

## 第五章 我國立體商標審查實務之檢討與評析

### 第一節 目前我國立體商標核駁案之案件統計

自九十二年十一月二十八日至九十五年三月十六日止，智慧財產局共核駁了九十二件立體商標申請案<sup>1</sup>。這九十二件立體商標核駁案之核駁依據及其案件數量，可統計如下表：

立體商標核駁依據案件統計表

核駁依據	條文內容	案件數量
商標法第二十三條第一項第一款	不符合第五條規定者。	86 <sup>2</sup>
商標法第二十三條第一項第二款	表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。	2 <sup>3</sup>
商標法第二十三條第一項第四款	商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。	2
商標法第二十三條第一項第十三款	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。	2 <sup>4</sup>

由上述數據可發現，目前智慧財產局審查立體商標之審查實務上，以識別性之條款作為核駁基礎之核駁案占了絕大多數（占有核駁案件之 95.65%），而適用功能性作為核駁基礎的則只有兩件<sup>5</sup>，另有零星地以相同或近似他人已註冊之商標

<sup>1</sup> 數據資料來源：Hinet 商標檢索加值服務 ([http://ipoval.hinet.net/hinet\\_tmvalue/indexf.htm](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「核駁」。其收錄之兩筆最新資料為 95 年 3 月 16 日，核駁號為 T0290763 及 T0290764 之香菸盒立體商標申請案。

<sup>2</sup> 在這 86 件核駁案中，有 25 件係同時以商標法第二十三條第一項第一款及第二款為核駁基礎，認為系爭立體形狀不能表彰商品來源，並與他人商品相區別，同時又僅為商品之說明，故不具識別性。

<sup>3</sup> 數據上雖顯示為兩件，但是這兩件之申請人為同一人，其申請註冊之立體形狀十分類似，智慧財產局核駁之理由也完全相同，因此實質上應只有一件係以本款為由核駁之案件。這兩件核駁案將於下文第二項第二款討論。

<sup>4</sup> 由於這兩件核駁案係為防止商標近似而發生混淆誤認，與本文研究範圍無關，因此本文不擬討論。

<sup>5</sup> 數據上雖顯示為兩件，但是這兩件之申請人為同一人，其申請註冊之立體形狀（瓶塞）十分類似，智慧財產局核駁之理由也完全相同，因此實質上應只有一件係以功能性為由核駁之案件。這兩件核駁案將於下文第一項討論。

或申請在先之商標為由而核駁。這些以識別性為基礎而被核駁的立體商標申請案，或為真的不具識別性，或為具有識別性，然因智慧局對於不具識別性的認定寬鬆，概念掌握不明確，致使許多立體形狀被認定為無法表彰商品來源，並與他人之商品相區別，因此無法取得商標權之保護。本章擬分析智慧財產局以識別性及功能性為核駁理由之案件，檢討我國審查實務是否有概念混淆、適用不當之處，甚至過度適用識別性而窄化功能性之適用可能性。

## 第一項 以功能性為由核駁者

### 第一款 案例

#### 一、以商標法第二十三條第一項第四款核駁者

目前實務上的兩件以商標法第二十三條第一項第四款之功能性形狀為核駁基礎的立體商標申請案，係栓樂多瓶塞有限公司所提出之兩件栓樂多瓶塞有限公司立體圖申請案<sup>6</sup>，如下二圖所示：



核駁號：T0288118



核駁號：T0288123

智慧財產局核駁之理由俱為，其商標圖樣實為所指定商品「瓶塞」之立體形狀，該瓶塞設計雖屬特殊，以有別於其他瓶塞之形式達到瓶口密合效果，惟該擠壓之設計，實為達到瓶塞可重複使用、瓶口較緊密封閉之功效，乃為發揮其功能性所必要之設計形狀，依一般消費者認知，亦多視該功用形狀乃可供多樣選擇之瓶塞設計，非作為識別商品來源之標識。另其立體形狀已取得發明第 146608 號專利權，依本局立體、顏色及聲音商標審查基準所載，商標法第二十三條第一項第四款其立法意旨，係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

<sup>6</sup> 商標名稱分別為栓樂多瓶塞有限公司立體圖（一）、栓樂多瓶塞有限公司立體圖（二），核駁案號分別為 T0288123、T0288118。

要者，不得由特定人註冊長期專用。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。故依據商標法第二十三條第一項第四款及第二十四條第一項規定，應予核駁。

## 二、以商標法第二十三條第一項第一款核駁者

同一申請人（栓樂多瓶塞有限公司）就類似之立體形狀（如下圖所示之瓶塞圖樣）申請註冊為立體商標，惟智慧財產局卻以識別性核駁之：



核駁號：T0289372

智慧財產局審查後，認為本件商標圖樣係以「瓶塞」為商標圖樣之設計主體，申請人雖於申覆理由書中將本件立體商標圖樣之「帽蓋」形狀聲明不在專用之列，惟指定使用於瓶塞、瓶罐容器之封口等商品，係直接明顯表示該指定商品形狀之說明；又系爭商品之塞體部雖以特殊環狀設計，其瓶塞之形狀為達成瓶口密合效果目的所必須，故屬於發揮其功能性所必要之設計形狀，若由特定人獨占使用，將嚴重影響公平競爭，且依相關消費者的認知，系爭商品之形狀乃為可供多樣選擇之一種瓶塞設計，難謂足以作為辨識商品來源之標識，並得藉以與他人商品相區別，而取得商標第二層意義，故依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項，核駁之。

## 第二款 評析

在前述兩件（實質上是一件）以功能性為核駁理由之立體商標申請案中，本文認為智慧財產局主要係以下列兩項考量因素來認定系爭圖樣為功能性形狀：

### 一、該形狀為達到某種技術效果所必要

雖然申請人申請註冊之瓶塞設計為特殊設計，以有別於其他瓶塞之形式達到瓶口密合效果，惟其擠壓之設計實際上是為了達到瓶塞可重複使用、瓶口較緊密封閉之效果，因此係為發揮其功能性所必要之設計形狀。

## 二、該形狀已取得發明或新型專利權

由於申請人所申請註冊之立體形狀，已經取得過發明專利權，復證明該形狀具有實用功能，為達到某種技術效果所必要。

本文認為發明專利權之存在係智慧財產局核駁本案最主要之考量因素，蓋發明專利權之存在，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。此一觀點也與美國聯邦最高法院關於實用專利之存在對於功能性認定之影響之見解一致。然而，專利權之存在固然可作為該形狀具有實用功能的證據，其也僅係功能性之「證據」，不表示系爭形狀絕對即為功能性形狀，蓋專利中所揭示的特徵、外型，仍有可能不具備功能性，此時應可以取得立體商標的保護，反之，若有功能性，則不得受保護，這也是美國法院長期以來的見解，聯邦最高法院二〇〇一年在 *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 一案中亦先審查了請求保護之設計是否為實用專利所含蓋。智慧財產局並未進一步探究申請標的之瓶塞在先前所取得之發明第 146608 號專利權，是否將瓶塞外觀揭露於專利中，構成申請專利範圍之一部分，因而使該外觀成為功能性外觀，故不得以立體商標保護之。

本文試圖檢索發明第 146608 號專利權，卻發現該專利並非栓樂多瓶塞有限公司之瓶塞專利權。然而，智慧財產局卻援引此號發明專利權作為申請人之申請標的具有功能性之證據，足證智慧財產局不僅未詳究申請標的之外觀形狀是否為申請專利範圍之一部分，因而具有功能性，甚至也未查證申請標的之正確專利號為何。智慧財產局的審查態度似乎稍嫌輕率，實有改善空間。

而關於這兩件申請標的之識別性之問題，智慧財產局提及「依一般消費者認知，亦多視該功用形狀乃可供多樣選擇之瓶塞設計，非作為識別商品來源之標識。」令人費解的是，如果智慧財產局已認定申請標的係屬於功能性形狀，則何以又以消費者認知而決定該形狀非作為識別商品來源之標識？本文推測智慧財產局在此僅僅是對申請標的之識別性提出意見，而非進行識別性審查，蓋具備功能性之形狀，即便經由使用而取得識別性，都無法獲得商標註冊，因此實際上是毋庸再依據消費者的認知來審酌識別性的。

