即與憲法增修條文第1條無涉，確然，Tam仍得持續使用“The SLANTS”之名稱來表演及廣告，然而，商標法對於商標註冊賦予商標權人重要之法律權利及利益¹⁹²。該等利益同時存在於實體及程序上，商標權人對於非「善意先使用」(prior use)之第三人擁有排他使用之權利¹⁹³，而取得註冊之商標亦推定有效¹⁹⁴，商標權人得以在法院主張其商標權受到侵害，而可能獲得高達三倍之賠償¹⁹⁵，亦能獲得美國海關暨邊境保護局

¹⁸⁸ *Id.*

¹⁸⁹ *Id.* (citing *Friedman v. Rogers*, 440 U.S. at 11).

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Id.*

¹⁹² *Id.*

¹⁹³ 15 U.S.C. § 1072.

¹⁹⁴ 15 U.S.C. § 1057(b).

¹⁹⁵ 15 U.S.C. § 1117.

(U.S. Customs and Border Protection, CBP) 之協助以限制侵權物品之進口¹⁹⁶，或防止網路蟑螂 (cybersquatters) 搶註其網域名稱¹⁹⁷。另商標法第2條(a)款授權由專利商標局來決定系爭商標是否適合註冊，於本案為是否具有詆毀性，該等道德性之判斷顯然純係基於系爭商標表達之內容¹⁹⁸，因此，不管系爭商標是否使用在商業上，若被認定具有詆毀性，在訴訟上即無「訴因」(cause of action)¹⁹⁹。

聯邦政府於制定商標法之初，即有其第2條(a)款之規定，三年後，美國商標協會 (United States Trademark Association) 提出之「州模範商標法案」(Modern State Trademark Bill) 亦採用之，因此，商標註冊在各州均有其利益存在，未經註冊之商標即不受州保護²⁰⁰，核駁商標註冊雖未禁止其使用，然對於使用實已加諸嚴重之負擔，依據商標法第2條(a)款核駁商標註冊，對於言論內容之限制業產生「寒蟬效應」(chilling effect)²⁰¹。

(2) 違憲條件原則

最高法院在Perry v. Sindermann案 (以下簡稱Perry案) 重申違憲條件原則，政府不得因為人民發表受憲法保障之言論，而拒絕其近用合法之利益²⁰²，例如：州立大學不得因教授公開批評學校政策，即拒絕加以續聘，因為如此一來，無異基於系爭言論而懲罰當事人²⁰³，Perry案後，最高法院不斷角力於適用違憲條件原則與保

¹⁹⁶ 15 U.S.C. §§ 1124 & 1156.

¹⁹⁷ 15 U.S.C. § 1125(d).

¹⁹⁸ In re Tam, 785 F.3d at 576.

¹⁹⁹ *Id.*

²⁰⁰ *Id.* at 577 (citing Perry v. Sindermann, 408 U.S. at 597).

²⁰¹ *Id.*

²⁰² *Id.*

²⁰³ *Id.*

障國會主導政府支出權力本質的衝突之間，政府自擁有裁量權來界定其支出之範圍，亦即國會欲補助之活動²⁰⁴，然而國會並無權力以設定條件影響支出的方式來規制系爭言論²⁰⁵。

(3) 適用

McGinley 案乃目前為止得以參考之案例，*McGinley* 案之後雖多有挑戰商標法第2條(a)款之合憲性者，然該等案例均認應受 *McGinley* 案之拘束²⁰⁶，而未曾以違憲條件原則來進行分析，然此容有違誤，獲准聯邦商標註冊其利益業如前述，政府依據商標法第2條(a)款就申請人擇定之商標設定條件，拒絕對於申請人受憲法增修條文第1條保護之言論賦予利益，應有適用違憲條件原則之空間²⁰⁷。

然而，本案面臨的問題為：商標註冊應否全面適用違憲條件原則？或需受到國會支出權力之緩和？商標獲准註冊所獲取者並非金錢性之利益，迥異於有體財產、補助或免稅，核准商標註冊不會導致國庫直接之金錢或財產損失，相對而言，商標權僅在界定一種排他使用的權利，故商標註冊應屬規制，而非補助²⁰⁸。且商標註冊亦不涉及聯邦之財務，一九八一年 *McGinley* 案時，商標註冊之相關費用乃由民眾之稅金支出，然自一九九一年起，專利商標局審查實務之運作已改由所收取之註冊規費所支應，況由商標註冊之本質亦指涉商標註冊非政府資助所產生之利益，商標法源自於「州際通商條款」（*Commence Clause*），而非「支出條款」（*Spending*

²⁰⁴ *Id.* at 578.

²⁰⁵ *Id.*

²⁰⁶ *In re The Boulevard Entertainment, Inc.*, 334 F.3d at 1343; *In re Mavety Media Group, Ltd.*, 33 F.3d at 1374; *In re Fox*, 702 F.3d at 635.

²⁰⁷ *In re Tam*, 785 F.3d at 580.

²⁰⁸ *Id.*

Clause），其立法目的在州際通商規制商標之使用，而非補助商標權人²⁰⁹，支出金錢以獲得商標註冊之利益者為商標權人，而非政府²¹⁰。

有鑑於McGinley案後，憲法法理學已出現鉅變，且商標註冊之費用業由稅賦支出轉變為使用者付費，McGinley案對於商標法第2條(a)款合憲性之分析已有不足，況商標註冊已與國會支出之權力無關，而純屬規制，故有必要加入違憲條件原則之探討²¹¹，除非政府之行為通過合憲性審查，否則不得逕予侵害人民受保障之言論，即核駁商標註冊²¹²。

3. 商標法第2條(a)款是否違憲

(1) 觀點差別待遇規範

「基於言論內容之限制」(content-based)向來被推定為無效²¹³，而基於觀點的限制則更屬「可疑之分類」(suspect class)，因政府得以有效地將特定之觀點從市場上驅逐²¹⁴，此種限制即為觀點差別待遇規範，應受到最嚴格之審查²¹⁵。商標法第2條(a)款禁止詆毀性言論之註冊，即可能出現觀點差別待遇，應推定無效²¹⁶。雖然最高法院尚未裁決對於商業性言論限制之觀點差別待遇是否須通過嚴格審查，然即連Central Hudson案對商業性言

²⁰⁹ 15 U.S.C. § 1127.

²¹⁰ In re Tam, 785 F.3d at 581.

²¹¹ 如果商標註冊之費用純然由政府支出，商標可能被定位為政府言論，依據美國司法實務，即不受憲法增修條文第1條之審查，反之，商標註冊之費用如係由權利人自己支出，堪可定位為「私人言論」。

²¹² In re Tam, 785 F.3d at 581.

²¹³ *Id.*

²¹⁴ *Id.*

²¹⁵ *Id.*

²¹⁶ *Id.* at 582.

論所採之中度審查，上開條款可能亦無法通過²¹⁷。

(2) Central Hudson 案之檢驗

最高法院在 *Central Hudson* 案揭櫫對商業性言論課以限制之合憲性架構：①該言論係牽涉違法與引人錯誤行為；②限制該言論所欲追求之政府利益係實質重要；③限制該言論直接地促進政府之重要利益；④限制該言論對於維護政府利益係屬必要而非過度²¹⁸。

以本案而言，系爭“*The SLANTS*”商標並無違法情事，亦無引人錯誤²¹⁹，而商標法第2條(a)款中詆毀性商標禁止註冊條款其立法目的相當清楚，乃基於所傳遞之訊息，防止詆毀現在尚生存之人或已死亡之人、機構、信仰、或國家象徵，由立法史亦可得知國會由於不認同詆毀性商標所傳遞之訊息而制定該法條²²⁰。然該等詆毀性商標屬於受保障之言論，並無疑義，政府雖主張所防止者有追求之利益存在，然其並非「正當的」(legitimate)政府利益²²¹，最高法院業宣示：「僅因該等受保障之言論冒犯某人，即加以壓抑，並無正當性基礎」²²²，憲法增修條文第1條之「基石原則」(bedrock principle)²²³即在於政府不得僅因社會上認為某種觀點

²¹⁷ *Id.*

²¹⁸ *Id.* (citing *Central Hudson Gas & Electric Corp. v. Public Service Commission*, 447 U.S. at 566).

²¹⁹ *Id.*

²²⁰ Hearings on H. R. 4744.

²²¹ *In re Tam*, 785 F.3d at 583.

²²² *Id.*

²²³ 「基石原則」源自強制徵收，指涉長久以來已建構之基本法律原則，美國司法實務在 *Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co.* ; *Lankford v. Idaho* ; *Sawyer v. Smith* ; *United States v. Eichman* ; *Patterson v. McLean Credit Union* 等案均有援用，然亦遭批評從未實際定義其意義及操作之界線，使得各法院各取所需、自由選用，Stephen A. Plass, *Bedrock Principles, Elusive Construction, and the Future of Equal Employment Laws*, 21 HOFSTRA L. REV. 313,

冒犯他人或不受喜歡，即禁止該等觀點之表達²²⁴。

McGinley案雖提出政府在商標法第2條(a)款上另有追求之利益：「國會認為系爭詆毀性商標不應占據聯邦政府之時間、服務及使用之經費」²²⁵，然此論點業不具說服性，因商標註冊已完全改變為使用者付費，且政府核駁註冊之程序，同樣亦必須支出經費²²⁶，因此，若認定此部分所追求之利益為重大明顯，無異在規避違憲條件原則，因為任何聯邦政府之時間、服務及使用之經費，即使再微小，都似乎有其正當性基礎²²⁷。

商標乃使用在私人商品以供消費者確認來源，屬於私人言論，而非政府言論²²⁸，政府雖出版「商標公報」(Trademark Official Gazette)，然並非用以溝通特定之訊息或選擇特定之觀點，商標法第2條(a)款之支持者雖稱在不讓民眾誤認政府認可詆毀性商標上有其重大明顯利益存在，然核准商標註冊不等於政府之認可，該等核准僅僅在求確認及區辨市場上之商品，絕不代表政府為該等商品背書²²⁹。

商標法第2條(a)款無法通過Central Hudson案合憲性架構之檢驗，此時有必要從新檢討McGinley案²³⁰。

383 (1992).

²²⁴ In re Tam, 785 F.3d at 583.

²²⁵ *Id.* (citing In re McGinley, 660 F.2d at 486).

²²⁶ *Id.*

²²⁷ *Id.* at 583-84.

²²⁸ *Id.* at 584.

²²⁹ *Id.*

²³⁰ *Id.* at 585.

