

第四章 我國立體商標保護暨功能性原則之探討

我國商標法自民國十九年五月六日由國民政府制定，民國二十年一月一日施行以來，迄至民國九十二年五月二十八日修正為止，歷經多次修正，修正內容以最近一次修正幅度最大¹。該次修法最重要的變革之一，就是新增立體商標保護制度²。針對這種新形態商標之立法，經濟部智慧財產局於民國九十三年六月十日訂定、九十三年七月一日施行「立體、顏色及聲音商標」審查基準，使立體商標的審查更加具體與透明化，讓申請人及審查人員有遵循之依據。

本章以我國商標法修正後之立體商標規範為中心，概說立體商標之保護。又由於我國係將立體商標制度納入商標法體系中，係屬商標之一種類型，因此一般商標之註冊要件，對於立體商標而言亦有適用。本文將於相關處一併說明一般商標之規定，比較立體商標與一般商標之異同。之後，再討論我國立體商標之功能性原則之規範。

第一節 商標法之立法目的

由於商標具有表彰商品來源、保證商品品質及作為商品廣告之功能，為營業信譽之標誌，係權利人努力經營之所得，基於公平正義之考量，自不容許他人恣意攀附竊取不正利益³。我國商標法之立法目的揭載於商標法第一條：「為保障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。」由商標法第一條之規定可知，我國商標法係以保障商標權、保障消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業之正常發展為目的。這四大目的可說明如下⁴。

一、保障商標權

商標法建立註冊商標制度，以鼓勵申請註冊，藉由商標權之保護，使商標權人得以專用其註冊商標，並使消費者易於辨識，不致產生混淆誤認。尤其近年來，各種商業行為推陳出新，商標與商業行為具有密切關係，各式各樣具有識別性之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，均可作為商標申請註冊，我國商標法係採先申請註冊原則，必需先經主管機關審查無與在先權利者權利相

¹ 此次之修法內容，於九十三年十一月二十八日開始施行。

² 除了新增立體商標保護制度外，亦新增聲音商標及單一顏色商標之保護制度。

³ 商標法逐條釋義，第6頁，經濟部智慧財產局編印，民國94年5月。

⁴ 同前註，第6頁-第7頁。

衝突或無不准註冊之事由，始由先提出申請註冊者註冊取得商標權。商標權人於註冊指定使用之商品或服務範圍內，取得商標權，並以此為中心，禁止他人作混淆誤認或減損著名商標之識別性或信譽之使用。

二、保障消費者利益

消費者為滿足生活消費需要，於購買、使用經營者所提供的商品或服務的過程中，往往缺乏有關知識、資訊等因素，導致消費者多處於不知情之情形下，購買其所需之商品或服務，一旦購得之商品或服務之使用效益高於預期之效益時，多將成為該品牌商品之忠實消費者，並憑藉是項商品或服務所揭示之商標作為重複選購之識別標誌。但若同一或類似之商品服務市場中，並存使用著相同或近似於該商標之商品服務，消費者即可能發生混淆，以為都是同一來源之商品服務或為相關聯之商品服務，因而誤認誤購受欺騙等情形發生，基於消費者的弱勢地位，商標法自加以保護，防止消費者對於商品或服務之來源發生混淆誤認。

三、維護市場公平競爭

本法藉由註冊制度，俾便商標秩序之管理，目的係在維護市場公平競爭秩序。近年來，各種商業行為推陳出新，商標與商業行為息息相關，維護市場公平競爭秩序已成為國際立法趨勢。本法為宣示維護市場公平競爭，除於立法目的中明定外，亦增列諸多維護市場公平競爭之相關條文，例如於第二十三條第一項第十二款及第十八款，明定減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，應禁止其註冊，及對於酒類地理標示之保護等。

四、促進工商企業正常發展

現今國際交通迅捷，牽動國際貿易興盛，各國工商企業發展指數，都以賺取外匯多寡為指標，商品之流通已不再侷限國內市場，在積極參與國際競爭之際，商標之作用不僅是區別商品之來源，亦係進入國內外市場之開路先鋒，為市場競爭的必備工具。因此，在商品服務上市之前，企業經營者即需為其所生產、製造、加工、揀選、批售之商品或服務，量身打造適合之商標，除為提供識別之目的外，更可以設計具有易記、美觀、獨創、別緻等效果之商標，以吸引消費者選購，設計好的商標是企業經營成功的一半，企業永續經營之資產。惟創作或勞動成果具有人類的共用特性，宜透過商標註冊制度加以保護，鼓勵自創品牌申請註冊，以維護產業間之公平競爭及促進工商業之發展。

第二節 商標權之取得

相較於美國採取使用主義，我國關於商標權之取得，係採「註冊主義」，亦即須向商標專責機關提出註冊申請，經其審查核准後始取得商標之排他的權利。詳言之，註冊主義並非否定商標之本質在於使用，而是基於使用主義之交易成本太大，變通地以向商標專責機關申請之日為決定商標權歸屬之標準。因為對於同一商品有二人使用同一商標時，採使用主義的國家是以使用日之先後認定該商標權之歸屬，而註冊主義則以註冊先後為準。後者不論是當事人或社會之成本，遠比前者小。因此註冊主義的國家均規定註冊三年後未使用或繼續停止使用達三年以上，商標專責機關應依職權或依利害關係人之申請撤銷其商標權。理論上的解釋是以申請註冊之事實推定申請人有使用之意圖，所以註冊後三年內未使用，或繼續停止使用達三年以上之事實，即可推翻上述之法律推定⁵。

我國採註冊主義，係依據商標法第二條之規定：「凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依本法申請註冊。」係「任意註冊原則」。任何人欲於其營業商品或服務使用商標，以區別商品或服務來源，並受商標法之保護者，應依商標法規定申請註冊，始能創設商標權。蓋商標在未經核准註冊前任何人均得使用，但一經選擇特定之標誌，並指定特定商品或服務範圍申請註冊，於核准註冊後，即創設獨占排他之權利⁶。又依據第二十三條第一項第十三款：「商標有下列情形之一者，不得註冊：...一三、相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」可見亦採「先申請註冊原則」，必須先經商標專責機關審查無與在先權利者權利相衝突或無不准註冊之事由，始由先提出申請註冊者註冊取得商標權⁷。