又，栓樂多瓶塞有限公司後來提出的瓶塞立體商標申請案（核駁號：T0289372），智慧財產局係以商標法第二十三條第一項第一款不具識別性為由核駁之。然而，細查智慧財產局之核駁理由，可發現實質上係以功能性來核駁，蓋其謂：「系爭商品之塞體部雖以特殊環狀設計，其瓶塞之形狀為達成瓶口密合效果目的所必須，故屬於發揮其功能性所必要之設計形狀，若由特定人獨占使用，將嚴重影響公平競爭。」若智慧財產局認定申請標的之瓶塞形狀確實為發揮其功能性



所必要之設計形狀，實可大方地援引第二十三條第一項第四款來核駁，而非以第一款為基礎。

## 第二項 以識別性為由核駁者<sup>7</sup>

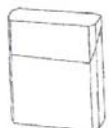
### 第一款 以商標法第二十三第一項第一款為由核駁者

以商標法第二十三條第一項第一款核駁之立體商標申請案案件數量最多，本文依據核駁理由之不同，將這些核駁案分類如下五大類型。

#### 第一目 申請標的不具識別性，卻涉及功能性概念者

##### 一、「OCTAGONAL SHAPED PACK (green 3-dimensional mark)」及「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」

德商·里滋麻菸草廠股份有限公司就其綠色及白色之八角體包裝的香菸盒申請註冊為立體商標，但是均受智慧財產局核駁。這兩件立體商標申請案之商標圖樣如下：



核駁號：T0289597

核駁號：T0289599

智慧財產局表示，商標圖樣係習見香煙盒圖形，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識，是以之作為商標使用於指定商品，尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性。雖然申請人提及該香煙盒之四角約45度之轉折設計，只會增加成本，並無技術上或功能上之優點，惟仍不足以證明該八角體之造型為商品來源之識別標識。這兩件商標雖曾於德國、西班牙、法國等各餘國取得註冊，但智慧財產局以各國國情不同，法制有別，審差基準亦有異，因此在外國之註冊不得執為在我國商標應准註冊之論據。最後，智慧財產局依據商標法第二十三條

<sup>7</sup> 核駁案中重要部分，本文加底線註記。

第一項第一款及第二十四條第一項之規定，核駁這兩件申請案。

## 二、3D Twist Bottle Design

美商迪吉歐北美公司就其設計特殊之扭轉造型酒瓶申請註冊為立體商標，其酒瓶圖樣如下：



核駁號：T0285038

智慧財產局認為本件酒瓶圖形，僅單純之立體形狀，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其瓶身之扭轉造型視為提供商品好握不易滑落，而非區別商品來源之標識，是以之作為商標指定使用於含酒精飲料商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性，依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項，核駁其立體商標之申請。

## 三、評析

這兩件立體商標之申請標的態樣皆為商品包裝容器之形狀，智慧財產局係以「相關消費者認知」作為識別性之判斷因素，認為消費者會將前者視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識；將後者瓶身之扭轉造型視為提供商品好握不易滑落，而非區別商品來源之標識。然而，此處「相關消費者認知」是如何產生的，智慧財產局並未在核駁審定書中說明，因此，是否智慧財產局有做過消費者認知之調查，不得而知。

此外，前述香菸盒之立體商標申請案中，申請人提出「該香煙盒之四角約 45 度之轉折設計，只會增加成本，並無技術上或功能上之優點」之說明，應係強調該香菸盒之形狀不具備功能性，非功能性之設計形狀；然而智慧財產局針對此一功能性說明，卻以「仍不足以證明該八角體之造型為商品來源之識別標識」回覆，係誤以識別性來處理功能性問題。在 3D Twist Bottle Design 的核駁理由裡也有類似情況，即智慧財產局認為消費者會將「瓶身之扭轉造型視為提供商品好握不易滑落」，而非區別商品來源之標識，然所謂「好握不易滑落」，應該是強調瓶身設計之「功能」，而非瓶身造型是否具有識別性的問題。

又雖然該香菸盒在德國、西班牙、法國等各餘國取得註冊，但是智慧財產局

卻以「各國國情不同，法制有別，審差基準亦有異，因此在外國之註冊不得執為在我國商標應准註冊之論據」，否定其造型可註冊為立體商標。本文認為，是否真如智慧財產局所言「各國國情不同，法制有別，審差基準亦有異」，是值得質疑的，蓋我國之所以引入立體商標之制度，很重要的原因之一便是順應國際潮流，與世界各國同步保護立體形狀之可商標性。在外國獲准立體商標註冊，在我國卻受核駁處分，究係導因於我國法規規範與外國不同，還是係因為審查機關在法規的適用上有不適當的情形？

本文認為，我國的立體商標法規規範與他國之標準無顯著不同，因此應係職司商標審查之智慧財產局對於法規之適用有不適當甚至錯誤的情形。智慧財產局這樣的核駁理由並不罕見，在後續討論的核駁案裡仍可以看到。

第二目 申請標的之形狀為「通常採用」、「一般業者常用」或「普通常見」之形狀者

#### 一、愛鮮家冷凍冷藏食品股份有限公司標章申請案

愛鮮家冷凍冷藏食品股份有限公司先後針對四種不同形狀之商品包裝容器申請註冊為立體商標，分別指定使用於不同之商品，然而智慧財產局核駁了總計十二件申請案<sup>8</sup>。以下列舉四件核駁案，並附上這四種不同形狀之商品包裝容器：

(一)



核駁號：T0281505

(二)



核駁號：T0281552

(三)



核駁號：T0284410

(四)



核駁號：T0284780

智慧財產局核駁第(一)種及第(二)種商品包裝容器之形狀註冊為立體商標，其理由為，該立體商標圖樣，係商品包裝容器之形狀，為相關商品消費市場上通常採用的包裝容器形狀，不具特殊性，以之作為商標使用於所指定之商品，尚無法使商品之相關消費者認識其為表彰商品之來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性。因而依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

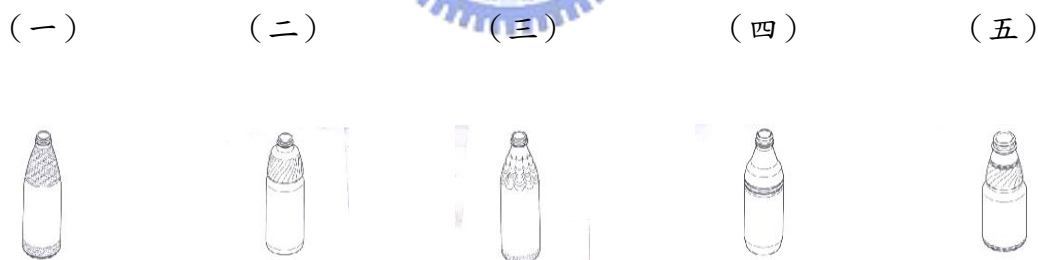
<sup>8</sup> 核駁案號為：T0281505、T0281506、T0281507、T0281552、T0281553、T0281554、T0284410、T0284411、T0284412、T0284780、T0284782、T0284783。

核駁第(三)種商品包裝容器之形狀註冊為立體商標之理由為，商標圖樣上之立體圖形，為一曲線狀之瓶體，瓶身上段及底緣呈一不規則凹凸之表面，並於上段不規則凹凸之表面等分設有曲線狀之凸肋。依其外觀為一般業者用於牛奶、優酪乳、茶葉飲料、巧克力飲料、汽水、果汁等飲料類商品所常用之瓶體，其識別性較低，相關消費者得以藉此辨識產製來源之可能性不高，不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來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。因而依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