三、二〇一五年聯邦巡迴上訴法院全院庭審

(一) 判決理由

1. 商標法第2條(a)款應受到嚴格審查

(1) 詆毀性商標禁止註冊條款非內容、觀點中立

基於言論內容而違憲之法律被推定為無效，除非政府得以證明該等限制在追求「重大迫切之州政府利益」（*compelling state interests*），而觀點差別待遇更被認定屬於嚴重言論內容歧視之型態，立法者藉由對於言論發表課以負擔，使其不喜之言論消音，與審查該等言論有相同之作用，毫無疑問，商標法第2條(a)款乃基於特定言論之內容而為差別待遇，恐非言論內容中立之規範，遑論其還針對所表達之觀念為差別待遇²³¹，而最高法院長期以來即對於基於公眾間之負面反應而對於言論加諸負擔予以譴責²³²。

系爭商標法第2條(a)款很明顯屬於觀點差別待遇，本案專利商標局核駁對於亞裔族群具有詆毀性商標之註冊，然先前亦曾核准對於亞裔族群具有正面意義商標之註冊，例如：*CELEBRASIANS*、*ASIAN EFFICIENCY*，政府基於所傳達訊息之觀點而課諸言論以負擔，這種型態之規範難謂屬於內容中立或觀點中立，本案應適用嚴格審查²³³。

(2) 詆毀性商標禁止註冊條款規制商標之表現自由，而非其商業性言論之功能

政府應不得以商標法第2條(a)款所規範者為商業性言論而脫免嚴格審查，誠然，商標乃在確認商品或服務之來源，然更重要的是

²³¹ *In re Tam*, 808 F.3d at 1335.

²³² *Id.* at 1336.

²³³ *Id.* at 1337.

商標表達之特質，而非僅商標商業性言論之功能²³⁴，申請人Tam明確表示其選擇系爭商標乃希冀在政治、社會之爭議上進行對話，該等商標應屬表達性之言論，而專利商標局每次基於商標法第2條(a)款核駁商標註冊，亦是因為該等商標傳達之訊息對於特定群體具有詆毀性，本案不能認政府之規範僅針對該等言論中商業的部分²³⁵。

在R.A.V. v. City of St. Paul案中，法院揭櫫關鍵點：在憲法增修條文第1條下，受政府措施影響之言論時常具有雙面特質，審查之標準必須加以區辨²³⁶，而且商業性言論往往與表達性之言論發生交錯，亦同須受到特別之保護，由於商標法第2條(a)款係基於言論傳達之內容而為差別待遇，應推定為無效，除非通過嚴格審查之合憲性標準²³⁷。

2. 主管機關之主張不可採

主管機關主張：其一，Tam仍得以“The SLANTS”稱呼其樂團，並使用於商業用途，即無任何言論受到禁止，而需受憲法增修條文第1條之檢驗；其二，商標註冊屬於政府言論，政府自有權核准駁商標之註冊，而不涉及憲法增修條文第1條；其三，商標法第2條(a)款僅僅係影響政府對於Tam系爭言論之補助，應屬有效²³⁸。

(1) 商標法第2條(a)款之差別待遇產生寒蟬效應

憲法增修條文第1條保護之範圍包含對於個人之思想、表達產生寒蟬效應而升起之風險²³⁹，本案商標法第2條(a)款之規範可能對於某些人課以負擔，但卻裨益其他人，商標在未獲准註冊下，權利

²³⁴ *Id.* at 1338.

²³⁵ *Id.*

²³⁶ *Id.* at 1339 (citing R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. at 385).

²³⁷ *Id.*

²³⁸ *Id.*

²³⁹ *Id.*

人雖仍得將之使用在商業用途上，然獲得聯邦商標註冊授予權利人經濟上重要之利益，卻也是廣受承認之事實²⁴⁰，否定該等利益對於被認定為詆毀性之商標造成嚴重之影響²⁴¹，基於商標法第2條(a)款核駁註冊對於選擇詆毀性商標者產生強大之抑制力量，而該等力量之範圍並不明確，此種不確定性對於言論業產生嚴重之寒蟬效應，而違反憲法增修條文第1條²⁴²。

(2) 商標註冊非屬政府言論

商標之功能確實在於確認商品之來源，但不能謂商標即與政府產生密切連結，法院在 *Walker* 案以「車輛牌照」(license plates) 為例，揭櫫政府言論之標準，車輛牌照之歷史顯示長期以來代表來自於政府之訊息、每一牌照均標註州政府之字樣、牌照之設計由州政府所為，換言之，牌照在公眾之心目中與州政府密切連接²⁴³，然商標並不具備上開條件，商標註冊之行為僅包含得將一標識放在商品上、獲得註冊證書、編入政府資料庫，實無法等同政府言論，專利商標局審核註冊之過程亦不可能將私人言論轉化為政府言論，而認其允許觀點差別待遇，當政府核駁註冊時，所規制者乃為私人言論²⁴⁴。

(3) 商標法第2條(a)款之規範並非政府之補助

在違憲條件原則下，不得基於侵害人民受保障之憲法權利，尤其是言論自由，而拒絕賦予其利益²⁴⁵，以 U.S. Supreme Court *Rust*

²⁴⁰ *Id.*

²⁴¹ *Id.* at 1340.

²⁴² *Id.* at 1342.

²⁴³ *Id.* at 1346 (citing *Walker v. Texas Division, Sons of Confederate Veterans, Inc.*, 135 S. Ct. 2239, 2249 (2015)).

²⁴⁴ *Id.* at 1348.

²⁴⁵ *Id.*

v. *Sullivan*案為例，認為政府得以禁止聯邦經費使用在墮胎相關諮詢上，因為該等經費來自於政府，以促進特定訊息之傳達²⁴⁶，然國會並無權對於其「支出計畫」（*spending program*）以外範圍之言論附加條件予以規制²⁴⁷，商標註冊並非來自於政府支出計畫，若任意擴張其範圍，無異任何政府之規制行為均涵蓋其內，因此，政府不得附加違憲條件在商標註冊上²⁴⁸。

3. 依*Central Hudson*案商業性言論之審查標準，商標法第2條(a)款仍違憲

商標固然被使用以區辨及確認品牌，而時常與商業性言論相提並論²⁴⁹，然不能認所有政府規範商標之行為均僅需受*Central Hudson*案中度標準之審查，商標法第2條(a)款所規制者為言論表達之面向，而非商業言論之部分，其對於商標傳達之政治性、社會性之訊息為差別待遇，應受嚴格標準之審查而認其無效²⁵⁰。

退萬步言，縱然認定商標法第2條(a)款僅屬於對商業性言論之規範，亦無法通過*Central Hudson*案中度標準之審查，該條款追求之政府利益僅為不認同該等詆毀性商標所傳達之訊息，其重要性恐未達到中度標準之門檻²⁵¹，政府雖亦聲稱其在追求促進種族包容之重大迫切利益，然案例法從未承認企圖降低種族偏執而對於私人言論為差別待遇有何重要利益存在，遑論本案未見商標法第2條(a)款有何促進該等利益之處²⁵²。

²⁴⁶ *Id.* at 1349.

²⁴⁷ *Id.* at 1350.

²⁴⁸ *Id.* at 1354-55.

²⁴⁹ *Id.* at 1355.

²⁵⁰ *Id.* at 1356.

²⁵¹ *Id.*

²⁵² *Id.*

4. 結 論

雖然可認商標法第2條(a)款之詆毀性商標禁止註冊條款容有違憲之處，然亦必須承認，宣告商標法第2條(a)款無效，將導致冒犯弱勢族群之商標廣泛獲得註冊，惟徵諸判決先例，憲法增修條文第1條確實亦保障有害之言論，商標法第2條(a)款中之詆毀性商標禁止註冊條款由於違反憲法增修條文第1條，本案應發回由委員會依本判決意旨再為適法之決定²⁵³。

(二)不同意見

1. Timothy B. Dyk法官²⁵⁴

商標法第2條(a)款之立法目的在於保護於商業廣告中，社會中之少數族群免於貶抑之訊息所攻擊，故爭點應在於該等條款之設計得否通過憲法增修條文第1條之審查，於此應認為，若上開條款適用於純粹商業性商標，應屬合憲，然若適用在核心為政治性言論者，例如本案，即可能違憲²⁵⁵。

2. Alan D. Lourie法官

其一，商標法第2條(a)款業存在近七十年，而專利商標局以美國法令核駁具冒犯性內容商標之權限更已有超過一百年之歷史，衡諸先例，豈有一夕之間即因違反憲法增修條文第1條而違憲之理²⁵⁶；其二，即使未經聯邦核准註冊，商標權人仍得使用系爭商標，則多數見解認申請人之言論自由業遭侵害，並不具說服力²⁵⁷；其三，

²⁵³ *Id.* at 1358.

²⁵⁴ Dyk法官所發表者為部分不同意見書，故本文僅引介其與多數意見不同觀點之處。

²⁵⁵ *In re Tam*, 808 F.3d at 1363.

²⁵⁶ *Id.* at 1374.

²⁵⁷ *Id.* at 1374-75.

即使是具表達性之商標，是否即屬於受保障之商業性言論尚未有定論，欠缺聯邦核准註冊，亦並未改變系爭商標資訊性之功能，核駁註冊不必然即侵害個人受憲法保障之權利²⁵⁸；其四，專利商標局事實上在商標公報公告商標註冊事項，即使係以電子檔在網頁上為之，仍屬由政府行為所控管或影響之政府言論，況且，已受聯邦核准註冊之商標，均使用®之符號，亦提供公眾認為政府認同該等商標之證據²⁵⁹。

3. Jimie V. Reyna法官

(1)商標為商業性言論，應適用中度審查

最高法院業宣告商標就僅為商業性言論²⁶⁰，而商標之目的亦只是藉由確認商品、服務之來源以進行商業交易²⁶¹，多數意見雖提出由於商標商業性及政治性之要素交錯，整體即應被視為表達性之言論，然商業性言論本來就時常與政治性之要素發生交錯，該等交錯不必然改變系爭言論之商業性特質²⁶²。法院在 *Bolger v. Youngs Drug Products Corp.*案即曾以三個要件來析論包含重要公共議題之小冊子仍為商業性言論；該小冊子為廣告、與特定產品有關，且具有經濟上誘因來散發上開小冊子²⁶³，同樣的論證邏輯可適用在商標上，由於憲法僅賦予商業性言論較低度之保護，政府自得規制商標之使用以確保商業行為有秩序的流通²⁶⁴。

²⁵⁸ *Id.* at 1375.