第三節 立體商標之保護

商標法於九十二年的修法引進了立體商標制度，將立體形狀列為商標之構成要素之一⁸。之所以增列立體形狀亦得作為商標申請註冊，係因為工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項等皆明定商標涵蓋立體形狀之國際趨勢，因此我國於商標法增定立體形狀亦得為商標⁹。

⁵ 鄭中人著，智慧財產權法導讀，第158頁，2004年4月三版二刷。

⁶ 商標法逐條釋義，同註3，第9頁。

⁷ 商標法逐條釋義，同註3。

⁸ 商標法第五條第一項：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」

⁹ 參考商標法第五條第一項之修正理由。

第一項 立體商標之意義與申請態樣

第一款 立體商標之意義

立體商標係指凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源之商標¹⁰，其可能的申請態樣包括商品本身或包裝容器之形狀或二者以外之立體形狀等¹¹。立體商標制度施行以後第一件取得立體商標註冊的立體形狀，係臺灣菸酒股份有限公司的吉祥羊酒瓶圖¹²；而台北 101 大樓之外觀設計，亦獲准註冊為立體商標在案，係我國第一件獲准註冊之建築物立體商標，其註冊之初因考量報章雜誌爭相報導，已為社會大眾所熟知，故具識別性而准予註冊之商品及服務類別極多，例如玩具、化妝品、酒、文具、百貨公司...等，因我國採註冊主義，於申請時無須檢附已實際使用之證據到局，惟商標權人於註冊後三年內必須使用，否則商標權將被廢止¹³。而截至九十六年五月十六日止，核准註冊之立體商標共有八十九件¹⁴。

第二款 立體商標之申請態樣


立體商標可能的申請態樣，依據立體、顏色及聲音商標審查基準 2.3，可知有下列五種：(一) 商品本身的形狀；(二) 商品包裝容器之形狀；(三) 立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）；(四) 服務場所之裝潢設計；(五) 文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式。

這五種立體商標之申請態樣，涵蓋了商品的包裝、商品包裝容器，商品本身


¹⁰ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.1。

¹¹ 商標法逐條釋義，同註 3，第 15 頁。



¹² 其圖樣如右：，於九十三年九月一日註冊公告，註冊/審定號：01118335。



¹³ 其圖樣為：。參閱「(一) 使用台北 101 大樓外觀設計所涉及之相關法律問題」，商標快訊創刊號，經濟部智慧財產局，民國 95 年 3 月 1 日。

¹⁴ 數據資料來源：Hinet 商標檢索加值服務 (http://ipoval.hinet.net/hinet_tmvalue/indexf.htm)，點選「檢索服務」中的「特殊商標查詢」，其中圖樣別為「立體」，申請日期為 92 年 11 月 28 日至 96 年 6 月 2 日。案由勾選「註冊」。其收錄之最新資料為 96 年 5 月 16 日，註冊/審定號為 01263090 之「中華郵政及圖（男娃娃造型）」之立體形狀。

的形狀、設計，場所的裝潢設計，以及其他商品的立體形狀與文字、圖形、記號、顏色之聯合式。本文認為我國商標法對於立體商標申請態樣之規範，與美國法現代意義下的商業表徵，指產品或服務整體之組成與設計，如大小、形狀、顏色、圖樣、材質等予人之視覺印象，兩者並無不同。

第二項 立體商標之註冊要件

由於我國係將立體商標制度納入商標法之規範中，立體商標係屬商標之一種類型，因此一般商標之註冊要件，對於立體商標而言亦有適用。一般商標必須具備識別性¹⁵，以及無不得註冊事由¹⁶，始能獲准註冊。而商標法對於立體商標註冊之要求，除了必須具備識別性外，尚須符合非功能性（第二十三條第一項第四款係特別為立體商標而設）以及其他一般商標註冊之要件¹⁷。

第一款 識別性

我國商標法對於識別性之要求，係規定在商標法第五條第二項，即以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。此為先天識別性之規定。若不符合本條之規定，則依據第二十三條第一項第一款，不得註冊為商標。

然而，有些申請註冊之標的已在市場上長期使用，在相關消費者眼中已能認知其為表彰商品之來源，並與他人之商品相區別之標識，這種因使用而取得識別性者，依據第二十三條第四項¹⁸，仍得註冊為商標。此即美國法上第二重意義（後天識別性、取得識別性）之規定。

第一目 一般商標之識別性審查

一、商標法第二十三條第一項第一款至第三款及商標識別性審查要點

商標法第二十三條第一項第一款至第三款分別規定不符合第五條規定者，表

¹⁵ 識別性之要求，規定在商標法第五條第二項，指「足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」

¹⁶ 商標法第二十三條第一項列有十八款不得註冊之事由。

¹⁷ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.1。

¹⁸ 商標法第二十四條第四項：「有第一項第二款規定之情形或有不符第五條第二項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，所指定商品或服務之通用標章或名稱者，不得註冊為商標。另外，針對傳統之文字圖樣商標，經濟部智慧財產局訂有「商標識別性審查要點」。其中要點二提到審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。

前述要點亦將商標之識別性依其強弱，分為獨創性商標¹⁹、隨意性商標²⁰、暗示性商標²¹、及不具識別性商標²²（如：商品或服務習慣上通用標章或通用名稱²³及說明性商標²⁴等，共例示十五個類型²⁵）。

獨創性商標指商標圖樣係運用智慧獨創所得，而非沿用既有之辭彙或事物者，如：「PANASONIC」、「SONY」指定使用於電視、收錄音機等商品，「捷安特」指定使用於腳踏車商品，「義美」指定使用於糖果餅乾、冰品、果汁等商品。隨意性商標指商標圖樣由現有之辭彙或事物所構成，惟與指定商品或服務全然無關者，如：「蘋果 APPLE」指定使用於電腦商品，「白馬」指定使用於磁磚、地磚等商品，「大同」指定使用於電視、電鍋等商品。暗示性商標指商標圖樣以隱含譬喻方式暗示商品或服務之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所必須或通常用以說明商品或服務者，如：「快譯通」指定使用於電子辭典商品，「一匙靈」指定使用於洗衣粉商品，「SNOW WHITE」指定使用於乳霜、乳液、洗面乳等商品。這三類商標係具有識別性的商標，由於係屬先天識別性，因此不須要證明經由使用取得識別性，即可獲准註冊。

而在不具有識別性之商標之類型中，除了商品或服務習慣上通用標章或通用名稱外，其他情形若經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品或服務之