而智慧財產局核駁第(四)種商品包裝容器之形狀註冊為立體商標之理由則為，商標圖樣上之立體圖形，為一曲線狀之瓶體，瓶身中段呈一內凹之態樣。依其外觀為一般業者用於所指定飲料類商品所常用之瓶體，其識別性較低，相關消費者得以藉此辨識產製來源之可能性不高，不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來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。因而依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

## 二、大安工研食品工廠股份有限公司瓶子立體圖申請案

大安工研食品工廠股份有限公司針對五種不同形狀的瓶子申請註冊為立體商標，各形狀的瓶子亦指定使用於不同之商品。智慧財產局則核駁了申請人總計七件的立體商標申請案<sup>9</sup>。這五種不同形狀的瓶子圖示如下：



核駁號:T0288207 核駁號:T0288206 核駁號:T0288209 核駁號:T0288205 核駁號:T0288208

智慧財產局核駁這些瓶子立體形狀申請註冊為立體商標之理由，俱為立體商標圖樣上之立體瓶圖形，依商品相關消費者之認知，為一般消費市場上通常採用商品包裝之瓶體，以之作為商標使用於所指定之商品，尚無法使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源、品質、信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性。故智慧財產局依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，核駁這些立體商標申請案。

<sup>9</sup> 核駁案號為：T0288205、T0288206、T0288207、T0288208、T0288209、T0288210、T0288211。



### 三、日商・花王股份有限公司之 Bottle、Tube、Pump Bottle 申請案

日商・花王股份有限公司曾提出 Bottle、Tube、Pump Bottle 之立體商標申請案，均被智慧財產局核駁。這三件申請案之立體商標圖樣如下：

Bottle



核駁號：T0289310

Tube



核駁號：T028936

Pump Bottle



核駁號：T0289373

三件核駁案之理由相似。在 Bottle 之申請案中，智慧財產局以立體商標圖樣上之設計圖，依其所檢送之商品實物觀之，為單純方型立體包裝容器態樣，指定使用於洗髮精、潤髮乳、洗面乳、沐浴乳、護髮製劑等商品，係有直接表彰該商品包裝容器之形狀，亦為相關商品消費市場上通常採用的包裝容器形狀，並無特殊性。依相關消費者之認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，尚難作為區別商品來源之標識。此外，雖然申請人檢附諸多產品宣傳廣告型錄，並聲稱已投注鉅額廣告費用於電視媒體播放產品廣告等相關證據資料，但是經過智慧財產局審查，其廣告型錄均刊登於日本出版之雜誌，且產品廣告亦是在日本各大電視媒體播放，對於我國相關消費者之認知，實難證明該商標圖樣已經申請人長期使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，而取得商標第二重意義。因此依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

在 Tube 申請案裡，智慧財產局以立體商標圖樣上之設計圖，依其所檢送之商品實物觀之，為普通常見之軟管包裝容器態樣，指定使用於潤髮乳、洗面乳、沐浴乳、護髮製劑等商品，係有直接表彰該商品包裝容器之形狀，亦為相關商品消費市場上通常採用的包裝容器形狀，並無特殊性。依相關消費者之認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，尚難作為區別商品來源之標識。關於第二重意義之認定，與前述 Bottle 申請案相同。因此依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

而在 Pump Bottle 申請案裡，智慧財產局表示，立體商標圖樣上之設計圖，依其所檢送之商品實物觀之，為普通常見之壓出空氣噴出溶液之單純包裝容器態樣，指定使用於洗髮精、潤髮乳、洗面乳、沐浴乳、護髮製劑等商品，係有直接表彰該商品包裝容器之形狀，亦為相關商品消費市場上通常採用的包裝容器形

狀，並無特殊性。依相關消費者之認知，通常將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，尚難作為區別商品來源之標識。關於第二重意義之認定，與前述 Bottle、Tube 兩申請案皆相同。因此依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

#### 四、綠油精瓶罐

新萬仁化學製藥股份有限公司就其綠油精瓶罐外形申請註冊為立體商標，該瓶罐外形為：



核駁號：T0284777

智慧財產局核駁本申請案之理由為，本件立體商標圖樣，為普通常見之多面角柱體形態，係商品包裝容器之形狀，為相關商品消費市場上通常採用的包裝容器形狀，並無特殊造型，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為包裝商品之形狀，而非區別商品來源之標識，且依其外觀為一般業者用於「各種中藥、西藥、臨床試驗用製劑」之提神精油、或「化妝品」之香水等商品所常用之瓶體，其識別性較低，相關消費者得以藉此辨識產品來源之可能性不高，不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。此外，申請人所提出的該商標經其長期使用且交易上已成為申請人商品之識別標示，有商標法第二十三條第四項之情事，惟經審查這些證據資料，皆為另一綠油精瓶罐之使用證據，並非本件商標之瓶罐形狀之使用證據，不足以證明該商標圖樣已取得後天識別性。因此依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

#### 五、渥夫卡希特責任有限公司立體圖

法商·渥夫卡希特責任有限公司就如下圖所示之酒瓶立體圖申請註冊為立體商標，惟後來經智慧財產局核駁立體商標之申請。



核駁號：T0289407

智慧財產局核駁之理由為，本件商標圖樣上之「渥夫卡希特責任有限公司立體圖」，係為酒瓶商品包裝容器之形狀，以之作為商標，指定使用於含酒精之飲料（啤酒除外）商品，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，因此有商標法第二十三條第一項第一款之適用。

而申請人雖主張優先權，且系爭商標已於法國獲准註冊，惟依所送商品介紹手冊資料觀之，商品之識別來源應為置圓形板體中之帆船海浪圖，單純之酒瓶圖形依商品相關消費者之認知，仍為一般通常所採用之商品包裝容器之形狀，而非區別商品來源之識別標識，且因國情不同，法制互異，自不得以在他國註冊執為本件商標應准註冊之論據。故依據商標法第二十四條第一項而予以核駁。

## 六、濕紙巾立體包裝圖

康那香企業股份有限公司就濕紙巾立體包裝圖申請註冊為立體商標，其商標圖樣如下：



核駁號：T0288369



智慧財產局審查後，認為本件商標圖樣上之「濕紙巾立體包裝圖」，依申請時描述之內容為「正面係由鋁箔紙所形成密封式六角長方形之形狀所構成，側面為密封式五角長方形之形狀所構成，底部為長方形所構成立體商標」，再據所檢附立體圖形觀之，其與一般具扁平或顆粒狀且容易受潮等特性之商品，例如：餅乾、紙巾、糖果、茶葉等常採用真空鋁箔之包裝型態相仿，為相關消費市場通常採用之商品包裝容器之形狀所構成，屬商品包裝容器之表示而已，是以之作為商標指定使用於「濕紙巾」商品，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，不具識別性，依商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項支規定，核駁本件申請案。

## 七、草莓圖

日商·吳羽化學工業股份有限公司以下圖所示之立體形狀指定使用於家庭或廚房用食品保鮮膜商品。



核駁號：T0283428

智慧財產局核駁之理由為，本件商標圖樣上之圖形，為市場上食品保鮮膜商品所通常採用之包裝容器形狀，而其上之草莓圖案則類似裝飾圖案，以之作為商標圖樣，指定使用於「家庭或廚房用食品保鮮膜」商品，無法使一般消費者辨識商品來源，並藉以與他人商品相辨別，應不具特別顯著性，依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項之規定而予以核駁。

## 八、評析

這幾件立體商標申請態樣皆為商品包裝容器之形狀，其核駁理由中的共通特徵是，智慧財產局以申請標之立體形狀為相關商品消費市場上「通常採用」之包裝容器形狀，不具特殊性，或為「一般業者所常用」的包裝容器形狀，或該包裝容器形狀為「普通常見」之態樣，依消費者認知不具有識別性而予以核駁。