²⁵⁹ *Id.*

²⁶⁰ *Id.* at 1376.

²⁶¹ *Id.*

²⁶² *Id.* at 1377.

²⁶³ *Id.* (citing *Bolger v. Youngs Drug Products Corp.*, 463 U.S. 60, 66-68 (1983)).

²⁶⁴ *Id.*

(2) 商標法第2條(a)款為內容中立，應適用中度審查

商標法第2條(a)款之立法目的並不在抑制言論，而是跟整體商標法一樣，在促進商業有秩序地流通，若系爭規範主要非在影響表達之內容，僅係「次級效果」(secondary effects)，例如：公共健康、安全、福祉，即屬內容中立，而最高法院亦支持審酌對商業的影響而規制言論，也因此，若系爭規制之目的僅對特定言論產生次級效果，即使涉及言論內容，適用中度審查當已足夠²⁶⁵。本案政府拒絕在商業環境上促進該等言論（意指詆毀性商標），並非意圖抑制自由之表達，而係在緩和特定低價值言論在商業市場上引起混亂之次級效果，該等規制應屬內容中立²⁶⁶。

(3) 商標法第2條(a)款在追求商業有秩序地運作上有其重要之利益

政府在確保商業資訊流動之潔淨與自由一樣，均在追求重要之利益，也因此，任何言論若實質上將腐蝕商業環境有秩序之流通，即應受到某種程度之規範²⁶⁷，而幾乎所有的詆毀性商標均可能包含對於種族、性別、國家起源、宗教、性傾向之貶抑，因此，政府在追求避免商業受到紊亂之利益，應優於核駁詆毀性商標註冊所影響之言論自由考量²⁶⁸。

(4) 商標法第2條(a)款通過中度審查

商標法第2條(a)款對於言論僅課以有限制之負擔，該等條款僅是用在商業行為，無涉私人言論，申請人仍得散布其所選擇之訊息（意指使用系爭商標），上開規制所課以之負擔並非嚴格²⁶⁹，商標法第2條(a)款在平衡政府追求商業秩序性流動之重要利益與課諸

²⁶⁵ *Id.*

²⁶⁶ *Id.*

²⁶⁷ *Id.* at 1379.

²⁶⁸ *Id.* at 1381.

²⁶⁹ *Id.*

低價值言論之負擔上，應認已通過中度審查，而無違憲之處²⁷⁰。

四、二〇一七年聯邦最高法院Matal v. Tam案

(一)判決理由

主管機關雖主張系爭商標為政府言論及一種政府補助之型態，然而商標註冊構成政府言論此一說法顯然含混不清，專利商標局本身業清楚地表示申請商標註冊不代表獲准註冊，而大多數之公眾亦不清楚聯邦商標註冊之意義為何，亦無相關政府言論之案例支持商標註冊為政府言論²⁷¹，以Grove City, Utah v. Summum案為例，該案認為公園中紀念碑為政府言論，而列舉其下列要素：政府自從久遠之年代即使用紀念碑來向公眾傳達訊息、公園傳統上被選擇以接受或展示紀念碑、公眾之認知為政府擁有該等公園之土地而有傳達政府訊息之效果²⁷²，然而商標並不具備上開特質，商標傳統上未被使用以傳達政府訊息²⁷³。若認為商標註冊將商標轉化為政府言論，將有擴張適用政府言論原則之危險，假使商標註冊構成政府言論，進而推論得以排除商標受到憲法增修條文第1條之保障，則類似之所有政府程序均得比照認定之，例如著作權之登記，此對於向來宣示的著作權為「自由表達之引擎」（the engine of free expression）²⁷⁴，無異是一種天大的諷刺，因此，商標為私人言論，而非政府言論²⁷⁵。至於政府補助的部分，專利商標局並未支付申請商標註冊者任何金錢，反倒是申請人必須給付每件申請案

²⁷⁰ *Id.* at 1382.

²⁷¹ *Matal v. Tam*, 137 S. Ct. 1744, 1759 (2017).

²⁷² *Id.* (citing *Grove City, Utah v. Summum*, 129 S. Ct. 1125, 1125 (2009)).

²⁷³ *Id.* at 1759-60.

²⁷⁴ *Id.* at 1760.

²⁷⁵ *Id.*

225美元至600美元之費用，此論點並無說服性²⁷⁶。

本案之詆毀性商標禁止註冊條款確係基於觀點而為差別待遇，而徵諸先例，「不得僅因表達之觀點本身冒犯特定人而加以禁止」²⁷⁷，該等基於言論內容而為之限制不應允許²⁷⁸。主管機關雖又主張因商標為商業性言論，而應以較寬鬆之 *Central Hudson* 案標準加以審查，考諸詆毀性商標禁止註冊條款所促進之政府利益可能有二：其一，在阻遏冒犯性觀點之散布，然而觀點之表達正為憲法增修條文第1條之核心，基於種族、性別、宗教、年齡、身心障礙或其他相類似的分類而為之貶抑固屬可憎，而言論自由最值得驕傲之正當性基礎不就是保障我們所厭惡的想法嗎²⁷⁹？其二，在保護商業有秩序之流動，以遏阻歧視性之行為，然而詆毀性商標禁止註冊條款不分軒輊地適用在任何被認定帶有詆毀意味之商標上，恐怕已非反歧視條款，而可稱為「愉悅對話」（happy-talk）條款，因為，如此一來，只有任何人均感受良好之商標方能獲准註冊，然而具有冒犯意味之商標是否真的會紊亂商業環境？實屬有疑，詆毀性商標禁止註冊條款已屬過度禁止，並逾越所追求之政府利益²⁸⁰。也因此，本案並無須處理適用何種審查標準之爭議，因即連適用 *Central Hudson* 案之標準，詆毀性商標禁止註冊條款亦無法通過審查²⁸¹。

另一個更為深層的問題則為主管機關所主張者無異為任何導致冒犯之商業性言論均應被淨化，然而商業性與非商業性言論之界線

²⁷⁶ *Id.* at 1761.

²⁷⁷ *Id.* at 1763.

²⁷⁸ *Id.*

²⁷⁹ *Id.* at 1764.

²⁸⁰ *Id.*

²⁸¹ *Id.*

並不明確，則只要貼上商業性之標籤，任何言論均得加以壓抑，將使蓬勃之政治性、社會性言論自由陷於危機²⁸²。基於上述理由，詆毀性商標禁止註冊條款應已牴觸憲法增修條文第1條之言論自由條款²⁸³。

(二) Clarence Thomas大法官部分協同意見

不論系爭言論是否被歸類於商業性，只要政府希冀限制真實之言論以壓抑該等觀點之表達，適用嚴格標準加以審查方為適當²⁸⁴。

五、小 結

In re TAM案在專利商標局審查及委員會階段，原則上，均就法論法，僅就商標法層次之構成要件進行審查，而得出應予核駁之結論，然進入聯邦巡迴上訴法院之層面，不管是多數意見或不同意見，均已跳脫商標法之層次，論辯之核心已放在商標法第2條(a)款之合憲性，第一次之三人合議庭雖肯認該等條款之正當性基礎，然主筆判決之Kimberly A. Moore法官附加意見，質疑McGinley案之先例，進而挑戰商標法第2條(a)款之合憲性，更罕見的是一週後，同一法院主動廢棄原判決，而召集全院庭審，多數意見認為商標法第2條(a)款中之詆毀性商標禁止註冊條款違反憲法增修條文第1條²⁸⁵，然不同意見卻也針鋒相對地提出異議。最高法院Matal v. Tam案判決之判決理由主要以駁斥主管機關之主張為主軸，正反論辯上某種程度反而不如聯邦巡迴上訴法院層級般之激烈，即便猶抱

²⁸² *Id.*

²⁸³ *Id.*

²⁸⁴ *Id.* at 1769.

²⁸⁵ 亦有認商標法第2條(a)款還涉及憲法增修條文第5條「徵收條款」(Takings Clause)的問題，*see Lee, supra note 99, at 77.*

琵琶半遮面地未直言上開案件應適用嚴格審查標準²⁸⁶，然其捍衛言論自由之立場，殆無疑義，甚至隱隱透露出商業性言論並不必然即受到較低度保護的態勢。

姑先不論本案之重點：言論自由，事實上，社會科學家在二〇〇三年即研究指出，許多曾經受到反對之詆毀性用語，業受到人們轉化使用，該等用語或謂負面之刻板印象反得以協助被烙印之群體、個人來對抗歧視²⁸⁷，此正為Tam將“The SLANTS”使用在其樂團並申請註冊之本意，而In re TAM案對於藝術性團體可能更具意義，因藝術性團體雖與商業性團體一樣依據商標法來獲得商標註冊，惟其欲透過系爭商標來散布訊息之性質並不能與商業性團體等同觀之，然而，該案對於商標法整體可能產生之效果更值得關注，若均一體適用地以憲法增修條文第1條之嚴格標準來為檢驗，商標之審查可能將面臨嚴峻之挑戰²⁸⁸，諸如除了詆毀性商標外的其他類型之禁止商標註冊條款²⁸⁹。日後相當可能出現詆毀性商標只要符合其他商標註冊之要件，即得以充分獲得法律上之保護。

²⁸⁶ 適用嚴格標準或中度標準審查可能有截然不同之結果，適用嚴格標準：「推定違憲，所謂『理論上嚴格，實際上致命』」，適用中度標準：「不確定，一般而言會傾向違憲，但容許較大的個案衡量。」參見黃昭元，憲法權利限制的司法審查標準：美國類型化多元標準模式的比較分析，國立臺灣大學法學論叢，33卷3期，頁86，2004年5月。

²⁸⁷ Amy Deveraux, *In re Tam: Treating Trademarks as Expressive Speech*, 94 DENV. L. REV. ONLINE 1, 3 (2016).

²⁸⁸ 因此有認為商標法第2條(a)款無宣告違憲或修法之必要，而應將重點放在防止商標審查人員之觀點差別待遇，see Kustina, *supra* note 155, at 555.

²⁸⁹ Michael Grynberg, *A Trademark Defense of the Disparagement Bar*, 126 YALE L.J. FORUM 178, 187 (2016).