¹⁹ 商標識別性審查要點三（一）。

²⁰ 商標識別性審查要點三（二）。

²¹ 商標識別性審查要點三（三）。

²² 商標識別性審查要點四。

²³ 商標識別性審查要點四（一）。

²⁴ 商標識別性審查要點四（二）文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，係表示指定商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，如：「體內環保」指定使用於中、西藥、臨床試驗用製劑；「日語速成」指定使用於書籍、雜誌、月刊等商品。依其內涵，可以「說明性商標」稱之，本文認為應與美國法上的「描述性商標」意義相同。

²⁵ 除通用標章或通用名稱及說明性商標外，還包括：簡單線條或基本幾何圖形；未經設計且無意義之阿拉伯數字；易使人認係商品或服務裝飾之圖樣；流行之標語、口號、廣告用語或廣告性質之圖形；常用之成語或用語；國名、習知之地理名稱；工商企業、機構、組織等名稱之全銜；未經設計之習見姓氏；習見之宗教標誌；依一般交易習慣，係所指定商品或服務之規格型號或年份者；習知書籍名稱，指定使用於書籍商品；採自習知之故事情節或為常見之遊戲名稱，指定使用於電子遊樂器或錄有遊戲程式之卡帶、磁片、光碟片、電路板等商品；習知電影片、電視節目、廣播節目、歌曲等名稱，指定使用於電影片、錄影帶、影碟片、錄音帶、光碟片等商品。

識別標識者，應具商標識別性，有本法第二十三條第四項規定之適用²⁶。換言之，除了通用標章或通用名稱（如：「食品」、「餅乾」、「豆花」等指定商品之通用名稱），無法透過使用而取得識別性外，其他類型，均可以透過第二重意義之取得而成為具有識別性之商標。

第二重意義之審查，於商標識別性審查要點十，列有七項可供審查之事項：（一）使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；（二）使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；（三）使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；（四）廣告業者、傳播業者出具之證明；（五）具公信力機構出具之證明；（六）各國註冊之證明；（七）其他得據為認定有識別性之證據。

另外，商標識別性審查要點五對於暗示性商標與說明性商標之不同，亦提出判斷的方式。其謂：「要點三（三）暗示性商標與本要點四（二）說明性商標不同，得就下列事項判斷是否為說明性商標：（一）是否已為同業競爭者實際交易上所使用。（二）是否為同業競爭者所必須使用，若由特定業者所專用將有礙公平競爭之虞者。」因此若一商標圖樣已為同業競爭者實際交易上所使用，或為同業競爭者所必須使用，若由特定業者所專用將有礙公平競爭之虞，則應屬說明性商標。

二、評析

我國商標法關於一般商標識別性之規範，亦將有識別性之商標分為獨創性商標（即美國法上之幻想性商標）、隨意性商標（即美國法上之任意性商標）及暗示性商標，這三種商標不須要經過使用即有識別性（先天識別性），可直接准予註冊。而通用標章或通用名稱，以及說明性商標，則為不具識別性之商標，後者可以經由使用取得第二重意義而成為具有識別性之標識，此時可以獲准註冊（後天識別性）；但前者由於係某類商品或服務本身的基本名稱，因此基於公平競爭之政策目的，不論是否取得第二重意義，都無法註冊為商標，本身即不具有成為商標之資格。這部分係與美國法相同。

第二重意義之審查事項，在我國要綜合考量該商標之使用時間、使用方法，該商標所附著之商品或服務之營業額、廣告量，該商標所附著商品或服務之市場分布、範圍，廣告或傳播業者之證明，有公信力之機構之證明，其他國家註冊證明，以及其他證據資料等。此部分與美國法亦相同。

關於暗示性商標與說明性商標之區別，雖然商標識別性審查要點從公平競爭之角度列有兩點判斷方向，惟本文認為此兩點僅具有「方針指示」之作用，在實

²⁶ 商標識別性審查要點九。

務上的可操作性並不高。因此，似可參考美國聯邦上訴法院第五巡迴法院在 *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.* 一案中所列之數個方法作為兩種商標之具體區別之可操作方法：（一）參考字典或報章雜誌；（二）考慮消費者須使用想像力的程度；（三）競爭者的需要；（四）競爭者的實際使用²⁷。

第二目 立體商標之識別性判斷

一、立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4

立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4 詳列立體商標識別性之判斷。立體形狀之申請註冊如同平面圖樣之申請註冊一樣皆須具有識別性，才能獲准註冊。但是與平面圖樣相較，立體形狀要取得識別性較為不易，尤其當立體形狀為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀時，因為商品本身的形狀或商品包裝容器的形狀，與商品密不可分，依消費者的認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識，因此證明立體形狀識別性的證據要求，自較平面圖樣嚴格。

除了考慮消費者的認知外，尚須考量商品的特性，如果依商品的特性，其多樣化的設計本屬常態，例如玩偶商品、燈具商品、衣服商品等，消費者通常會將其視為裝飾性的圖樣或造型，而非區別來源的標識；而日常用品的消費者一般傾向於將注意力集中於產品上標識，而非產品本身的形狀，因此日常用品的消費者一般不會將日常用品本身的形狀視為區別來源的標識等。商品的特性亦會影響消費者選擇該商品商標之注意程度。一般來說，消費者對愈昂貴、專業或耐久財的商品，例如高科技、醫藥產品等，其注意程度愈高，因此對這些產品之立體形狀的注意程度亦相對的提高，其可作為區別來源標示的可能性較大；反之，消費者對價格低廉、日常用品或非耐久財的商品，例如肥皂等商品，其注意程度較低，除非這些產品之立體形狀非常的獨特、引人注目，使得消費者易於其腦海中留下印象，並依其認知，為區別商品或服務來源的標識，否則其不易成為區別來源的標示。

再者，相關消費市場使用的情形亦是重要的考慮因素，如果該立體形狀，為相關業者所通常採用，則該立體形狀便不具有區別來源的功能，而不具有識別性。又如上述，在某些行業，多樣化的設計本屬常態，則其設計消費者多視為裝飾圖案，而非區別來源的標識，故亦不具識別性。

二、各種立體商標申請態樣之識別性判斷

²⁷ 參閱第二章第一節第二項第二款第一目。

立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.1 至 2.4.5 分別針對五種立體商標之申請態樣之識別性判斷做出說明。