然而，智慧財產局係基於什麼理由或證據，來認定這些商品包裝容器之形狀構成相關商品市場所「通常採用」之形狀，或「一般業者所常用」的形狀，或「普通常見」之態樣？從核駁審定書所載之理由，看不出智慧財產局有進行過消費者認知之調查或商品之包裝容器使用情形之調查，本文推測，智慧財產局僅係以其單方之意思，直接認定這些申請標之形狀為「通常採用」、「一般業者所常用」或「普通常見」之形狀，並未做過任何調查或要求申請人提出調查資料，而其認定之依據，本文認為係因相關商品市場上存在類似之包裝容器形狀，因而使智慧財產局認定這些申請標的形狀為「通常採用」、「一般業者所常用」或「普通常見」之形狀。

惟是否可以基於相關商品市場上存在類似之包裝容器形狀，便認定該形狀為「通常採用」、「一般業者所常用」或「普通常見」之形狀？申言之，為何因相關商品市場上存有類似之包裝容器形狀，就使這些立體形狀被否定立體商標之該當性？蓋若申請人長期投資費用，從事該商品之廣告、宣傳，使其包裝容器之立體形狀已有表彰特定商品來源或出處時，則不得因為其他業者已有類似使用，即否定其立體商標之該當性<sup>10</sup>。

<sup>10</sup> 不得因業界有許多相同或類似的表徵，即否定一周知表彰之該當性。參閱黃銘傑，「公平交易法第二十條第一、二項『表徵』之意義及其與新式樣專利保護之關係—評最高法院九十二年判字第一六四九號判決（下）」，萬國法律，第135期，第101頁-第102頁，2004年6月。由於公平交易法第二十條對於周知表徵之保護，與商標保護之目的、內涵十分近似，二者皆屬廣義的標識法制之一環，因此本文認為二者所適用的理論基礎與原則並無不同。



本文於第四章第三節第二項第一款第二目中亦曾討論過立體、顏色及聲音商標審查基準裡「通常採用」、「普通」、「普通習見」之用語的內涵。當商標專責機關（在我國即為智慧財產局）適用這些用語，係為了指出申請標的之立體形狀構成一「通用（即 generic）」的立體形狀，則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，該立體形狀不具有作為商標之資格，不得核准其註冊。此時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市場中競爭生存。本文認為，在此情形下禁止「通常採用」、「普通」、「普通習見」之立體形狀註冊為商標，其規範理由近似於立體商標之「功能性」限制，因此此一概念可稱為「準功能性」。

若如智慧財產局所言，前述這些申請標的之形狀確實為相關消費市場或業界所「通常採用」、「常用」、「普通常見」之形狀，則此一事實其實尚有另一層意義，亦即該形狀係該類商品中所不可或缺的形狀，相關業者若不使用，將無法於該類商品之相關市場中競爭生存，因此不得由申請人取得這種形狀之專用權利，此時否定申請標的形狀之立體商標該當性，厥為允當<sup>11</sup>。在這種情況下，本文認為其實智慧財產局可以直接適用第二十三條第一項第四款（功能性形狀）來核駁申請案，而不是一概以不具識別性核駁之。

第三目 申請標的之形狀為「普遍常見」或「普通常見」之形狀者

#### 一、HEIDSIECK & C°(bottle) (label in colors)

法商海德錫克酒莊就其盛裝香檳酒之酒瓶申請註冊為立體商標，商標名稱為 HEIDSIECK & C°(bottle) (label in colors)，其酒瓶外形為：



核駁號：T0285700

智慧財產局核駁本件立體商標之申請，其理由為，本件立體商標圖樣，係一般普遍常見之酒瓶外形，以之作為商標使用於指定之「香檳區產製之香檳酒」，尚無法使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源品質、信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具識別性，依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，予以核駁。

<sup>11</sup> 黃銘傑，同前註，第 102 頁。

## 二、護手霜立體商標

台灣奇士美化粧品股份有限公司提出之護手霜立體商標之商標圖樣為：



核駁號：T0289308

其指定使用於化粧品、保養品、口紅、蜜粉、眼影、粉底、修容餅、人體用清潔劑、護手霜、護手乳、護手膏。智慧財產局審查後，認為本件商標圖樣為一立體瓶子及瓶蓋，指定使用於「化粧品、保養品、護手霜等」商品，依一般具普通常識經驗之相關消費者，自易將之視為商品之一種裝飾性的包裝來源，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，而藉以與他人之商品相區別，且就申請人所檢附之實際立體商標樣品，實乃普通市面上化粧品常用的容器，因此依商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項支規定，核駁本件申請案。

## 三、保力達 B 立體商標圖申請案



保力達股份有限公司以其保力達 B 瓶罐圖形申請註冊為立體商標，指定使用於四種不同之商品，包括：(一) 不含酒精之飲料、啤酒、汽水、果汁、碳酸水、蘇打水、礦泉水、運動飲料、果汁汽水、綜合植物飲料、青草植物茶、薑湯、鈣離子水、酸梅湯滷、健康醋、冰糖燕窩飲料、冬瓜露、飲料用糖漿製劑、綠豆沙飲料、黑啤酒；(二) 營養補充品、維他命、提神藥劑、醫療輔助劑、醫用漱口水、嬰兒奶粉、磁性穴道貼布、無菌試劑（醫療用）、卵磷脂、口服藥液、大蒜精膠囊、空氣清潔劑、醫用手鐲、營養補助劑、蛋白質粉、中西藥、動物用維他命、抗氧化營養補充劑、蚊香；(三) 茶葉製成之飲料、巧克力醬、紅茶、咖啡可可巧克力製成之飲料、冰淇淋、咖啡、鹽、糖、蜂王乳、糖果、穀製點心片、蛋糕、布丁、麥粉、八寶粥、魚餃、五穀雜糧粉、粉圓、醋、麵條；(四) 伏特加酒、麥茸酒、高粱酒、茅台酒、琴酒、雞尾酒、李酒、白蘭地酒、人蔘酒、威士忌酒、開胃酒、甜酒、蘋果酒、含酒精飲料（啤酒除外）、汽泡酒、米酒、各種酒（麥酒及啤酒除外）、酒（啤酒除外）。惟均受智慧財產局核駁<sup>12</sup>，其商標圖樣如下：

<sup>12</sup> 核駁號為：T0289961、T0289964、T0289986、T0289995。



核駁號：T0289961

智慧財產局核駁之理由俱為，商標圖樣為普通常見之瓶罐圖形，以之作為商標指定使用於指定之商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，因此有商標法第二十三條第一項第一款、第二款之適用。此外，在是否取得後天識別性之部分，申請人雖主張系爭商標商品上市以來已超過四十年，此間瓶型未曾改變，且每年投入大量廣告，已在消費者心中留下深刻印象，然而申請人所檢送之使用證據資料均結合「保力達B」及「金黃色花草裝飾圖結合綠色外框」而成，與申請案未佐以任何標貼之商標樣態明顯不符，無法據此證明系爭商標圖樣已取得識別性。

#### 四、果凍盒立體商標申請案

成偉食品股份有限公司以下列二圖所示之果凍盒之造型申請註冊為立體商標，指定使用於果凍、果凍粉、仙草凍、愛玉凍、愛玉凍粉、龜苓膏凍、龜苓膏凍粉、咖啡凍、茶凍、茶凍粉、杏仁凍、椰果凍、蒟蒻製成之果凍、食用藻酸鹽、食品用果膠。



核駁號：T0287357



核駁號：T0287665

智慧財產局以申請人之果凍盒造型，為普通常見之果凍盒圖，以之作為商標指定使用於所指定之果凍類商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，故有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用，再依據商標法第二十四條第一項，因而核駁這兩件申請案。

#### 五、Bottle Design

美商夏安國際公司以下兩圖所示之酒瓶造型申請註冊為立體商標，Bottle Design (2)指定使用於白蘭地酒商品，Bottle Design (1)指定使用於雞尾酒商品。

Bottle Design (2)



核駁號：T0280900

Bottle Design (1)



核駁號：T0280908

智慧財產局審查後，認為兩件商標圖樣上之酒瓶圖形，為普通常見之酒瓶圖，以之作為商標指定使用於所指定之商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，核駁這兩件申請案。