陸、我國之現況與未來

一、我國商標法之「公序良俗條款」

類如上開美國 *Matal v. Tam* 案詆毀性商標禁止註冊條款之爭議如出現在我國，其適用之法條應為商標法第30條第1項第7款：「商標有下列情形之一，不得註冊：……七、妨害公共秩序或善良風俗者。」²⁹⁰

(一)實 務

我國商標法適用「公序良俗條款」之案例比較集中在猥褻性商標者²⁹¹，在詆毀性商標禁止註冊之部分²⁹²，案例尚不多見，茲舉

²⁹⁰ 我國商標法主管機關編定有「商標法逐條釋義」，其中第二章第二節第30條第1項第7款載明：「本款旨在維護社會公共秩序及善良風俗。公共秩序，指國家社會的一般利益；善良風俗，指社會的一般道德觀念。商標不論在形式上或意義上有妨害國家利益或社會道德觀念都可能有本款之適用，但仍然需按照註冊當時的社會環境及商標指定使用的具體內容來認定。商標之註冊有妨害公共秩序或善良風俗，除商標本身為偏激的、粗鄙的、歧視的、或給予他人不快印象的文字或圖形外，若商標本身無前述之情形，但使用於指定商品或服務時，有違反社會公共利益或一般道德觀念等情形者，亦為本款所規範，個案上並應就該等文字、圖形，在註冊當時有關之歷史背景、對社會經濟活動的影響等多方面加以考量。下列情形通常會認定有妨害公共秩序或善良風俗：(一)有散布犯罪、暴力、恐怖主義、叛亂或擾亂社會秩序之虞；(二)冒犯國家民族尊嚴；(三)冒犯宗教尊嚴；(四)冒犯特定社會族群或團體尊嚴；(五)冒犯特定人尊嚴；(六)使人心生恐怖或提倡迷信，影響身心健康；(七)敗壞風化、淫穢、粗鄙不雅之語言或圖形。」美國商標法詆毀性商標禁止註冊條款大致上涵蓋上開(二)、(三)、(四)、(五)；上開(七)約略屬於猥褻性商標禁止註冊條款；上開(六)可能蘊含有「挑釁性言論」(fighting words)；至於上開(一)接近於兼及「煽惑不法活動之言論」(incitement of illegal activities)、「仇恨性言論」(hate speech)。

²⁹¹ 較早期者，例如：臺北高等行政法院91年度訴字第292號、91年度訴字第2215

較近期發生之「潘金蓮註冊案」、「賽德克·巴萊註冊案」²⁹³為例。

1. 竹科新貴看好未來成人性交易產業商機，以「潘金蓮」、「金瓶梅」為品牌，生產各類包含女性內衣等商品，並申請註冊商標²⁹⁴，受到潘氏宗親會強烈抗議²⁹⁵，該等申請案後均遭到核駁。

2. 賽德克族人不滿「賽德克·巴萊」被果子電影公司申請商標註冊引發爭議，行政院原住民族委員會甚至發表聲明痛批經濟部智慧財產局，未事先諮詢即允許《賽》片商標及於尿布、內褲等侵辱文化的客體，極為不妥，後果子電影公司宣布拋棄「賽德克·巴萊」商標權，智慧財產局表示樂觀其成²⁹⁶。

號、91年度訴字第5396號等判決；至於近期較引起討論之智慧財產權法院97年度行商訴字第85號判決「護女專線」案，則被認為係因系爭商標涉及「公共秩序」。

²⁹² 美國文獻認為猥褻性商標禁止註冊及詆毀性商標禁止註冊審查之角度不同，猥褻性仰諸於一般公眾之反應，詆毀性則視對於特定團體產生之效果，Smith, *supra* note 165, at 461.

²⁹³ 「賽德克·巴萊註冊案」全案受到抨擊之主軸可能是在文化成果遭受獨占之爭議，然而特定民族亦認為受到冒犯，故本文同將之列為詆毀性商標之案例。

²⁹⁴ 智慧財產局，註冊「潘金蓮」為商標，行不行？，2010年8月6日發布，http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/NewsQuery.aspx?menu_id=45&kind=1&news_id=19321，最後瀏覽日：2017年2月5日。

²⁹⁵ 「日前業者爭相以『潘金蓮』、『金瓶梅』的名字註冊為品牌名稱時，潘氏宗親總會接獲許多潘姓宗親的抗議，要求經濟部應立即撤銷這項有影射汙衊潘氏宗親之虞的許可，並檢討爾後任何可能引發爭議的商標註冊案。」自由時報新聞網，註冊潘金蓮為情趣商品名潘氏宗親會不滿，2010年8月5日報導，<http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/394999>，最後瀏覽日：2017年2月8日。

²⁹⁶ 蘋果日報新聞網，賽德克商標權 電影商拋棄，2010年9月17日報導，<http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20100917/32820174/>，

(二)學術探討

上開兩則實務均在行政機關階段即已劃下句點，未有何法律上之探討，亦未經司法機關表示見解，更遑論有如前開美國 *Matal v. Tam* 案合憲性激烈之論戰，參考性自屬有限。在學術論著方面，學者許曉芬從法國法之觀點來析論我國商標法之「公序良俗條款」，認為若過度擴大解釋，將嚴重損害商標註冊之預測可能性及法的可確定性²⁹⁷，惟該文係從商標法之本身作分析，所探討者僅屬於法律層面²⁹⁸，至於其他實務界之著述，或比較各國商標法之「公序良俗條款」²⁹⁹，或偏向商標審查實務³⁰⁰，至於學者王服清等，雖有從言論自由之角度來論述商標法「公序良俗條款」之合憲性，然其結論為：「商標係屬商業性的言論，只要符合法律保留及比例原

最後瀏覽日：2017年2月8日。

297 許曉芬，從比較法觀點論妨害公共秩序或善良風俗之商標——評智慧財產權法院九十七年度行商訴字第八十五號判決，*高大法學論叢*，7卷1期，頁153，2011年9月。美國文獻對於商標法第2條(a)款之明確性亦有相關探討，Robert H. Wright, *Today's Scandal Can Be Tomorrow's Vogue: Why Section 2(A) of the Lanham Act Is Unconstitutionally Void for Vagueness*, 48 *How. L.J.* 659, 675-83 (2005). 另有認因應該不明確性，可考慮僅提供爭議性商標低度之保護，惟此與將其歸類為商業性言論之論點應屬同樣之思維邏輯，Ron Phillips, *A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks*, 17 *U. BALT. INTELL. PROP. L.J.* 55, 74-75 (2008).

298 「密西根大學」(University of Michigan)法學院教授Lynda Oswald亦曾為文提出決定系爭商標是否具有詆毀性之標準，Lynda J. Oswald, *Challenging the Registration of Scandalous and Disparaging Marks Under the Lanham Act: Who Has Standing to Sue?*, 41 *AM. BUS. L.J.* 251, 277-80 (2004).

299 陳宏杰，商標違反公序良俗之研究——我國相關法令與歐、英、奧、美實務探討，*智慧財產權月刊*，158期，頁5-37，2012年2月。

300 呂姝賢，日本商標審查實務之探討——以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（下），*智慧財產權月刊*，188期，頁32-48，2014年8月。

則，即無違憲之虞」³⁰¹，該等結論恐怕尚囿於本文以下所述當時之釋憲實務。

二、未來發展之觀察

(一)智慧財產權法之「公序良俗條款」

事實上與商標法同屬於智慧財產權法領域之專利法、著作權法亦均出現所謂之「公序良俗條款」，專利法跟商標法一樣明文規定在法條中³⁰²，該條款適用在諸如人體幹細胞研究等生物科技之專利取得上³⁰³，被認為與「人性尊嚴」（human dignity）³⁰⁴密切相關³⁰⁵，基於人性尊嚴與生命之神聖性不容侵犯的理念，不容許他人逾越該界限而將基因等逕為占有，甚至加以修改、複製³⁰⁶，也

³⁰¹ 王服清、許炳華，從憲法基本權利保障之觀點評析商標法的「公序良俗」條款之規定，律師雜誌，343期，頁62，2008年4月。

³⁰² 專利法第24條第3款：「下列各款，不予發明專利：……三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」同法第96條：「新型有妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予新型專利。」同法第112條第1項第4款：「下列各款，不予新式樣專利：……四、物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」

³⁰³ 與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）第27條第2項、歐洲專利公約（Convention on the Grant of European Patents, EPC）第53條(a)款、歐盟生物科技專利指令（Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions）第6條均有類似之規定。

³⁰⁴ 國內對於「人性尊嚴」探討之主要文獻，請參見李震山，人性尊嚴之憲法意義，載：人性尊嚴與人權保障，頁1-24，2011年10月，4版。

³⁰⁵ Eileen Morin, *Of Mice and Men: The Ethics of Patenting Animals*, 5 HEALTH L.J. 147, 150 (1997); Amanda S. Pitcher, *Contrary to First Impression, Genes Are Patentable: Should There Be Limitations?*, 6 J. HEALTH CARE L. & POL'Y 284, 295 (2003).

³⁰⁶ 余信達，從人性尊嚴與倫理道德之定位探索基因相關技術之可專利性，月旦法學雜誌，113期，頁182，2005年7月。

因此妥適運用專利法之「公序良俗條款」以捍衛人性尊嚴，有其堅實之正當性基礎，而目前專利尚未有如同著作權、商標被定位為言論須受到言論自由保障之問題，故遭到之挑戰尚微，然必須注意的是，就此議題，美國之「專利優先，以後再問問題」的模式，與歐盟以道德為基礎之「先問問題，再談專利」模式之思維，亦未屬一致³⁰⁷。

至於著作權法，法條並未明文規定有「公序良俗條款」，然最高法院88年度臺上字第250號判決以公序良俗為由，否定色情光碟片得受著作權法之保護³⁰⁸，多年來並為下級審法院所奉行³⁰⁹，然該等見解歷來為學術界所批判，或從著作權法觀點認：「任何排除作者權利者，皆須從嚴解釋³¹⁰，著作人權利保護應優先其他法益」³¹¹，「基於著作人權益與社會公益之調和，不得全面否定A片之著作權」³¹²，或從憲法面向主張：「著作權法援用公序良俗條

³⁰⁷ Margo A. Bagley, *Patent First, Ask Questions Later: Morality and Biotechnology in Patent Law*, 45(2) WM AND MARY L. REV. 469, 481 (2003).