(一) 商品本身的形狀²⁸

商品形狀如果是相關商品市場上普通的形狀，沒有特殊性，則該商品形狀與商品具不可分性，為商品的本質，很難與商品本身概念相分離，一般不會認為其具有區別商品來源的作用，因此不具有商標先天之識別性，有違商標法第二十三條第一項第一款規定，而且往往亦僅表達了商品形狀本身而已，同時違反第二十三條第一項第二款規定。但申請人若能提供相當之證據，例如消費者是否認識該商品形狀為表彰商品來源之標識的消費者調查報告、廣告支出、強調該商品形狀之特色可作為辨別商品來源的廣告（例如請認明這個商品形狀等廣告文字或廣告詞）、商品形狀使用期間長短與獨家性及銷售情況等，來證明該商品形狀業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地因取得後天識別性，而得依商標法第二十三條第四項之規定核准其註冊。

商品形狀若非相關消費市場通常採用的形狀，相反地，該形狀相當特殊而予人印象深刻，使得消費者易於其腦海中留下印象，產生記憶，並依其認知，在觀念上可以將該形狀與商品相區分，而將其視為辨別商品來源之標識，而非只是一種裝飾性的形狀設計，因具商標標示商品來源的功能，有商標先天之識別性。但應注意者，特殊外形倘予消費者之印象，係由於其美觀而引起消費者購買的慾望，而無區別商品功能來源者，仍不具識別性。此外，如上述，在某些行業中，多樣化的商品形狀設計本屬常態，例如在商品分類第二十八類的玩具商品、第十一類的燈具商品等，消費者一般都將其商品形狀設計，視為一種裝飾，故儘管該商品形狀設計，非相關消費市場通常採用的形狀，因消費者較易將其視為只是一種裝飾性的設計形狀，而非辨別商品來源之標識，故較不易產生識別性。

(二) 商品包裝容器之形狀²⁹

由於商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，因此，商品本身形狀所作識別

²⁸ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.1。

²⁹ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.2。是項解說乃係立足於「商品包裝容器之形狀，與商品密不可分」的前提上，從而似乎很理所當然地認為「『商品之形狀』，解釋上應包含『商品包裝容器之形狀』」。惟於不少情形，甚或可謂大多數情形，商品容器或包裝並不必然與商品形狀相關，餅乾、巧克力等之包裝可以做成各種不同形狀，而與餅乾、巧克力係屬何種形狀無甚關聯，無固定形狀之液體或飲料，縱令實際上多利用圓桶型容器充填之，但此並非導因於其商品形狀，而係起因於其攜帶便利等實用因素或長期以來的商業慣習。若此，則上開審查基準於有關商品包裝或容器的解說上，似有引起誤認之虞。參閱黃銘傑，「功能性立體商標與專利權保護間之競合與調和」，月旦法學雜誌，第 120 期，第 154 頁-第 155 頁，註 9，2005 年 5 月。

性的考量與判斷，同樣亦可適用於商品包裝容器之形狀。又商標法第二十三條第一項第二款規定的「商品之形狀」，解釋上應包含「商品包裝容器之形狀」，亦即商標若僅由相關消費市場通常採用之商品包裝容器之形狀所構成，因不具識別性，且屬商品包裝容器之表示而已，無法作為辨別商品來源之標識，故依商標法第二十三條第一項第一款及第二款規定不得註冊。

（三）立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）³⁰

指與商品或商品包裝容器以外無關的立體形狀設計，其識別性的判斷標準如同平面商標一樣，只要能使消費者足以辨別商品或服務來源，即具識別性。

（四）服務場所之裝潢設計³¹

服務場所之裝潢設計，為營業之包裝，其識別性的判斷標準與商品包裝容器之形狀相同。又商標法第二十三條第一項第二款所謂「服務之形狀」，應係指營業之包裝，故單純以普通習見的裝潢設計來申請註冊，既不具識別性，亦屬服務場所裝潢設計形狀之表示，應依商標法第二十三條第一項第一款及第二款的規定，不准其註冊。

（五）文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式³²

由於商品或其包裝容器之形狀，依市場交易習慣，大都結合文字、圖形及顏色構成一整體外觀，予消費者寓目之印象為單一視覺效果印象，故識別性的判斷應以文字、圖形及/或顏色與立體形狀之聯合式所呈現之整體外觀判斷之，是以商品或其包裝容器之形狀本身雖欠缺識別性，但附加文字、圖形及/或顏色，其所呈現之立體形狀之整體外觀若具識別性，則其註冊之申請仍應予以核准，但該欠缺識別性之商品或其包裝容器之形狀本身，依商標法第十九條及商標法施行細則第十一條規定，應聲明不專用。反之，若所附加的文字、圖形及/或顏色本身亦欠缺識別性，因該商標整體不具識別性，所以其申請應依商標法第二十三條第一項第一款規定予以核駁。

三、評析

（一）立體商標識別性之特殊性

立體形狀如同平面圖樣一樣，必須具備識別性，始能獲准註冊為立體商標。

³⁰ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.3。

³¹ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.4。

³² 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.5。

然而，由於三度空間之立體形狀與二度空間之平面圖樣之間存有差異性，因此適用於平面圖樣的識別性概念，無法完全適用於立體形狀。也因此，在立體、顏色及聲音商標審查基準中針對立體商標之識別性有特別之判斷因素。

分析前述審查基準 2.4，可知關於立體商標識別性之審查，主要是透過消費者的認知、商品的特性、相關消費市場使用的情形三個審查因素來決定。換言之，必須消費者對於該立體形狀的認知是表彰並區別商品或服務來源的標識，始具有識別性；而識別性又會隨著商品的特性而有不同；如果構成相關消費市場上所通常採用的立體形狀，則亦不具備表彰並區別商品來源的作用。

(二)「通常採用」、「普通」、「普通習見」等類似用語之內涵

前述審查基準裡多次出現「立體形狀為相關業者所『通常採用』」、「相關商品市場上『普通』的形狀」、「相關消費市場『通常採用』之商品包裝容器之形狀」、「『普通習見』的裝潢設計」等類似之用語，構成這些情形時，該立體形狀、商品形狀、商品包裝容器形狀或場所之裝潢設計，皆屬不具有識別性，不得核准註冊，且前述審查基準裡亦未表示這些情形可以透過第二重意義取得識別性而核准註冊。