## 六、藥酒瓶

正光製藥有限公司以藥酒瓶（如下圖所示）之造型申請註冊為立體商標，指定使用於酒（啤酒除外）之商品。



核駁號：T0280907



惟智慧財產局核駁本件申請案，其理由為，商標圖樣上之藥酒瓶圖形，為普通常見之酒瓶圖，以之作為商標指定使用於酒（啤酒除外）商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

## 七、“Rocket” Bottle Design

瑞士商·世界飲料夥伴公司以下圖所示之飲料瓶造型申請註冊為立體商標，指定使用於兩類商品：（一）啤酒，不含酒精之飲料、汽水、果汁、礦泉水、綜合植物飲料、青草植物茶（包）、水果飲料、糖漿、製飲料用糖漿製劑；（二）茶葉、茶葉製成之飲料；咖啡、可可、巧克力粉；咖啡、可可、巧克力製成之飲料；冰、冰淇淋；鹽、調味用醬、醋、調味用香料；糖，蜜；糖果、米果、餅乾、穀製點



心片；土司、蛋糕、麵包、漢堡；布丁（粉）；餡餅、饅頭、豆沙、油餅、大豆鬆餅；魚餃、蛋餃、水晶餃、米、麥、麵粉、穀製粉、綜合穀物纖維粉、粉圓、西谷米、糯米紙；粥、飯、筒仔米糕、速食麵、刀削麵；麵條、水餃、餛飩、冷凍麵糰、春捲皮、餛飩皮、酵母、釀麴、種麴；甜酒釀；香腸黏結料、烹調食用增稠劑。



核駁號：T0284628

核駁號：T0285618

兩件申請案之商標圖樣相同，分別指定使用於不同類之商品，惟智慧財產局之核駁理由卻不盡相同。核駁指定使用於前述（一）類商品之申請案之理由為，商標圖樣上之圖形，為普通常見之包裝容器圖，以之作為商標指定使用於所指定之商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝容器之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款、第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

核駁指定使用於前述（二）類商品之申請案之理由則為，商標圖樣上之立體瓶子圖形，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，應不具識別性，且屬商品包裝容器之表示而已，無法作為辨識商品來源或之標識。故依據商標法第二十三條第一項第一款、第二款，以及第二十四條第一項，予以核駁。

#### 八、白花油瓶立體圖

白花油國際有限公司以白花油瓶（如下圖所示）之造型申請註冊為立體商標，惟經智慧財產局核駁在案。



核駁號：T0289985

智慧財產局核駁本件申請案之理由為，立體商標圖樣，為市面上普通常見藥品之瓶身形狀，以之作為商標指定使用於中藥、西藥、防蚊藥膏、人體用防蚊液、

藥用精油、中藥材、人體用疫苗、止痛劑、消炎劑、解毒片、薄荷油、薄荷腦、提神藥劑、治燙傷油膏、解熱退燒劑、凡士林藥膏、防疫用藥劑、人體用驅蚊貼片、消炎鎮痛貼布、醫療用冷敷貼布等商品，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用。

又申請人稱系爭商標經其長期使用且交易上已成為申請人商品之識別標示，有商標法第二十三條第四項之適用，惟其所檢送之使用證據資料，均結合中文「萬應白花油」及「白花圖樣」而成，與申請案中未佐以任何標貼之商標樣態明顯不符，故無法據此證明系爭商標圖樣已取得識別性。因此，依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

#### 九、百油精瓶立體圖

白花油國際有限公司另有類似之申請案，申請將百油精瓶立體圖（如下圖所示）註冊為立體商標，惟亦經智慧財產局核駁在案。



核駁號：T0289994



智慧財產局以本件立體商標圖樣，為市面上普通常見藥品之瓶身形狀，以之作為商標指定使用於中藥、西藥、防蚊藥膏、人體用防蚊液、藥用精油、中藥材、人體用疫苗、止痛劑、消炎劑、解毒片、薄荷油、薄荷腦、提神藥劑、治燙傷油膏、解熱退燒劑、凡士林藥膏、防疫用藥劑、人體用驅蚊貼片、消炎鎮痛貼布、醫療用冷敷貼布等商品，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用。

雖然申請人稱系爭商標經其長期使用且交易上已成為申請人商品之識別標示，有商標法第二十三條第四項之適用，惟其所檢送之使用證據資料，均以綠繪白花圖樣內置中文「萬應百油精」、外文「WAN IN MEDICATED OIL」而成，與申請案中未佐以任何標貼之商標樣態明顯不符，故無法據此證明系爭商標圖樣已取得識別性。因此，依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

## 十、Forme de bouteille PIONEER (EVIAN)

法商雅必安礦泉水股份有限公司以下圖所示之瓶身造型申請註冊為立體商標，指定使用於不發泡或發泡水（礦泉水或非礦泉水），水果汁或蔬菜汁、水果飲料或蔬菜飲料，檸檬水，蘇打水，果汁露，製飲料用製劑，製飲料用糖漿，無酒精濃縮果汁或蔬菜汁，含乳酸發酵劑之不含酒精飲料之商品。



核駁號：T0290517

惟智慧財產局核駁本件申請案，其理由為，商標圖樣上之圖形，為普通常見之圓柱瓶體，並無特殊造型，以之作為商標指定使用於所指定商品，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為包裝商品之形狀，相關消費者得以藉此辨識產製來源之可能性並不高，尚無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用。

另關於是否經由使用而取得後天識別性（第二重意義），智慧財產局審查申請人所提出之使用證據資料後，認為其實際使用樣態，均結合文字「EVIAN」及冰山圖樣，與本申請案商標圖樣明顯有別，無法遽認本件商標業經申請人長期大量使用，而於交易上已成為表彰其商品之識別標識。因此，智慧財產局依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

## 十一、評析

上揭十大件立體商標核駁案，所涉及者皆為商品包裝容器之形狀（酒瓶、化妝品容器、果凍盒、藥瓶、水瓶），與第二目所不同的是，智慧財產局核駁的理由多為該形狀係「普通常見（普遍常見）之瓶罐圖形」，及「依商品相關消費者之認知，係商品包裝形狀之說明」，因而不具有識別性。除了看不出智慧財產局係基於什麼理由或根據，來認定這些商品包裝容器之形狀構成「普通常見（普遍常見）」之形狀外，也看不出智慧財產局如何得知「相關消費者的認知」，以及如何區別「普通常見」與前述第二目之「通常採用」、「一般業者常用」之形狀？再者，何謂「商品包裝形狀之說明」或「商品包裝容器之說明」？智慧財產局的這種表達方式，是否表示申請標的之容器形狀為商品包裝形狀之「說明性形狀」？

質言之，本文看不出智慧財產局有進行過消費者認知之調查或商品之包裝容

器使用情形之調查。而關於智慧財產局所謂構成「商品包裝形狀(容器)之說明」，本文認為，如果這是在表示系爭立體形狀係該類商品包裝或容器之「說明性形狀」，也就是成立商標法第二十三條第一項第二款之情形時，則雖不具有先天識別性，但是仍可以透過第二重意義而取得後天識別性。

在保力達 B 立體商標圖申請案、白花油瓶立體圖、百油精瓶立體圖以及 *Forme de bouteille PIONEER (EVIAN)* 等申請案中，雖然申請人有提出使用證據，但是智慧財產局認為使用證據顯示之立體形狀使用情形，皆係結合一定文字或圖形，與申請程序裡的商標圖樣中無任何標識之形狀有別，因此不能證明商標圖樣上之立體形狀已取得識別性。惟本文認為，申請人在使用之初有在包裝、容器之立體形狀上附加文字或圖形，目的是讓消費者能知悉此立體形狀係表彰某一生產者之產品，在使用一段時間後，即使移除了那些文字、圖形，消費者仍有可能得藉著該立體形狀而認知產品來源，非謂移除那些文字、圖形，就讓相關消費者無法透過該形狀而聯想到係產自某廠商。故智慧財產局以移除文字、圖形後之立體形狀便不具識別性而核駁之見解，還有斟酌之空間。