³⁰⁸ 88年度臺上字第250號判決謂：「著作權法第三條第一款所稱著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作而言，色情光碟片不屬之。蓋著作權法之立法目的除在保障個人或法人智慧之著作，使著作物為大眾公正利用外，並注重文化之健全發展，故有礙維持社會秩序或違背公共利益之著述，既無由促進國家社會發展，且與著作權法之立法目的有違，基於既得權之保障仍需受公序良俗限制之原則，是色情光碟片非屬著作權法所稱之著作，自不受著作權法不得製造或販賣等之保障。」

³⁰⁹ 參見臺北地方法院92年度自字第771號、臺灣高等法院91年度上訴字第2408號等判決。

³¹⁰ 此觀點與本文前開同註72由商標權人之面向來思考，似若合符節。

³¹¹ 許曉芬，人之砒霜我之蜜糖——從原創性觀點評高等法院九十四年度上訴字第一二九五號判決，月旦法學雜誌，190期，頁170，2011年3月。

³¹² 林洲富，色情影片之著作權保護——評析最高法院88年度台上字第250號刑事判決，月旦財經法雜誌，22期，頁15，2010年9月。

款違反表現（言論）自由之『禁止事前檢查』」³¹³，至智慧財產法院101年度刑智上易字第74號判決以「人民表現自由之基本權利受憲法保護」為主軸³¹⁴，隱然推翻上開最高法院見解，並揚棄司法實務所創設之著作權法「公序良俗條款」。兩相對照³¹⁵，則商標法之「公序良俗條款」雖法有明文，亦非無解構之空間³¹⁶。

（二）我國司法實務商業性言論理論之嬗遞

1. 釋字第744號解釋之前

我國先前有關商業性言論之大法官解釋有釋字第414號及釋字第577號³¹⁷，釋字第414號謂：「藥物廣告係利用傳播方法，宣傳醫療效能，以達招徠銷售為目的，乃為獲得財產而從事之經濟活動，並具商業上意見表達之性質，應受憲法第15條及第11條之保障。言論自由，在於保障意見之自由流通，使人民有取得充分資訊

³¹³ 王服清、張國華、許炳華，從憲法觀點批判著作權法上援用「公序良俗」條款的正當性問題——色情光碟片為探討中心，法令月刊，57卷11期，頁108，2006年11月。

³¹⁴ 詳見智慧財產法院101年度刑智上易字第74號判決。

³¹⁵ 美國學者有主張商標法領域應類比於著作權法，Stewart & Waidelich, *supra* note 47, at 15.

³¹⁶ 事實上，美國言論自由理論大師Eugene Volokh及智慧財產權法泰斗Mark A. Lemley即一起提出：「商標法限制言論的部分，亦有如著作權法一般有事前限制的問題」，Mark A. Lemley & Eugene Volokh, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 DUKE L.J. 147, 224 (1998). 易言之，若著作權法必須有言論自由之考量，又何獨薄商標法？VerSteeg, *supra* note 92, at 767. 當然，誠如智慧財產法院101年度刑智上易字第74號判決所言著作權法無公序良俗條款之規定，應屬於立法者有意不加以規範者，然在我國商標法明文規定公序良俗條款下，在處理上恐怕更棘手於著作權法。

³¹⁷ 大法官釋字第623號解釋雖亦屬於針對商業性言論之解釋，然所涉及者為「促使非法交易活動」，與本文之主題迥不相同，爰不於此納入討論。

及自我實現之機會，包括政治、學術、宗教及商業言論等，並依其性質而有不同之保護範疇及限制之準則。其中非關公意形成、真理發現或信仰表達之商業言論，尚不能與其他言論自由之保障等量齊觀。藥物廣告之商業言論，因與國民健康有重大關係，基於公共利益之維護，自應受較嚴格之規範。」³¹⁸釋字第577號則謂：「商品標示為提供商品客觀資訊之方式，為商業言論之一種，有助於消費大眾之合理經濟抉擇。是以商品標示如係為促進合法交易活動，其內容又非虛偽不實或不致產生誤導作用者，其所具有資訊提供、意見形成進而自我實現之功能，與其他事務領域之言論並無二致，應屬憲法第11條言論自由保障之範圍……惟國家為保障消費者獲得真實而完整之資訊、避免商品標示內容造成誤導作用、或為增進其他重大公益目的，自得立法採取與目的達成有實質關聯之手段，明定業者應提供與商品有關聯性之重要商品資訊。」³¹⁹綜合兩號解釋，斯時雖認為商業性言論應受到我國憲法第11條言論自由所保障，然而其所採取之審查標準是否能逕認為等同於上開美國Central Hudson案所採之中度審查標準，尚未能遽下斷言，惟可以確定的是均認為商業性言論只能受到較低度之保護³²⁰。

2. 二〇一七年釋字第744號解釋

釋字第744號乃針對化妝品管理條例對於化妝品廣告所為事前審查之合憲性，先擇取與本文有關之部分：「……就化粧品廣告採取事前審查制，已涉及對化粧品廠商言論自由及人民取得充分資訊

³¹⁸ 參見司法院釋字第414號解釋理由書。

³¹⁹ 參見司法院釋字第577號解釋理由書。

³²⁰ 學者陳仲嶙認為釋字第414號解釋可與美國雙軌理論相呼應，釋字第577號解釋定調對商業性言論限制所適用之審查標準為中度審查標準，陳仲嶙，商業性言論憲法解釋十年回顧與評析，中原財經法學，27期，頁110-111，2011年12月。

機會之限制。按化粧品廣告之事前審查乃對言論自由之重大干預，原則上應為違憲。系爭規定之立法資料須足以支持對化粧品廣告之事前審查，係為避免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復危害之特別重要之公共利益目的，其與目的之達成間具直接及絕對必要關聯，且賦予人民獲立即司法救濟之機會，始符合憲法比例原則及保障言論自由之意旨。……廣告之功能在誘引消費者購買化粧品，尚未對人民生命、身體、健康發生直接、立即之威脅，則就此等廣告，予以事前審查，難謂其目的係在避免人民生命、身體、健康遭受直接、立即及難以回復之危害³²¹。系爭規定既難認係為保護特別重要之公共利益目的，自亦無從認為該規定所採事前審查方式以限制化粧品廠商之言論自由及消費者取得充分資訊機會，與特別重要之公共利益之間，具備直接及絕對必要之關聯。」³²²參酌本號解釋之協同意見書對照前開美國 Matal v. Tam 案之探討，本文認為有下列幾點值得關注：

(1) 審查標準

如前所述，釋字第414號及釋字第577號雖不能逕認完全等同於上開美國 Central Hudson 案所採之中度審查標準，但得認其可約略比照適用，湯德宗大法官謂：「如上釋示乃我國實務上首次採取之『嚴格審查基準』（高標），實質上已變更（修正）了本院釋字第414號解釋之見解，使我國言論自由保障更向前邁進一步。」詹森林大法官亦謂：「就管制商業言論之法律，本解釋顯然提出與本院釋字第414號解釋不同之違憲審查標準。」然蔡明誠大法官則認為：「本件解釋，嚴格言之，尚未變更前述本院釋字第414號有關藥物

³²¹ 如果將釋字第744號解釋中之「廣告」替換成本文討論之「商標註冊」，是否亦可能得到同樣之結論？

³²² 參見司法院釋字第744號解釋理由書。

廣告之商業言論非屬憲法絕對保障之自由權，得依法受到事前審查」，是否變更審查標準，改採嚴格標準，自高度影響對於商業性言論之限制其合憲性判斷。

(2)保障密度

許宗力大法官認為：「在我國，於本號解釋後，應該是不分言論類型，事前審查原則禁止，僅於嚴格例外情形始得允許。……美國聯邦最高法院對商業廣告的事前審查採何立場，目前並不明確，但在雙階理論下，恐對商業言論的事前審查採較寬鬆的審查基準，如果此推測無誤，則我國的保障尺度也高於美國。」以此推論，類如美國 *Matal v. Tam* 案之爭議出現在我國被宣告違憲之可能性是存在的。

(3)其他基本權利

羅昌發大法官主張：「保障商業言論之憲法價值，除在有助於消費大眾作出合理抉擇（此係著重消費者保護層面）之外，更應包括使廠商受憲法保障之營業自由得以充分實現（此係兼顧保護為商業言論之廠商之憲法權益）」，所提出營業自由之思考，較諸前開 *Matal v. Tam* 案之論述，呈現更寬廣之面向。

(4)商業／非商業二分

許志雄大法官認為：「顧名思義，商業言論兼具商業與言論兩個面向。……商業廣告為賣方藉以傳達訊息、爭取顧客之手法，在這個意義上，只是一種抽象性、觀念性之行為。若著眼於此，則商業廣告具有表現行為之性質，應受表現自由之保障，不宜施以過多之社會統制」，此論點實隱隱呼應前開 *In re TAM* 案全院庭審之多數意見強調商標其表達面向之特質，提出所謂言論之商業／非商業雙面特質之論述。

(5)未決問題

黃昭元大法官提出：「有關言論自由的事前審查機制，除了本

案所審理的化粧品廣告及本院釋字第414號解釋曾審理過的藥品廣告外，現行法中尚有如廣播電視醫療廣告之核准等」，則參考前揭 *Matal v. Tam* 案，未決之問題可能應該還包含我國商標法「公序良俗條款」核駁商標註冊³²³之爭議。

三、小 結

我國大法官釋字第744號解釋與美國最高法院 *Matal v. Tam* 案之判決均在同一年，或屬巧合，然而在對於商業性言論³²⁴之評價卻隱隱互相呼應³²⁵，若再觀察我國智慧財產權法領域之「公序良俗」條款其發展，同樣之爭議發生在我國³²⁶，若適用較嚴格之審

³²³ 學者劉宗德歸納我國商業言論管制規範為「核准型規範」、「禁止型規範」，商標註冊應屬「核准型規範」，劉宗德，商業言論管制與違憲審查，月旦法學雜誌，264期，頁155，2017年5月。

³²⁴ 美國將商標認知為商業性言論，業如前述，我國之定位呢？按商標係由文字或符號所組合而成，商標本身即為一種言論表現，商標之使用乃屬言論表達的一種形式，亦可參見王偉霖，商標使用與言論自由，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁362-363，2015年4月。況我國釋憲實務認定為商業性言論者，包含藥物廣告、商品標示、化妝品廣告，實無任何理由將商標排除在外。

³²⁵ 學者李仁淼曾提出日本法經驗供比較，日本最高法院之判決未明確指出商業廣告是否受表現自由之保障，惟該判決屬於年代較久遠之司法實務，另學說則指出商業廣告應該有以比嚴格審查標準更為寬鬆之基準進行審查之空間，李仁淼，商業廣告與表現自由，月旦法學教室，178期，頁8-9，2017年8月。

³²⁶ 類似之爭議亦發生在加拿大，Tamara Céline Winegust, Noelle Engle-Hardy & Susan J. Keri, *Redskins, Eskimos, and Indians: The Canadian Approach to Disparaging Trademarks*, 105 TRADEMARK REP. 938, 942-43 (2015); 歐盟，Enrico Bonadio, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*, 19 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 39, 46-47 (2015).