然而，本文認為，商標專責機關在認定一立體形狀構成「相關業者所『通常採用』」的形狀，或為「相關商品市場上『普通』」的形狀，或「『普通習見』」之形狀設計時，應負有義務區分並說明該形狀係已成為該類商品或服務所屬業界的通常所慣用之形狀，或者係屬於市場上存有許多類似形狀之立體形狀，識別性較低。在前者的情形，所謂的「通用」或「慣用」形狀，於規範理念上，類似商標法第二十三條第一項第三款之「指定商品或服務之通用標章或名稱」³³，因此基於維護市場公平競爭秩序，防止阻礙其他競爭者在市場上競爭之權利，不得核准這種立體形狀註冊為立體商標。而在後者的情形，縱於申請時不具先天識別性，但是經由業者長期使用，在相關消費者心中建立起表彰來源之聯想時，則可因為取得第二重意義而核准其立體商標之註冊³⁴。

申言之，當一「通常採用」、「普通」或「普通習見」立體形狀，屬於該類商品或服務所屬業界所「慣用」之形狀時，應構成「通用（即 generic）」的立體形狀，係不具有成為商標之資格，無論如何都不得核准立體商標之註冊。而由於商標專責機關的這個認定，將直接剝奪該立體形狀取得商標權之資格，因此商標專責機關應負有舉證責任，證明系爭形狀屬於該類商品或服務所屬市場所「不可或缺、且沒有替代設計」的形狀，相關業者若不使用，將無法於該類商品或服務之相關

³³ 黃銘傑，同註 29，第 155 頁。

³⁴ 同前註。

市場中競爭生存，因此不得由特定人或業者，取得這種形狀之專用權利。

而當一立體形狀尚未達到這種「通用（即 generic）」的程度，但市場上卻存在很多類似的立體形狀時，商標專責機關於此情形不宜直接否定其識別性，而應允許申請人提出使用證據，證明經其長期使用而取得了第二重意義，成為有識別性之立體形狀，此時則應核准其立體商標之註冊。

（三）立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）之識別性

而關於立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀），前述審查基準則指出其識別性的判斷標準如同平面商標一樣，只要能使消費者足以辨別商品或服務來源，即具識別性。本文因而推測，或許係由於這類立體形狀態樣，非商品之本身或與商品密不可分，如同平面商標一樣係與所附麗之商品可分的，因此適用如同平面商標之識別性判斷方式。

（四）小結

綜上所述，雖然立體、顏色及聲音商標審查基準之訂定與施行，有助於立體商標審查實務之運作與參考，並提供立體商標申請人遵循之依據，惟本文認為商標專責機關在認定一申請標的構成「通常採用」、「普通」、「普通習見」的形狀、設計時，應負有區分並說明係構成「通用（即 generic）」的形狀、設計，或未達「通用（即 generic）」的程度，但市場上類似使用之情形眾多。前者不能透過第二重意義之取得而獲准立體商標註冊，後者則可。由於對於申請人的商標權有無影響很大，因此商標專責機關負有舉證構成「通用（即 generic）」形狀之義務，也有義務提醒申請人提出使用之證據。

第二款 非功能性

商標法第二十三條第一項第四款係立體形狀不得具備功能性之法律依據，換言之，商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者，不得註冊為立體商標。

立體商標的功能性為何需加以規範，詳言之，是因商品或其包裝之立體形狀具有特定使用上的功能，且該功能為達到該商品之使用或目的所必須、為達到某種技術效果所必要，或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為免影響相關事業之公平競爭，首創者除得循專利法取得一定期限之保護外，為使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應認為係

商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用。且因為其功能性係業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，故具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性，仍不得准予註冊³⁵。

由此可知，我國針對立體商標之註冊特別規定了功能性此一消極要件，如同美國法一樣，亦是認為具有實用上優勢之立體形狀，應透過專利法保護，其保護期限有限，不得永久獨占；而若係屬業者營業上所需要之立體形狀，為公平競爭之目的，因而不許由一人獨占該立體形狀之使用權利。

另外，商標法第三十條亦將功能性使用列為商標權效力所不及之情形之一，其規定商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者，不受他人商標權之效力所拘束。換言之，即令立體商標權人獲准註冊，但在其依商標法主張權利以排除侵害之時，被告仍得以功能性之理由抗辯之，法院亦應審酌該立體商標是否具有功能性而不應加以保護³⁶。

關於我國功能性原則之規範，將於第四節中進一步說明與論述。

第三款 無其他不得註冊事由³⁷

立體商標為商標態樣之一種，因此適用於一般商標之不得註冊事由，亦適用於立體商標。這些不得註冊之事由規定在商標法第二十三條第一項，共十八款。其第一款至第三款係關於識別性，第四款係關於功能性，第五款至第十一款係關於公益之問題，第十二款至第十八款為關於與他人權利衝突之問題。由於識別性與功能性問題已於前文或將於後文討論，而其他關於公益或與他人權利衝突之問題非本文討論的範圍，故於此不擬說明。

第三項 立體商標侵權之救濟³⁸

立體商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。他人未經立體商標權人之同意，除了有商標法第三十條效力限制之情形外，不得於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標；不得於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，致相關消費者有混淆誤認之虞；亦不得於同一或類似之商品或服務，使用

³⁵ 商標法逐條釋義，同註3，第46頁；立體、顏色及聲音商標審查基準2.5.1。

³⁶ 邵瓊慧，「立體商標與商品表徵之功能性」，2004全國科技法律研討會論文集，第400頁，國立交通大學，93年11月。

³⁷ 立體、顏色及聲音商標審查基準2.6。

³⁸ 侵權之救濟並非本文研究範圍，故不詳述。

近似於註冊商標之商標，致相關消費者有混淆誤認之虞³⁹。

未得立體商標權人之同意而有前述行為時，構成侵害商標權，立體商標權人對於侵害之人，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之⁴⁰。若該立體商標成為著名商標，亦有商標法第六十二條之情形發生時，視為侵害商標權，此時亦得依據第六十一條尋求救濟。

第四節 立體商標之功能性原則

第一項 商標法之規範

新修正的商標法第五條規定：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」本次修法新增顏色、聲音及立體形狀亦得成為商標的構成要素，由立體形狀所構成的商標為立體商標。欲申請註冊為立體商標，除了該立體形狀必須符合識別性與其他一般商標的註冊要件外，尚須不能具備功能性。關於立體商標之非功能性的消極註冊要件，我國係規定在商標法第二十三條第一項第四款：「商標有下列情形之一者，不得註冊：...四、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。」