假如智慧財產局此處適用「普通(普遍)常見」之目的，係在表示系爭形狀為「通用(generic)形狀」，則本文維持一貫立場，認為必須要達到相關商品市場上競爭者非使用不可的「不可或缺」、「無替代設計」之程度時，始足為此認定。與第二目所討論之「通常採用」、「一般業者常用」之形狀相同，由於該形狀係業者競爭上所不可或缺的形狀，因而不得賦予立體商標權，此時智慧財產局實可以援引第二十三條第一項第四款，以功能性核駁之。

#### 第四目 申請標的之形狀為「習見」或「普通習見」之形狀(裝潢設計)者

##### 一、瓶子立體圖及屋形立體圖

飛牛牧場有限公司曾就瓶子立體圖及屋形立體圖申請註冊為立體商標，前者申請指定使用於獸乳、調味乳、乳酸菌飲料、牛奶、羊奶、奶昔、酵母乳、調味乳、鮮乳、優酪乳、液態酪乳、凝態發酵乳、奶酪、乳酪等商品，後者則申請指定使用於糖果、米果、餅乾、穀製點心片、軟糖、牛奶糖、巧克力糖等商品。其圖樣如下：

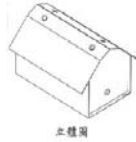
瓶子立體圖

屋形立體圖





立體圖



立體圖

核駁號：T0285513      核駁號：T0285514

智慧財產局核駁飛牛牧場有限公司這兩件立體商標申請案，其核駁理由為，瓶子立體圖形，為一般習見盛裝牛奶、優酪乳、飲料等液狀食品之容器，屋形立體圖，為一般習見盛裝糖果、餅乾、蛋糕之盒子，以之作為商標於所指定之商品，不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。故依據商標法第二十四條第一項，核駁此二申請案。

## 二、天賜良雞

臺灣菸酒股份有限公司就雞形狀的酒瓶造型申請立體商標，商標名稱為天賜良雞，其圖樣如下：



核駁號：T0290555



智慧財產局未如同核准臺灣菸酒股份有限公司的吉祥羊酒瓶圖一般核准本件天賜良雞酒瓶圖之立體商標申請案，其認為商標圖樣上的「天賜良雞」立體圖，為業界所習見之十二生肖中之雞圖形，以之作為商標，指定使用於所指定之酒（啤酒除外）、紹興酒、黃酒、花雕酒、清酒、釀造酒、葡萄酒、水果酒、白蘭地、威士忌、高粱酒、烈酒、竹葉清酒、茅台酒、五加皮酒、麥茸酒、藥味酒、米酒、料理酒、氣泡酒等商品，實無法使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性，故依據商標法第二十四條第一項而核駁之。

## 三、捧心熊寶貝

譯詮企業有限公司申請將捧心熊之立體造型註冊為立體商標，指定使用於咖啡、可可、巧克力粉；咖啡、可可、巧克力製成之飲料；巧克力醬、巧克力糖、巧克力棒、餅乾、穀製點心片；糖、蜜；冰、冰淇淋；蛋糕、麵包；調味品；布丁。其圖樣為：



核駁號：T0283632

智慧財產局以本件立體商標商標圖樣上之「熊圖」係習見熊玩偶之玩具態樣，以之作為商標，不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。此外，申請人所檢送資料不足證明本件立體商標業經長期不斷使用，已使消費者認識其為表彰商品或服務之標識。因此，智慧財產局依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項予以核駁。

#### 四、象圖

台象股份有限公司針對下圖所示之立體形狀申請註冊為立體商標，指定使用於玩具、撲滿商品。



核駁號：T0290041



智慧財產局審查後核駁本申請案，認為本件「象圖」立體商標圖樣，申請人以之指定使用於「玩具；撲滿」商品，予人寓目印象為大象玩具及大象撲滿之外觀，依消費者之認知，僅屬相關玩具市場上習見變化設計之大象玩偶之外觀，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，應不具識別性，同時，以本件商標指定於玩具、撲滿等商品，仍屬商品本身形狀之說明。因此有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用。

至於是否取得後天識別性，雖然申請人提出商品實物、宣傳、型錄、各大報章雜誌廣告、各大百貨公司賣場陳設照片及行銷發票等事證，惟就前揭資料觀之，本件「象圖」立體商標使用態樣大部分係為宣傳促銷所產製之電子鍋、電熱水瓶等家電產品目的，或置於家電行銷場所展示、或刊登在家電廣告及看板宣傳，或當贈品之用，非屬本件商標所表彰之「玩具、撲滿」商品之行銷事證，不足證明本件商標指定之「玩具、撲滿」商品於我國相關玩具市場經長期廣泛行銷使用，已成為申請人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，無商標法第二十三條第四項之適用。智慧財產局依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

## 五、湯大師涮涮鍋之室內屋頂燈盒造型、室內天花板吊飾、門面造型申請案

申請人就其餐廳之室內屋頂燈盒造型、室內天花板吊飾及門面造型申請註冊為立體商標，惟這三件申請案均遭智慧財產局核駁。其商標圖樣為：

室內屋頂燈盒造型



核駁號：T0287418

室內天花板吊飾



核駁號：T0287419

門面造型



核駁號：T0287451

智慧財產局以商標法第二十三條第一項第一款核駁這三件申請案，其理由為，商標圖樣上之「室內屋頂燈盒造型」、「室內天花板吊飾」及「門面造型」，指定使用於餐廳等服務，為單純之普通習見的裝潢設計，尚不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別。故依據商標法第二十三條第一項第一款及第二十四條第一項規定，核駁之。

## 六、評析

在這類型案例中，智慧財產局以申請標的為「習見」或「普通習見」之形狀或設計為由而核駁之。同樣的，不知智慧財產局係如何認定一形狀或設計達成「習見」之程度，是否有做過相關市場上之容器形狀或設計之調查？此外，在瓶子立體圖及屋形立體圖之案例中，智慧財產局認定該容器為「一般習見盛裝牛奶、優酪乳、飲料等液狀食品之容器」，屋形立體圖為「一般習見盛裝糖果、餅乾、蛋糕之盒子」，然而本文卻持不同觀點，蓋以一般觀念而言，提到盛裝牛奶、優酪乳、飲料等飲品之容器時，不會想到本件瓶子的立體形狀；若提到盛裝糖果、餅乾、蛋糕之盒子，一定會先聯想到普通的長方形、圓形、心形之盒子，而非本件屋子之造型，本文認為若市場上出現以屋子形狀為包裝盒的糖果、餅乾、蛋糕，必定可以迅速引起消費者對於該形狀之認知為商品來源之表彰。

臺灣菸酒股份有限公司的「天賜良雞」酒瓶受核駁處分，更令人產生疑惑，蓋該公司早先以「吉祥羊酒瓶圖」取得我國第一件立體商標，其後來的「天賜良雞」酒瓶造型卻在本案被核駁，核駁理由是商標圖樣上的「天賜良雞」立體圖，「為業界所習見之十二生肖中之雞圖形」。為何「吉祥羊」不是業界習見的羊圖形，而「天賜良雞」是習見的雞圖形？智慧財產局並無完整的說明解釋。本文認為，即便業界有其他以雞圖作為酒瓶之造型者，也不表示所有的雞圖造型酒瓶都不具備

識別性，不能表彰商品來源，並與他人之商品相區別，畢竟，透過在市場上的行銷，也能使該造型在消費者之間取得表彰商品來源之認知。

第五目 申請標的之形狀為「消費者認知為說明性形狀」之形狀者

#### 一、JOHNNIE WALKER 2-D SQUARE BOTTLE GET-UP BLACK AND WHITE

荷蘭商迪吉歐標章公司就其如下圖所示之酒瓶圖形，申請註冊為立體商標，指定使用於含酒精飲料（啤酒除外）商品，然受智慧財產局核駁。



核駁號：T0285452

智慧財產局核駁之理由為，本件商標圖樣上之酒瓶圖形，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，應不具識別性，且屬商品包裝容器之表示而已，無法作為辨識商品來源之標識，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，應予核駁。