查標準³²⁷，自不無獲得違憲結果之可能³²⁸，當然適用商標法「公序良俗條款」核駁商標註冊與大法官釋字第744號解釋係針對化妝品管理條例對於化妝品廣告所為之規範，案例不盡相同³²⁹，然若再佐以前開違憲條件理論³³⁰，應足夠進行說理³³¹。況且，美國對於商標權之取得係採取使用主義，對商標權人而言，註冊僅在公示其擁有商標而已³³²，也因此，前揭美國相關案例支持詆毀性商標禁止註冊條款者，出現有核駁商標註冊並未禁止其使用之立論，然我國自有商標制度，即採註冊主義，任何人欲擁有商標權，均須依法獲准註冊，核駁註冊對於權利人具有絕對之影響。因此我國釋憲實務受到Matal v. Tam案之影響³³³不但有著相當之可能性³³⁴，還可

³²⁷ 誠如上揭Matal v. Tam案Thomas大法官之部分協同意見書，即赤裸裸地直言只要是對於真實之言論加諸限制，均應適用嚴格標準來審查。

³²⁸ 必須注意的是前開美國最高法院Matal v. Tam案認為即使適用中度審查標準，詆毀性商標禁止註冊條款仍無法通過審查。

³²⁹ 如前所述，商標註冊應歸類為核准型規範，化妝品廣告之審查應屬於禁止型規範，從行政法之角度，或有分類之必要，然本文認為由言論自由之面向觀之，在課予言論之負擔上，本質上並無差異。

³³⁰ 學者劉靜怡即引用「違憲條件」來檢驗政府經費之補助，劉靜怡，政府補助的限制：言論自由下的違憲條件，台灣法學雜誌，231期，頁156，2013年9月1日。

³³¹ 惟亦有學者批評大法官釋字第744號解釋之審查標準可謂是大法官解釋有始以來最嚴格者，在沒有足夠憲法論理的前提下，釋憲者可能藉由保障言論自由之名，行僭越司法權之實，陳宗億，言論自由違憲審查模式的變遷——釋字第744號解釋之微言大義，裁判時報，63期，頁55-56，2017年9月。

³³² 陳文吟，商標法論，頁33-34，2005年2月，3版。

³³³ 事實上Matal v. Tam案還未將閱聽人的面向納入審酌，同樣為新近出爐之美國最高法院Expressions Hair Design v. Schneiderman案，即強調閱聽人接收資訊、觀念之權利，Expressions Hair Design v. Schneiderman, 137 S. Ct. 1144 (2017)。

³³⁴ 學者吳信華認為大法官釋字第744號解釋明顯受到源自於美國法理見解之影

能更需立足於權利人（即言論自由受到限制者）之面向進行審酌，進而使得我國商標法之「公序良俗條款」部分或全部受到挑戰³³⁵。惟假使我國商標法「公序良俗條款」之適用被認定違憲，亦尚存在有若干重要問題待解決，其一，若採納上開商業／非商業雙面特質區辨之論述³³⁶，是否能形成一可操作之標準以供判斷³³⁷？或甚至如上開 *Matal v. Tam* 案隱隱所示，不區分商業／非商業性言論³³⁸，而賦予同等之保護³³⁹？其二，如前所述，我國商標法第30條第1項第7款之規定³⁴⁰，實屬相當概括之條款，非如美國商標法規定之精細³⁴¹，而「商標法逐條釋義」將「公序良俗」例示七種類型，是

響，吳信華，「商業性言論」因「事前審查」而不採「寬鬆標準」？——釋字第744號解釋評析，裁判時報，59期，頁31，2017年5月。

³³⁵ 論者必然憂心欠缺商標法「公序良俗條款」之把關，令人不喜之商標將大量進入市場中，然言論自由基本理論之一即為「追求真理說」（言論市場說）：「將各種思想放在自由競爭的市場上，才能藉著觀念之自由交換，由社會大眾自由決定是否接受」，我國上開行政實務「潘金蓮註冊案」、「賽德克·巴萊註冊案」似乎就是這樣的場景，參見林子儀，言論自由之理論基礎，載：言論自由與新聞自由，頁16-46，1999年9月。

³³⁶ 「南卡羅萊納大學」（University of South Carolina）法學院教授Ned Snow甚至主張In re TAM案多數意見之所謂商業／非商業區辨而採取不同審查標準亦有誤，氏認為均應適用同一言論自由架構，兩者均屬表達性質，Snow, *supra* note 158, at 159.

³³⁷ 系爭言論本身之內容？商標註冊案件，申請人之意圖？

³³⁸ 學者吳信華認為「何以『商業性言論』所對應者即係必然直接為『寬鬆審查』（或可能的『中度審查』）……如何評價一種言論係『高價值』或『低價值』」，吳信華，同註334，頁32。

³³⁹ 當然如此一來，我國商標審查制度亦將同樣面臨嚴酷之挑戰。

³⁴⁰ 若仔細比較我國商標法第30條第1項商標不得註冊之事由，很明顯地可以彰顯第30條第1項第7款之概括性，當然其涵攝之範圍必然相當廣泛。

³⁴¹ 不過亦有批評美國商標法第2條為「大雜燴」（hodgepodge），Carl J. Minniti, *The Lanham Act's Unconstitutional Hodgepodge*, 17 RUTGERS J.L. & REGULATION 315, 323-24 (2016).

否每種類型均無法通過違憲審查³⁴²？是否維持現行概括條款之立法模式？或精緻定性而為不同之處理³⁴³？其三，若認我國商標法「公序良俗條款」全部或一部分違憲，則現行其他法規範是否足以接替或彌補原本該等法規範所欲規制之範圍³⁴⁴及立法目的³⁴⁵？

柒、結 語

美國 *Matal v. Tam* 案在其憲法增修條文第1條之理論為重大之發展，商標法學者長期以來均接受「避免混淆」（avoiding confusion）為商標法主要之立法目的，因此，上開商標法第2條(a)

³⁴² 故有認為前開美國 *In re TAM* 案後，必然開啓詆毀性商標取得註冊之大門，然仍應該留有某種程度之門檻，以剔除極端詆毀性之商標，Colin Casciato, *In re Tam: The United States Court of Appeals for the Federal Circuit Does Not Care if You Are Offended*, 19 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 237, 260 (2016).

³⁴³ 學者劉靜怡認為我國現行法規具有事前審查特質的管制手段，樣態繁多，究竟適合怎樣的合憲性審查基準，未來個別爭議發生，將另行決定應適用何種審查基準，參見劉靜怡，事前審查所為何事？——司法院釋字第七四四號解釋簡評，月旦法學雜誌，267期，頁199，2017年8月。

³⁴⁴ 在詆毀性商標禁止註冊條款方面，例如我國刑法第二十七章妨害名譽及信用罪章、民法侵權行為之規範。

³⁴⁵ 我國商標法第1條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」所謂的「維護社會公共秩序及善良風俗」，至少應不能認為主要之立法目的。德州大學法學院教授Melissa Wasserman即直指商標註冊在實踐商標法之立法目的，即：「平衡降低消費者搜尋之成本及不過度限制市場競爭」，Melissa F. Wasserman, *What Administrative Law Can Teach the Trademark System* 6 (2016), available at http://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6228&context=law_lawreview (last visited: 2017.03.07). 然而上開第1條當中所謂「促進工商企業正常發展」與相關 *In re TAM* 案支持「詆毀性商標禁止註冊條款」之論點所主張追求之「商業環境有秩序地運作」若合符節，不過商標法缺乏「公序良俗條款」，是否工商企業就無法正常發展？

款似已逾越該等目的，然而，若逕採取詆毀性商標禁止註冊條款違憲之見解，其連鎖效應是否將使商標審查制度名存實亡？恐怕即便是言論自由之「絕對主義者」（*absolutists*）亦不能忽視該等爭議伴隨而來之衝突性及複雜性，況且必須強調的是 *Matal v. Tam* 案之場景因為雜糅政治性、藝術性要素而有其獨特之處，若真的只是純商業性之意圖，法院是否還會維持同樣之心證？然而，國家向來習以為常之各類經濟管制（*economic regulation*），在面對言論自由多樣化之衝擊下，似已漸漸受到挑戰³⁴⁶，諸如普羅大眾可能習以為常或甚至支持之「公序良俗」條款，在嚴格操作合憲性審查後，興許得出違憲之結果，也因此，*Matal v. Tam* 案所呈現者更像是言論自由基礎理論與商標法理之衝撞，但也給了法院一個機會經由司法審查來審酌憲法增修條文第1條之利益與其他價值兼容並蓄之道³⁴⁷。而回到我國商標法之公序良俗條款³⁴⁸，雖然尚未有如美國

³⁴⁶ 以上開 *Expressions Hair Design v. Schneiderman* 案為例，國家對於信用卡額外收取手續費之商業規範即受到衝擊。

³⁴⁷ 這個所謂「兼容並蓄之道」可能並不容易，前揭 *Matal v. Tam* 案雖點出「詆毀性商標禁止註冊條款」之違憲性，然而對於如何善後卻未置一詞，更遑論後續之連鎖效應，本文亦不能稱有何萬全之善策，然仍嘗試就我國現行法略為析論，一者，在光譜的右端，維持現狀，持續適用我國商標法之「公序良俗條款」進行審查，然而在同一年度之我國大法官釋字第744號解釋與美國最高法院 *Matal v. Tam* 案下，如此操作，無異視言論自由於無物；二者，在光譜的左端，高舉言論自由之大旗，直接拿掉商標法之「公序良俗條款」，本文雖於同註335搬出追求真理說（言論市場說），由社會大眾自行決定是否接受，誠如大法官釋字第407號解釋文所言：「有關風化之觀念，常隨社會發展、風俗變異而有所不同，主管機關所為釋示，自不能一成不變，應基於尊重憲法保障人民言論出版自由之本旨，兼顧善良風俗及青少年身心健康之維護，隨時檢討改進」，這種道德性條款本有與時俱進之必要，然而遽然將該等條款全部廢除，直接允許註冊，民情是否能接受，恐怕無人把握，亦非主管機關所樂見，故兩者均尚失之偏頗。建議將我國商標法之「公序良俗條款」如同「商標法逐條釋義」細緻區分，參酌言論自由理論及美國、我國司法實