除此之外，商標法第三十條亦將功能性使用列為商標權效力所不及之情形之一，該條第二款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：...二、商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。」惟事實上，倘申請註冊之立體形狀，單純係為發揮功能所必要時，依據第二十三條第一項第四款規定無法取得註冊，自更無所謂效力不及可言，此處用語與前開第四款用語相同，似有不夠精準之處，此處應指該功能性之立體形狀屬於他人商標權之構成部分而言⁴¹。

國內有學者指出，若商標申請審查過程中，未能發現該立體形狀係為商品發揮其功能性所必要者，且之後又無人申請或提請商標評定⁴²時，若容許此類立體商標亦擁有一般商標權所具有之效力，將對市場競爭帶來不當影響，有鑑於此，商標法乃於第三十條第一項第二款規定，立體商標之商標權不及於該「立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」之情形。從而，縱令因審查過程的疏失而核准此類立體形狀的註冊，或因註冊後經濟、商業事實之發展，導致立體形狀成為該當商

³⁹ 商標法第二十九條第二項。

⁴⁰ 商標法第六十一條第一項、第二項。

⁴¹ 商標法逐條釋義，同註3，第95頁。

⁴² 有關商標評定，係規定在商標法第五十條至第五十六條。

品發揮其功能性所不可或缺者，立體商標權人皆無法對使用其立體形狀之人，提起侵害訴訟，以免造成健全的競爭秩序受到不當影響⁴³，降低立體商標對市場競爭之危害，實現商標法「維護市場公平競爭」之規範理念⁴⁴。

第二項 功能性之規範目的

我國之所以將功能性列為立體商標之消極註冊要件以及商標權效力的限制事由，立法理由並未明確說明。但從立體、顏色及聲音商標審查基準的規定，仍可以得知功能性之規範目的。立體形狀要能獲准註冊，涉及非功能性之要求，以防止具有技術性及功能性的創作，例如在專利期滿後，藉由取得商標法的保護獲得永久的保護，而影響技術的創新及市場公平競爭的秩序⁴⁵。

立體商標的功能性為何需加以規範，是因商品或其包裝之立體形狀具有特定使用上的功能，且該功能為達到該商品之使用或目的所必須、為達到某種技術效果所必要，或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為免影響相關事業之公平競爭，首創者除得循專利法取得一定期限之保護外，為使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應認為係商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用。又如上述所言，具功能性而為業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，產生不公平競爭之後果，是以具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性，仍不得准予註冊⁴⁶。

由此可知，若容許特定商品功能發揮所必要或不可或缺之立體形狀，得以申請商標註冊，則可能會導致市場競爭受到不當限制，並使專利法規範效果與存在意義遭受質疑。職是，或可謂，商標法第二十三條第一項第四款之規範意義，正是在解決立體商標制度引進時，可能引發之與專利權保護間的衝突、相剋情形，化解對引進立體商標制度之疑慮，令立體商標制度得以落實、生根於我國商標法及經濟社會中⁴⁷。

簡言之，我國關於功能性之規範目的，大抵可說是從維護公平競爭之目標出發，並促進技術之創新。為使一般業者能在系爭立體形狀所屬產品之市場上取得競爭之機會，首創該特徵者除了透過專利法取得一定期限之保護外，任何人都不能對該功能性形狀長期排他專用。否則將會阻礙同類產品的其他競爭者在市場上

⁴³ 黃銘傑，同註 29，第 156 頁。

⁴⁴ 同前註，第 157 頁。

⁴⁵ 立體、顏色及聲音商標審查基準 1。

⁴⁶ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.1。

⁴⁷ 黃銘傑，同註 29，第 156 頁。

競爭的可能性，也將會阻礙技術的進步與創新。

第三項 立體形狀功能性之判斷

關於如何判斷一立體形狀是否為功能性形狀，在立體、顏色及聲音商標審查基準裡列有三項可供判斷的考量因素⁴⁸：

(一) 該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須

所謂「該形狀為達到該商品之使用或目的所必須」，係指該形狀無其他的替代形狀，可供其他競爭者選擇，而為發揮其商品之使用目的所必要。例如圓形是輪胎設計的唯一選擇，故圓形外觀不可註冊為輪胎商標，而由特定人獨占使用；又縫衣針必須一頭是尖的，另一頭是能將線穿進去的橢圓形孔所組成，才能達到其縫製衣服的使用目的，若以該形狀申請註冊，因該形狀為達成其縫製或修補衣服之目的所必須，若由特定人獨占使用，將嚴重影響公平競爭，故屬於為發揮其功能所必要者，不准其註冊。

(二) 該形狀是否為達到某種技術效果所必要

立體形狀為達到某種技術效果所必要，例如電風扇葉片之形狀係為達到特殊空氣流動型態效果所必要的形狀，且尚無其他替代的形狀可達到相同的效果，故電風扇葉片之形狀為發揮電風扇商品達到特殊空氣流動型態效果所必要，故不得以電風扇葉片之形狀指定使用於電風扇商品申請註冊，否則即違反商標法第二十三條第一項第四款之規定。反之，如果某一種立體形狀對於其申請指定使用的商品而言，即使有一些功能性的特徵，但是從商品實用功能的角度來看，該功能並不是主要的，且其功能性特徵的實現方式具有任意性，可以多種方式實現，那麼該立體形狀即非為達到某種技術效果所必要。又某一立體形狀是否為達到某種技術效果所必要，得以該形狀是否已取得發明或新型專利權作為其判斷標準之一，蓋因有發明、新型專利權之存在，可顯示該形狀之實用功能，因此可以作為該形狀具有達到某種技術效果所必要的表面證據。此外，若申請人在其廣告或促銷活動中，曾強調該立體形狀所具有的功能或該形狀為達到某種效果所必要，該事實亦得作為判斷該立體形狀是否為達到某種技術效果所必要的佐證。