#### 二、瓶子

品岱股份有限公司就其如下圖所示之酒瓶圖形，申請註冊為立體商標，指定使用於酒（啤酒除外）商品，然智慧財產局核駁其申請。



核駁號：T0284627

慧財產局核駁之理由為，本件商標圖樣上之酒瓶圖形，以之作為商標指定使用於酒（啤酒除外）商品，依商品相關消費者之認知，係商品形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，應予核駁。



### 三、罈裝酒立體商標

金門酒廠實業股份有限公司就其罈裝酒瓶立體圖形申請註冊為立體商標，如下圖所示。



核駁號：T0289440

智慧財產局核駁其立體商標申請，認為本件商標圖樣上之酒瓶圖形，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識，以之作為商標指定使用於高粱酒；大麴酒；藥味酒；蒸餾酒；紹興酒；清酒；威士忌酒；白蘭地酒；葡萄酒；汽泡酒；伏特加酒；茶酒；五加皮酒；茅台酒；蘭姆酒；紅酒；米酒；烈酒；人蔘酒；含酒精飲料（啤酒除外）等商品，依商品相關消費者之認知，係商品包裝容器之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款及第二款之適用。

申請人另外提出本案立體商標商品「金門特級高粱酒」之長期銷售資料作為系爭商標之使用證據，並指出金門高粱酒為金門當地之特產，而罈裝高粱酒可保存、容量大及價格高昂，具典藏之價值，到訪金門之觀光客及駐防之國軍官兵返台時幾乎會攜帶購買，經長久累積下來應已為消費者所知悉...等。針對是否取得後天識別性一節，智慧財產局表示，縱申請人所產製之金門高粱酒商品已為一般消費者所熟知，惟以罈裝酒供典藏保存為坊間酒品業所習見，本件立體酒罈圖形商標予人印象仍為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識，自與商標法第二十三條第四項之規定不合。最後，智慧財產局依據商標法第二十四條第一項，予以核駁本申請案。

### 四、「禮藏 15 年 SUNTORY WHISKY RESERVE 15 YEARS OLD」及「我的 SUNTORY WHISKY OLD」

日商·三得利股份有限公司就其兩件盛裝酒之酒瓶造型申請註冊為立體商標，其酒瓶造型如下二圖所示。

禮藏 15 年 SUNTORY WHISKY RESERVE 15 YEARS OLD



核駁號：T0285113

我的 SUNTORY WHISKY OLD



核駁號：T0285121

智慧財產局核駁這兩件三得利股份有限公司之酒瓶立體商標申請案，其核駁理由俱為商標圖樣上之酒瓶圖形，為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，依商品相關消費者之認知，通常會將其視為提供商品實用或裝飾功能之形狀，而非區別商品來源之標識，是以之作為商標指定使用於各種酒（啤酒除外）商品，尚不足以使商品相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，自有商標法第二十三條第一項第一款之適用。

此外，商標法第二十三條第一項第二款所謂「商品之說明」，係指「商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，依社會一般通念如為商品本身之說明，或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。」而兩件商標圖樣上之酒瓶圖形，既如前述為商品包裝容器形狀之表示，以之作為商標指定使用於各種酒（啤酒除外）商品，自有商標法第二十三條第一項第二款之適用。因此智慧財產局依據商標法第二十四條第一項，核駁這兩件申請案。

## 五、FERMIPAN PACKAGE CHINESE

荷蘭商• DSM 智慧財產有限公司就其如下圖所示之長方形盒狀包裝申請註冊為立體商標。



核駁號：T0281658

智慧財產局認為，本件商標圖樣上之圖形，為商品包裝容器之形狀，以之作

為商標指定使用於糖；麵粉；酵母；發酵粉；鹽；麵包等商品，依商品相關消費者之認知，係商品形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，因此有商標法第二十三條第一項第一款及第二款規定之適用，再依據商標法第二十四條第一項之規定，核駁本申請案。

## 六、LIFE SAVERS GONFIGURATION

美商卡夫食品控制公司就如下圖所示的立體形狀，申請註冊為立體商標，指定使用於糖果，硬糖，薄荷糖商品。



核駁號：T0289350

智慧財產局核駁本件申請，認為本件商標圖樣上之圖形，為相關糖果商品市場上普通的形狀，並無特殊性，以之作為商標指定使用於糖果，硬糖，薄荷糖等商品，依商品相關消費者之認知，係商品形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，因此有商標法第二十三條第一項第一款、第二款之適用。

申請人另外提出本商標之使用證據資料，主張經由廣泛使用及強力促銷，已為一般消費者所熟知，應有商標法第二十三條第四項規定之適用。惟智慧財產局審查所檢送之證據資料，認為實際使用態樣多為以包裝紙包成長條狀之糖果，其外包裝糖果紙上加有「LIFE SAVERS」之外文，縱或見有單純之糖果錠，其糖果錠上皆加有「LIFE SAVERS」之外文，整體予人印象主要辨識來源之部分為外文「LIFE SAVERS」部分，而實際使用之資料中並未見有本件商標之使用情形，故難謂本件商標圖樣業經使用，已有商標法第二十三條第四項之適用。

申請人又主張早在一九八三年便以該立體商標之平面圖樣取得註冊商標，並向玻利維亞、加拿大...等數十個國家及地區取得註冊，但智慧財產局以平面商標與本案立體商標案情不盡相同，且各國國情不同、法治互異，不得執為本案亦應核准註冊之論據。是以，依據商標法第二十四條第一項核駁本申請案。

## 七、華元公司角錐形立體商標

華元食品股份有限公司就下圖所示之角錐形立體形狀，申請註冊為立體商

標，指定使用於糖果、米果、餅乾、穀製點心片、軟糖、飴糖、花生糖、巧果、酥餅、蝦餅、脆餅、洋芋片、玉米片、海苔酥、土司、蛋糕、麵包、漢堡商品。



核駁號：T0287356

智慧財產局審查後，認為本件商標圖樣上之圖形，為餅乾形狀，以之作為商標指定使用於餅乾商品，依商品相關消費者之認知，係商品形狀之說明，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性，有商標法第二十三條第一項第一款、第二款之適用，故依據商標法第二十四條第一項，予以核駁。

#### 八、評析

這一類型的核駁案涉及的標的包括酒瓶形狀、包裝盒形狀以及糖果、餅乾的形狀。在「JOHNNIE WALKER 2-D SQUARE BOTTLE GET-UP BLACK AND WHITE」、「罈裝酒立體商標」、「禮藏 15 年 SUNTORY WHISKY RESERVE 15 YEARS OLD」及「我的 SUNTORY WHISKY OLD」等酒瓶形狀申請案中，智慧財產局表示，商標圖樣上之酒瓶圖形，「為商品包裝容器之形狀，與商品密不可分」，然而，這些申請案中的商品為「酒」（是無固定形狀的液體），其與酒瓶間並無密不可分的關係，蓋酒類商品可以利用任何形狀的容器來盛裝，非謂一定要某個形狀的容器才能達到此目的。因此智慧財產局做出這樣的認定，似乎未釐清「與商品密不可分」之意義。

又，智慧財產局核駁這一類型立體商標申請之共通理由為，依商品相關消費者之認知，屬「商品包裝容器之表示」，或者為「商品形狀之說明」，無法使商品購買人認識其為表彰商品來源或產製主體之標識，並得藉以與他人商品相區別，應不具識別性。如同本文在第三目評析中所言，此處若係指申請標的之容器形狀為商品包裝形狀之「說明性形狀」，則應可以透過第二重意義而取得識別性；反之，若所指的是，該形狀是由相關消費市場通常採用之商品包裝容器之形狀所構成，為「通用（generic）」形狀，則無論如何都不能賦予立體商標權，而本文認為此時智慧財產局實可以援引第二十三條第一項第四款，以功能性核駁之，蓋構成「通用（generic）」之形狀，必係該類型商品包裝容器為發揮功能性所必要者。