爭議般之檯面化及白熱化，惟未雨綢繆，大法官釋字第744號解釋提供了一個得以理性思辨之論壇，在光譜的兩端，繼續維持我國商標法公序良俗條款，與憲法言論自由理論有所扞格，然宣告該等條款完全違憲，自為商標法理論所不能接受，且亦可能違反民眾之法感情，則前開Ramsey教授具創意性地建議另行發展新的、屬於商標法獨有之言論自由理論，以平衡商標權、言論自由及其他公共利益之見，似堪為思考之方向。



元照出版提供 請勿公開散布

務，僅保留目前言論自由實務及理論上無爭議列為不保護之言論，諸如「煽惑不法活動之言論」等類型，我國大法官釋字第623號解釋即認促使人為性交易之訊息，固為商業言論之一種，但可對之為合理之限制，則或可在商標法與言論自由之衝撞下，走出一中庸之道路，當然，這樣的處理路徑，可能仍然落入「事前審查」之無法承受之重。

- 348 我國實定法中規定有「公序良俗」條款者，自不只商標法，大別可分類為作為決定是否給予人民利益者，例如前開商標法第30條第1項第7款；作為禁止規範者，例如：廣播電視法第21條第3款；作為認定法律行為之效力者，例如：民法第72條；作為程序上適用之規範者，例如：涉外民事事件法第25條，初步觀之，除上開分類一，存在有合憲性之問題外，若依據本文上開探討，分類二，自亦可能潛藏有合憲性之爭議，當然，若一一檢討，實屬浩大工程。

參考文獻

一、中 文

1. 王服清、張國華、許炳華，從憲法觀點批判著作權法上援用「公序良俗」條款的正當性問題——色情光碟片為探討中心，法令月刊，57卷11期，頁98-119，2006年11月。(Fu-Ching Wang, Kuo-Hua Chang & Pin-Hua Hsu, *The Constitutional Study on “Ordre Public and Morality” Provision in Copyright Law —Focusing on Adult Video*, 57(11) THE LAW MONTHLY, 98-119 (2006).)
2. 王服清、許炳華，從憲法基本權利保障之觀點評析商標法的「公序良俗」條款之規定，律師雜誌，343期，頁49-62，2008年4月。(Fu-Ching Wang & Pin-Hua Hsu, *The Constitutional Study on “Ordre Public and Morality” Provision in Trademark Law*, 343 TAIPEI BAR JOURNAL, 49-62 (2008).)
3. 王偉霖，商標使用與言論自由，載：「商標使用」規範之現在與未來，頁344-374，2015年4月。(Wei-Lin Wang (2015), *The Use of Trademarks and Free Speech*, in: THE CURRENT AND FUTURE OF THE USE OF TRADEMARKS, 344-374.)
4. 余信達，從人性尊嚴與倫理道德之定位探索基因相關技術之可專利性，月旦法學雜誌，113期，頁175-195，2005年7月。(Xin-Da Yu, *The Patentability of Gene Technology*, 113 THE TAIWAN LAW REVIEW, 175-195 (2005).)
5. 吳信華，「商業性言論」因「事前審查」而不採「寬鬆標準」？——釋字第744號解釋評析，裁判時報，59期，頁27-37，2017年5月。(Xin-Hua Wu, *The Pre-review of Commercial Speech, Not Rational Basic Review? —Analysis on the J.Y. Interpretation No.744*, 59 COURT CASE TIMES, 27-37 (2017).)
6. 呂姝賢，日本商標審查實務之探討——以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（下），智慧財產權月刊，188期，頁32-48，2014年8月。(Shu-Shian Lu, *A Study on Japan Trademarks Examination in Practice — Focusing on Other Grounds for Refusal of Registration on Distinctiveness, Geographical Name and Famous Name of the Deceased II*, 188 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT JOURNAL, 32-48 (2014).)
7. 李仁淼，商業廣告與表現自由，月旦法學教室，178期，頁6-9，2017年8

- 月。(Ren-Miao Lee, *Commercial Advertisement and the Freedom to Express*, 178 TAIWAN JURIST, 6-9 (2017).)
8. 李震山，人性尊嚴之憲法意義，載：人性尊嚴與人權保障，4版，頁1-25，2011年10月。(Zhen-Shan Lee (2011), *The Constitutional Meaning of Human Dignity*, in: THE HUMAN DIGNITY AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, 4th ed., 1-25.)
9. 林子儀，言論自由之理論基礎，載：言論自由與新聞自由，頁1-60，1999年9月。(Tzu-Yi Lin (1999), *The Theoretical Basis of Free Speech*, in: THE FREEDOM OF SPEECH AND THE FREEDOM OF PRESS, 1-60.)
10. 林洲富，色情影片之著作權保護——評析最高法院88年度台上字第250號刑事判決，月旦財經法雜誌，22期，頁1-15，2010年9月。(Zhou-Fu Lin, *Protect Copyright of the Adult Video — Review Criminal Sentence of the Supreme Court*, 22 FINANCIAL AND ECONOMIC LAW REVIEW, 1-15 (2010).)
11. 許曉芬，人之砒霜我之蜜糖——從原創性觀點評高等法院九十四年度上訴字第一二九五號判決，月旦法學雜誌，190期，頁158-170，2011年3月。(Hsiao-Fen Hsu, *People's Cream, My Honey — From Originality Concept*, 190 THE TAIWAN LAW REVIEW, 158-170 (2011).)
12. 許曉芬，從比較法觀點論妨害公共秩序或善良風俗之商標——評智慧財產權法院九十七年度行商訴字第八十五號判決，高大法學論叢，7卷1期，頁123-156，2011年9月。(Hsiao-Fen Hsu, *Non-registrability of Trademarks on the Grounds of Morality and Ordre Public Criteria — A Comparative Study of Taiwanese and French Case Law*, 7(1) NATIONAL UNIVERSITY OF KAOHSIUNG LAW JOURNAL, 123-156 (2011).)
13. 陳文吟，商標法論，3版，2005年2月。(Wen-Yin Chen, *Trademark Law*, 3rd ed. (2005).)
14. 陳仲嶙，商業性言論憲法解釋十年回顧與評析，中原財經法學，27期，頁100-149，2011年12月。(Chung-Lin Chen, *Ten Years of Commercial Speech in the Constitutional Court*, 27 CHUNG YUAN FINANCIAL LAW REVIEW, 100-149 (2011).)
15. 陳宏杰，商標違反公序良俗之研究——我國相關法令與歐、英、奧、美實務

- 探討，智慧財產權月刊，158期，頁5-37，2012年2月。(Hong-Jie Chen, *A Study on Trademarks Contrary to Public Policy or Morality — Related Legislation in Taiwan and Practice in the EU, UK, AU and US*, 158 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT JOURNAL, 5-37 (2012).)
16. 陳宗億，言論自由違憲審查模式的變遷——釋字第744號解釋之微言大義，裁判時報，63期，頁46-56，2017年9月。(Zong-Yi Chen, *The Shift in the Judicial Review Model for the Freedom of Speech — From the Perspective of the J.Y. Interpretation No. 744*, 63 COURT CASE TIMES, 46-56 (2017).)
17. 黃昭元，憲法權利限制的司法審查標準：美國類型化多元標準模式的比較分析，國立臺灣大學法學論叢，33卷3期，頁45-148，2004年5月。(Jau-Yuan Hwang, *Judicial Standards of Review for Restrictions on Constitutional Rights: Comparative Analysis of the U.S. Categorized Multiple Tests Approach*, 33(3) NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY LAW JOURNAL, 45-148 (2004).)
18. 劉宗德，商業言論管制與違憲審查，月旦法學雜誌，264期，頁140-168，2017年5月。(Tzong-Der Liou, *The Regulation of Commercial Speech and Judicial Review*, 264 THE TAIWAN LAW REVIEW, 140-168 (2017).)
19. 劉靜怡，政府補助的限制：言論自由下的違憲條件，台灣法學雜誌，231期，頁155-160，2013年9月。(Jing-Yi Liu, *The Limit of Government Subsidy — Unconstitutional Conditions Doctrine under Freedom of Speech*, 231 TAIWAN LAW JOURNAL, 155-160 (2013).)
20. 劉靜怡，事前審查所為何事？——司法院釋字第744號解釋簡評，月旦法學雜誌，267期，頁194-202，2017年8月。(Ching-Yi Liu, *A Priori Review for What? — The Comment on the J.Y. Interpretation No. 744*, 267 THE TAIWAN LAW REVIEW, 194-202 (2017).)
21. 謝銘洋，智慧財產權法，3版，2012年9月。(Ming-Yan Shieh, *Intellectual Property Law*, 3rd ed. (2012).)

二、外 文

1. Abdel-khalik, Jasmine, *Disparaging Trademarks: Who Matters*, 20 MICH. J. RACE & L. 287 (2015).
2. Bagley, Margo A., *Patent First, Ask Questions Later: Morality and Biotechnology in Patent Law*, 45(2) WM. & MARY L. REV. 469 (2003).
3. Baird, Stephen R., *Moral Intervention in the Trademark Arena: Banning the Registration of Scandalous and Immoral Trademarks*, 80 TRADEMARK REP. 661 (1993).
4. Berman, Mitchell N., *Commercial Speech and the Unconstitutional Conditions Doctrine: A Second Look at "The Greater Includes the Lesser"*, 55 VAND. L. REV. 693 (2002).
5. Bonadio, Enrico, *Brands, Morality and Public Policy: Some Reflections on the Ban on Registration of Controversial Trademarks*, 19 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 39 (2015).
6. Carpenter, Megan M. & Murphy, Kathryn T., *Calling Bulls**t on the Lanham Act: The 2(a) Bar for Immoral, Scandalous, and Disparaging Marks*, 49 U. LOUISVILLE L. REV. 465 (2011).
7. Casarez, Nicole B., *Public Forums, Selective Subsidies, and Shifting Standards of Viewpoint Discrimination*, 64 ALB. L. REV. 501 (2000).
8. Casciato, Colin, *In re Tam: The United States Court of Appeals for the Federal Circuit Does Not Care if You Are Offended*, 19 TUL. J. TECH. & INTELL. PROP. 237 (2016).
9. Chu, Alexandria, *The Washington Redskins and the Current Standard for Disparaging Trademarks: The Impact of Disparaging Trademarks in the Modern World*, 25 S. CAL. REV. L. SOC. JUST. 39 (2015).
10. Davis, Andrew R., *Disparaging Trademarks: An Analysis of Section 2(a)'s Disparagement Standard and the Standard's Application from Harjo to Blackhorse*, 40 OKLA. CITY U.L. REV. 385 (2015).
11. Davis, Theodore H., Jr., *Registration of Scandalous, Immoral, and Disparaging*