(三) 該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好

該形狀的製作成本或方法若係比較簡單、便宜或較好，一旦允許該形狀註冊

⁴⁸ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2。

為立體商標，取得商標獨占權後，其他業者為避免侵害該商標，勢必增加製造成本或使用較困難或較差的製造方式製造其他形狀，浪費社會經濟資源，如此顯將造成不公平競爭，並嚴重影響公益，故應有上述第二十三第一項第四款「為發揮其功能性所必要」規定之適用。例如餅乾製造過程中簡單噴出或切割之形狀，如圓形或長方形。

另需特別注意的是，功能性的判斷係隨著時間的變遷、技術進步、市場的改變而有所不同，非一成不變。此外，在申請註冊時，若申請的立體商標非僅由具有功能性特徵的形狀所組成，尚包含其他具有特色的形狀，且申請人很明顯地並無取得該具有功能性部分獨占權的意圖，並從其指定使用商品之實用功能的角度來看，該功能並不是主要的，如果就立體商標整體觀之，具有識別性，縱使該立體商標的某一部分具功能性的特徵，仍可核准其註冊。例如，就盛裝廢棄物的容器而言，某種燈塔狀的移動式（附輪子）垃圾桶，雖然該移動式垃圾桶具有功能性的特徵，但從其指定使用商品之實用功能的角度來看，該功能並不是主要的，且申請人很明顯地並無取得該具有功能性部分獨占權的意圖，同時此種燈塔的形狀，並非垃圾桶之一般代表性的基本形狀，考量該燈塔狀垃圾桶整體所具有的識別性與其功能性特徵之非主要性，仍得准其註冊，只不過申請人於註冊時無法就該容器的功能性部分（輪子的部分）取得獨占權。

第四項 功能性與識別性之關係

關於立體形狀之功能性與識別性之關係，若從我國的法規體系與立法形式觀之，可以發現商標法第二十三條第一項第一款至第四款，將立體形狀不具識別性、說明性形狀、通用形狀、功能性所必要之形狀等消極註冊事由分別規定；第三十條亦明文就「合理使用」與「功能性」作為不同之商標權效力限制事由⁴⁹。此外，立體、顏色及聲音商標審查基準也將立體商標識別性之判斷與功能性之判斷分開臚列說明⁵⁰。因此理論上可以認為，不具識別性之通用形狀或說明性形狀，在概念上及適用上均與功能性形狀有所區別。

具有功能性之立體形狀，縱使經由長期使用而取得商標之識別性，換言之，係取得第二重意義，惟為免因由一人獨占，產生不公平競爭之後果，致嚴重影響同業權益，是以具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性，仍不得准予註冊。

⁴⁹ 邵瓊慧，同註 36，第 402 頁。

⁵⁰ 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4 為關於立體商標識別性之判斷，2.5 為關於立體商標之非功能性之說明。

第五項 美國功能性原則與我國功能性原則之比較

一、功能性之意義與類型

美國法制下之商標功能性原則，理論基礎在於劃分商標法與專利法之保護界線，並維護市場之自由公平競爭秩序，其功能性可分從「事實上功能性」與「法律上功能性」來理解，而只有法律上功能性是商標法所不保護的。法律上功能性又可分為「實用功能性」與「美感功能性」，具有實用功能性的產品特徵不得受到商標法的保護，具有美感功能性的產品特徵是否不受保護，甚至是否應適用美感功能性的概念，在美國則有爭議，惟近年聯邦最高法院的判決發展，似乎顯示美感功能性的概念逐漸受到認可，也發展出判斷的標準。

相較於美國，我國商標法的「功能性形狀」則主要指「實用功能性」，欠缺「美感功能性」之意涵。立體商標之功能性判斷，不僅從純粹的技術功能觀點，檢討其是否為功能發揮所必要，亦從製造成本之經濟觀點出發，分析該立體形狀是否於製造成本上具有優勢，若有，則核准其商標註冊將使得商標權人不當取得競爭優勢，妨礙指定商品市場上公平競爭之進行。惟無論是物理或技術性質、抑或是經濟性質的功能性概念，皆難能解釋包含美感功能性⁵¹。

國內學者有認為，如同擁有物理性或技術性功能之立體形狀，若容許其商標註冊，將可能不當阻礙市場自由、公平競爭一樣，對僅具有美感功能之立體形狀，核准其商標註冊之結果，亦可能引發對市場競爭的不當限制。例如，當現今巧克力業者業已習慣以心型作為巧克力或其包裝之造型時，容許事業可以心型申請巧克力或食品的註冊，將使得申請人因此不當取得製造優勢，令市場產生不公平競爭。正是基於此種認識，美國法從促進自由、公平競爭之觀點，承認美感功能亦為功能性概念之一，而不容許其商標註冊⁵²。當然，美感功能性的概念內涵，並不清晰，使用時的不確定性可能衍生出部分問題，並因而引致嚴厲批判。惟不論如何，從維護市場自由、公平競爭之角度來看，美感功能性概念之引進和運用，實有其理論與實際之必要性。問題癥結當不在於此一概念有無存在的必要，而在於如何釐清其內涵，正確地加以理解與運用⁵³。

本文則認為，在我國法制正式引入「美感功能性」之概念前，可以透過「識別性」來處理立體形狀涉及美感功能的情形。當具有美感功能的形狀構成通用形狀或說明性形狀，在前者不得核准商標註冊，在後者則須證明在市場上取得了第二重意義，始能註冊為商標。如此便可以緩和欠缺禁止具有美感功能性之形狀註

⁵¹ 黃銘傑，同註 29，第 162 頁。

⁵² 同前註，第 163 頁。

⁵³ 同前註，第 164 頁。

冊為立體商標之規範時，所可能產生的破壞自由、公平競爭秩序之疑慮。

二、功能性之適用範圍

美國法制下的商標功能性原則係適用於所有非傳統商標，包括立體、顏色、聲音、味道等非傳統商標，都不得具備功能性，否則便不受商標法之保護。

相較於美國，我國商標法的功能性原則僅適用於立體商標，適用範圍相當狹隘，不夠周延，蓋功能性之問題，應不僅限於商品或其包裝、容器等立體形狀才須考量，聲音及顏色亦有功能性的問題。在現行法制下，倘聲音或顏色屬於商品之說明性，則依商標法第二十三條第一項第二款辦理；如果顏色或聲音已為相關業者普遍使用，已為社會大眾所習知習見，而成為業界通用且廣為人知的聲音或顏色，則屬通用標章，依商標法第二十三條第一項第三款處理之。我國如能明訂功能性亦適用於聲音及顏色商標等非傳統商標，則在法律的規範上將更臻完整，適用上亦較清楚⁵⁴。