- Matter Under Section 2(a) of the Lanham Act: Can One Man's Vulgarity Be Another's Registered Trademark?*, 83 TRADEMARK REP. 332 (1993).
12. Deveraux, Amy, *In re Tam: Treating Trademarks as Expressive Speech*, 94 DENV. L. REV. ONLINE 1 (2016).
13. Dougherty, Terence, *Group Rights to Cultural Survival: Intellectual Property Rights in Native American Cultural Symbols*, 29 COLUM. HUM. RTS. L. REV. 355 (1998).
14. Farber, Daniel A. & Frickey, Philip P., *Practical Reason and the First Amendment*, 34 UCLA L. REV. 1615 (1987).
15. Farber, Daniel A., *Free Speech Without Romance: Public Choice and the First Amendment*, 105 HARV. L. REV. 554 (1991).
16. Farley, Christine Haight, *Stabilizing Morality in Trademark Law*, 63 AM. U. L. REV. 1019 (2014).
17. Grynberg, Michael, *A Trademark Defense of the Disparagement Bar*, 126 YALE L.J. FORUM 178 (2016).
18. Heins, Marjorie, *Viewpoint Discrimination*, 24 HASTINGS CONST. L.Q. 99 (1996).
19. Jurgensen, Drew, *When All You Have Is a Hammer, Everything Looks Like a Nail In re Tam and the Federal Circuit's Conflation of Federal Trademark Registration and the First Amendment*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 512 (2016).
20. Katyal, Sonia K., *Trademark Intersectionality*, 57 UCLA L. REV. 1661 (2010).
21. Kelber, Bruce C., *Scalping the Redskins: "Can Trademark Law Start Athletic Teams Bearing Native American Nicknames and Images on the Road to Racial Reform"*, 17 HAMLINE L. REV. 533 (1994).
22. Kuruk, Paul, *Goadng a Reluctant Dinosaur: Mutual Recognition Agreements as a Policy Response to the Misappropriation of Foreign Traditional Knowledge in the United States*, 34 PEPP. L. REV. 629 (2007).
23. Kustina, Emily M., *Discriminatory Discretion: PTO Procedures and Viewpoint Discrimination Under Section 2(a) of the Lanham Act*, 164 U. PA. L. REV. 513 (2016).
24. Lee, Michelle B., *Section 2(a) of the Lanham Act as a Restriction on Sports Team*

- Names: Has Political Correctness Gone Too Far*, 4 SPORTS LAW. J. 65 (1997).
25. Lefstin, Jeffrey, *Does the First Amendment Bar Cancellation of REDSKINS?*, 52 STAN. L. REV. 665 (2000).
26. Lemley, Mark A. & Volokh, Eugene, *Freedom of Speech and Injunctions in Intellectual Property Cases*, 48 DUKE L.J. 147 (1998).
27. Mason, William T., *Blackhorse Down: Do NFL Teams Need Trademark Protection?*, 94 TEX. L. REV. 131 (2016).
28. Minniti, Carl J., *The Lanham Act's Unconstitutional Hodgepodge*, 17 RUTGERS J. L. & REGULATION 315 (2016).
29. Morin, Eileen, *Of Mice and Men: The Ethics of Patenting Animals*, 5 HEALTH L.J. 147 (1997).
30. Norton, Helen & Citron, Danielle Keats, *Government Speech 2.0*, 87 DENV. U. L. REV. 899 (2010).
31. Olree, Andy G., *Identifying Government Speech*, 42 CONN. L. REV. 365 (2009).
32. Oswald, Lynda J., *Challenging the Registration of Scandalous and Disparaging Marks Under the Lanham Act: Who Has Standing to Sue?*, 41 AM. BUS. L.J. 251 (2004).
33. Pace, Kimberly A., *The Washington Redskins Case and the Doctrine of Disparagement: How Politically Correct Must a Trademark Be?*, 22 PEPP. L. REV. 7 (1994).
34. Papandrea, Mary-Rose, *The Government Brand*, 110 NW. U. L. REV. 1195 (2016).
35. Phillips, Ron, *A Case for Scandal and Immorality: Proposing Thin Protection of Controversial Trademarks*, 17 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 55 (2008).
36. Pitcher, Amanda S., *Contrary to First Impression, Genes Are Patentable: Should There Be Limitations?*, 6 J. HEALTH CARE L. & POL'Y 284 (2003).
37. Plass, Stephen A., *Bedrock Principles, Elusive Construction, and the Future of Equal Employment Laws*, 21 HOFSTRA L. REV. 313 (1992).
38. Ramsey, Lisa P., *A Free Speech Right to Trademark Protection?*, 106 TRADEMARK REP. 797 (2016).
39. Rasul, Hammad, *The Washington Redskins' Deflating Hope: The Lanham Act*

- Survives the First Amendment Challenge*, 26 MARQ. SPORTS L. REV. 159 (2015).
- 40.Redish, Martin H., *Commercial Speech, First Amendment Intuitionism and the Twilight Zone of Viewpoint Discrimination*, 41 LOY. L.A. L. REV. 67 (2007).
- 41.Reich, Charles A., *The New Property*, 73 YALE L.J. 733 (1964).
- 42.Rogers, Edward S., *Comments on the Modern Law of Unfair Trade*, 3 ILL. L. REV. 551 (1909).
- 43.Schauer, Frederick, *Speech and Speech—Obscenity and Obscenity: An Exercise in the Interpretation of Constitutional Language*, 67 GEO. L.J. 899 (1979).
- 44.Smith, Regan, *Trademark Law and Free Speech: Protection for Scandalous and Disparaging Marks*, 42 HARV. C. R.- C. L. L. REV. 451 (2007).
- 45.Stewart, James & Waidehlich, Sarah, *Redskins and Slants: The Lanham Act and the First Amendment on a Collision Course?*, 31-FALL COMM. LAW. 11 (2015).
- 46.Stout, Kristian D., *Terrifying Trademarks and a Scandalous Disregard for the First Amendment: § 2(A)'s Unconstitutional Prohibition on Scandalous, Immoral, and Disparaging Trademarks*, 25 ALB. L.J. SCI. & TECH. 213 (2015).
- 47.Strasser, Mark, *Government Speech and Circumvention of the First Amendment*, 44 HASTINGS CONST. L.Q. 37 (2016).
- 48.Sullivan, Kathleen M., *Unconstitutional Conditions*, 102 HARV. L. REV. 1413 (1989).
- 49.Sunstein, Cass R., *Why the Unconstitutional Conditions Doctrine Is an Anachronism (with Particular Reference to Religion, Speech, and Abortion)*, 70 B. U. L. REV. 593 (1990).
- 50.Thomas, John C. III, *Clear and Convincing Disparagement: An Argument for a Higher Evidentiary Standard for When the T.T.A.B. Considers Cancelling a Well-Known, Tenured Trademark*, 22 J. INTELL. PROP. L. 435 (2015).
- 51.Tushnet, Rebecca, *The First Amendment Walks into a Bar: Trademark Registration and Free Speech*, 92 NOTRE DAME L. REV. 381 (2016).
- 52.Tushnet, Rebecca, *Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law*, 130 HARV. L. REV. 867 (2017).
- 53.VerSteeg, Russ, *Blackhawk Down or Blackhorse Down? The Lanham Act's*

- Prohibition of Trademarks That “May Disparage” & the First Amendment*, 68 OKLA. L. REV. 677 (2016).
54. Volokh, Eugene, *Freedom of Speech and Intellectual Property: Some Thoughts After Eldred*, 44 *Liquormart*, and *Bartnicki*, 40 HOUS. L. REV. 697 (2003).
55. Voskanyan, Lilit, *The Trademark Principal Register as a Nonpublic Forum*, 75 U. CHI. L. REV. 1295 (2008).
56. Wallace, John R., *Discriminatory & Disparaging Team Names, Logos, & Mascots: Workable Challenges & the Misapplication of the Doctrine of Laches*, 12 RUTGERS RACE & L. REV. 203 (2011).
57. Winegust, Tamara Céline, Engle-Hardy, Noelle & Keri, Susan J., *Redskins, Eskimos, and Indians: The Canadian Approach to Disparaging Trademarks*, 105 TRADEMARK REP. 938 (2015).
58. Wright, R. George (1997), *SELLING WORDS: FREE SPEECH IN A COMMERCIAL CULTURE*, New York: University Press.
59. Wright, Robert H., *Today’s Scandal Can Be Tomorrow’s Vogue: Why Section 2(A) of the Lanham Act Is Unconstitutionally Void for Vagueness*, 48 HOW. L.J. 659 (2005).

The Intersection of Trademark Law and Freedom of Speech: The Constitutional Study on the U.S. Case of Matal v. Tam

Pin-Hua Hsu^{*}

Abstract

In December 2015, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit issued an en banc decision in the *In Re Tam* case. The decision of the Federal Circuit reversed settled case law that has stood for the past seventy years. The court held that the “disparaging provision” of the Lanham Act is unconstitutional as it fails the strictest form of judicial scrutiny in violating the First Amendment rights of a trademark owner. While the ruling is crucial in both the trademark and First Amendment world, the U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit, however faced another dilemma regarding the *Pro-Football, Inc. v. Blackhorse* case as there will be a Circuit split if the Fourth Circuit disagrees with the *In Re Tam* case. Fortunately, the Supreme Court concluded that law banning disparaging trademarks is unconstitutional in *Matal v. Tam* of June 2017. Whereas this case can

^{*}

Prosecutor Investigator, Kaohsiung District Prosecutors Office; Adjunct Assistant Professor of Department of Business and Economic Law, CTBC Business School; Ph.D. in Law, National Chung-Cheng University.

Received: October 22, 2017; accepted: June 29, 2018

indeed be interpreted as a clash between fundamental principles of free speech and trademark doctrine, it sets the stage to review a way to accommodate First Amendment interest to other values. Although the issues in the “Ordre Public and Morality” provision of the Taiwanese trademark law is not so present, it is still necessary to take precautions. The J.Y. Interpretation No. 744 is a best forum for us to debate.

Keywords: Disparaging Provision, “Ordre Public and Morality” Provision, Freedom of Speech, Unconstitutional Conditions Doctrine, Commercial Speech, Government Speech, Viewpoint Discriminatory Regulations, Strict Scrutiny, Intermediate Scrutiny, Prior Restraint



元照出版提供 請勿公開散布