三、功能性之判斷因素

美國法制下判斷產品特徵功能性的判斷因素，可以以 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 一案所列出的四項因素作說明，包括：(1) 系爭設計是否取得過專利（或申請過專利），而該專利揭露該設計的實用優點；(2) 創造該設計的人是否在廣告中以其實用優點來吸引顧客；(3) 是否存在具有相同實用優點的替代設計；(4) 該設計的製造方法是否較簡單也較便宜。

我國立體、顏色及聲音商標審查基準也臚列出判斷立體形狀功能性的考量因素，與美國法制的判斷因素比較後，可知二者十分相似。分析我國前開審查基準對於功能性所列之考量因素，可知亦包括：(1) 該形狀有無其他的替代形狀，可供其他競爭者選擇，而為發揮其商品之使用目的所必要；(2) 該立體形狀是否為達到某種技術效果所必要，得以該形狀是否已取得發明或新型專利權作為其判斷標準之一，蓋因有發明、新型專利權之存在，可顯示該形狀之實用功能；(3) 若申請人在其廣告或促銷活動中，曾強調該立體形狀所具有的功能或該形狀為達到某種效果所必要，亦得作為判斷該立體形狀是否為達到某種技術效果所必要的佐證；(4) 該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好。

四、功能性與識別性之關係

⁵⁴ 王美花，「非傳統商標之審查及檢討與改善」，商標法制與實務論文集，第6頁-第7頁，經濟部智慧財產局，民國95年6月。

長久以來，美國法院實務都肯定功能性與識別性係取得商標或商業表徵保護的兩個要件，在審查時應該分別判斷。識別性與功能性是可能同時存在的，然而，一特徵一旦具備功能性，即使其先天上就有識別力（先天識別性），或者在消費者眼中已產生足以表彰產品來源之效果（也就是取得第二重意義），該特徵在法律上仍不得成為可受保護的標識。如：*In re Honeywell, Inc.*⁵⁵及*In re Morton-Norwich Products, Inc.*⁵⁶二個案子裡，上訴法院都解釋道功能性的設計，即便取得第二重意義（事實上第二重意義），也不能核准註冊為商標。

從我國法規體系及形式觀之，我國的立法亦是將功能性與識別性區別為兩個不同概念，並且在立體、顏色及聲音商標審查基準中明訂，具有功能性之立體形狀，縱使經由長期使用而取得商標之識別性，仍不得准予註冊為立體商標。

五、功能性之審查順序

分析美國判決的理由可以看出，法院往往先審查功能性之有無，再審查是否具備識別性。蓋功能性是絕對不得具備的商標註冊或商業表徵保護的消極要件，一旦先確定具有功能性，便毋庸再審查識別性，因為此時即使具有識別性，仍不得成為可受保護的標的。如：第十一巡迴法院的 *Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC*⁵⁷ 判決，以及早期第九巡迴法院的 *Pagliari v. Wallace China Co.*⁵⁸ 判決，都顯示出當非功能性之消極要件無法克服時，便毋庸再審查是否具備識別性（第二重意義）。

不同於美國先審查功能性，我國智慧財產局在審查立體商標申請案時，則是先審查識別性之有無，若認定具有識別性，再審查有無功能性；若認定不具識別性，便直接駁回該申請案，不再進入功能性之審查⁵⁹。

第五節 小結

我國商標法制原本僅容許文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式作為商標之構成要素，但是商業之發展日新月異，可以作為商標的標識不再僅限於這類平面之圖樣，即便是三度空間具有長、寬、高之立體形狀、包裝容器形狀、場所裝潢設計等，都可能具有商標之來源表彰之作用。因此我國商標法於九十二年修正後，引進立體商標制度，一方面是配合商業活動之創新發展，另一方面也是順應

⁵⁵ 第三章第二節第二項第一款【案例二】。

⁵⁶ 第三章第二節第二項第一款【案例四】。

⁵⁷ 第三章第二節第二項第一款【案例十二】。

⁵⁸ 第三章第二節第二項第二款【案例十四】。

⁵⁹ 我國智慧財產局審查識別性與功能性之順序，乃係經由實際研讀立體商標核駁審定書而發現的。

國際立法潮流及趨勢。

立體形狀得作為商標之構成要素之一，而在立體、顏色及聲音商標審查基準中，更將立體商標之申請態樣分為商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）、服務場所之裝潢設計、文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式。欲得到主管機關的核准註冊，該立體形狀必須符合識別性、非功能性及其他一般商標之註冊要件。

不同態樣之立體形狀有不同之識別性審查標準，皆說明於立體、顏色及聲音商標審查基準裡。本文認為商標專責機關在認定一申請標的構成「通常採用」、「普通」、「普通習見」的形狀、設計時，應負有區分並說明係構成「通用（即 generic）」的形狀、設計，或未達「通用（即 generic）」的程度，但市場上類似使用之情形眾多，因此不具備先天識別性。前者不能透過第二重意義之取得而獲准立體商標註冊，後者則可。由於對於申請人的商標權有無影響很大，因此商標專責機關負有舉證構成「通用（即 generic）」形狀之義務，也有義務提醒申請人提出使用之證據。

我國關於立體商標功能性原則之規範，在第二十三條第一項第四款將功能性規定為立體商標的消極註冊要件，在第三十條第一項第二款規定為商標權效力的限制事由。功能性之規範目的與美國法相同，亦認為具有實用上優勢之立體形狀，應透過專利法保護，且若係業者營業上所需要之立體形狀，為公平競爭之目的，則不許由一人獨占該形狀。功能性之考量因素在立體、顏色及聲音商標審查基準裡亦有說明，與美國法上之功能性判斷因素並無顯著不同。我國與美國所不同的是，我國的功能性概念並未涵蓋美感功能性；我國的功能性原則僅適用在立體商標，顏色、聲音商標不在適用範圍內；我國的商標專責機關在功能性的審查順序上，係後於識別性而為審查。

整體而言，我國功能性原則規範的應然面與美國並無太大的差異，但這是否意味立體商標之立法與功能性原則之落實，真能保障具有商標作用之立體形狀，順應國際立法潮流，促進經濟發展，有助於市場上的公平競爭？此便涉及審查實務之實然面的適用情形，本文將於下一章檢討評析我國立體商標審查實務。