對於前述空心圓圈的糖果以及牛角狀餅乾，智慧財產局認為依相關消費者認知係商品形狀之說明，不具識別性。然而，一般提到糖果，聯想到的形狀多半是



圓形、橢圓形等「實心」的形狀，不會想到有如本案「空心」的圓圈狀糖果，而提到餅乾，聯想到的則多為方形、圓形之片狀餅乾，而非本案牛角狀的造型。難道這些不常見的形狀、造型，也構成「商品形狀之說明」嗎？本文認為這些形狀既非說明性形狀，亦非通常採用之形狀，兩者造型獨特，係屬於有識別性的立體形狀。

再者，對於智慧財產局處理前述品岱股份有限公司之瓶子立體形狀的觀點，本文亦有質疑，如前所述，一般提到酒瓶，不會聯想到有如本案之如四角椎般的八角形、底部寬頭端窄之瓶體，；不只是在本案的瓶子造型，在其他許多盛裝液體的瓶身造型之立體商標申請案裡，即便申請標的之瓶身具有特殊形狀，令人印象深刻，也往往會被智慧財產局以不具識別性而核駁（如：愛鮮家冷凍冷藏食品股份有限公司之數件標章，大安工研食品工廠股份有限公司之數件瓶子立體造型、天賜良雞、3D Twist Bottle Design 等）。

本文發現智慧財產局面對這些具有「特殊設計」之立體形狀，很容易便認定其為「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」，或者是「商品包裝容器形狀之說明或表示」，不具有表彰商品來源，並與他人之商品相區別之功能。這是否暗示著智慧財產局對於經過「設計」的立體形狀，傾向於認定係不具有表彰、區別來源之作用？若真為如此，則似乎所有的立體形狀都無法註冊為立體商標，蓋難以想像申請註冊為立體商標之標的係未經申請人設計的。

## 第二款 以商標法第二十三第一項第二款為由核駁者

一、以商標法第二十三條第一項第二款核駁者：Tridimensional Trademark BICART 1150

目前實務上的兩件（實質上是一件）單獨以商標法第二十三條第一項第二款「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」為核駁基礎之立體商標申請案，為瑞典商·甘保洛倫迪亞公司所提出之 Tridimensional Trademark BICART 1150 之立體商標圖樣，如下所示：



核駁號：T0290067



核駁號：T0290533

前者指定使用在醫療器具，即裝有滲析、血液滲濾、血液過濾、腹膜透析或血漿去除術用液體藥劑之液態或粉狀濃縮劑的容器；後者指定使用在滲析、血液滲濾、血液過濾、腹膜透析或血漿去除術用液體藥劑之液態或粉狀濃縮劑。經智慧財產局審查，發現這兩件商標圖樣，係申請人作為指定包裝「滲析、血液滲濾、血液過濾、腹膜透析或血漿去除術用液體藥劑之液態或粉狀濃縮劑」之容器外觀形狀，雖非同業所慣用，惟依消費者之認知，通常將其視為醫療市場上裝載藥劑商品之容器形狀，不具特別性，以之作為商標使用，尚無法使商品之相關消費者認識其為表彰商品來源之標識，故有第二十三條第一項第二款之適用。

而關於系爭商標是否取得後天識別性，申請人固主張本件商標於歐美地區已實際使用於所指定之洗腎用商品，且與本件近似之圖樣業於美國、澳洲、歐盟獲准註冊，惟商標圖樣是否有商標法第二十三條第四項規定之適用，須視使用證據是否使國內消費者認識其為表彰商品之標識。而申請人欲販售之商品，預計於95年初進口在我國販售，足證本件商標既尚未於我國使用販售，自難引證商標圖樣於我國已成為申請人營業上商品之識別標識。此外申請人於實際使用時，於包裝容器上皆標示有主要識別外文「BiCart」，是依一般消費者習慣以文字識別商品來源之標識，實難以未標識文字之單純包裝容器外觀作為識別商品來源之標識。

## 二、以商標法第二十三條第一項第一款及第二款核駁者：Tridimensional Trademark BICART 720

申請人另有一件類似之立體商標申請案，亦係指定使用於醫療器具，即裝有滲析、血液滲濾、血液過濾、腹膜透析或血漿去除術用液體藥劑之液態或粉狀濃縮劑的容器。商標圖樣如下：



核駁號：T0290068

本申請案亦受核駁，其核駁基礎為第二十三條第一項第一款及第二款。關於先天識別性之部分，智慧財產局的認定與前兩案相同，但是於後天識別性之部分，本件立體商標所表彰商品行銷至我國相關醫療市場之事證數量極微，另產品型錄、國外獲准註冊資料，及九十四年六月間之行政院藥品許可證，僅屬其有使用之事證，仍不足證明該商品於我國廣泛行銷使用，已成為申請人營業上商品之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，因此仍無第二十三條第四項規定之適用。

## 三、評析

對於 Tridimensional Trademark BICART 1150 之立體商標申請案，智慧財產局認為該容器外觀形狀，雖非同業所慣用，惟依消費者之認知，通常將其視為醫療市場上裝載藥劑商品之容器形狀，不具特別性，構成商標法第二十三條第一項第二款。雖然本件形狀在他國獲准註冊，但是智慧財產局仍認為識別性之認定，應以國內消費者之認知為準。智慧財產局在本案中有進一步審查是否申請人有透過使用該容器而取得後天識別性，最後係以申請人尚未於我國使用販售為由，核駁其申請。

同樣的在 Tridimensional Trademark BICART 720 一核駁案裡，可以看出智慧財產局亦有審查後天識別性之問題，惟由於申請人使用之事證數量極微，不足以證明有廣泛行銷使用，已成為申請人營業上商品之標識，得與他人之商品相區別，因此無法透過商標法第二十三條第四項取得註冊。

智慧財產局進一步審查是否有透過使用標的形狀而取得後天識別性，此一審查程序值得贊同與鼓勵，蓋並非所有立體形狀皆有先天識別性，若在後天取得識別性，則仍應賦予立體商標之保障。

## 第二節 我國立體商標審查實務之問題

自商標法修正施行至今，立體商標制度已運作三年多了，本文所統計者係立體商標制度運作兩年多以內之情形。整體來說，本文認為我國立體商標審查實務有下列問題：

### 一、未審究立體商標申請標的是否為專利權之申請專利範圍所涵蓋<sup>13</sup>

專利權之存在固然可作為該形狀具有實用功能的證據，其也僅係功能性之「證據」，不表示系爭形狀絕對即為功能性形狀，蓋專利中所揭示的特徵、外型，仍有可能不具備功能性，此時應可以取得立體商標的保護，反之，若有功能性，則不得受保護，這也是美國法院長期以來的見解。智慧財產局在立體商標申請標的涉及專利權時，並未進一步探究申請標的之形狀是否被揭露於專利中，成為申請專利範圍的一部份，因而證明該形狀係具有功能性的形狀。更有甚者，智慧財產局似乎完全未查明申請標的先前所取得之專利權為何件，便逕以發明專利權之存在認定該形狀具有實用功能，因而核駁之。本文認為智慧財產局的審查態度可以朝更積極的方向改進。

<sup>13</sup> 本章第一節第一項第一款「一、以商標法第二十三條第一項第四款核駁者」，二件栓樂多瓶塞有限公司之瓶塞案參照。

## 二、「功能性」與「識別性」之概念掌握不精確

本文發現，智慧財產局對於立體商標之「功能性」與「識別性」兩概念有掌握不明確之情形，在「栓樂多瓶塞有限公司之瓶塞申請案<sup>14</sup>」、「OCTAGONAL SHAPED PACK (green 3-dimensional mark)」及「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」，還有「3D Twist Bottle Design」<sup>15</sup>共四件申請案裡，智慧財產局係以商標法第二十三條第一項第一款不符合第五條規定之識別性而核駁，然而，其核駁理由中卻或以功能性觀點來認定不具識別性，或以識別性來駁回申請人關於申請標的非功能性之主張。本文認為，職司我國立體商註冊標審查之主管機關，對於這兩個立體商標的註冊要件之概念，還可以再更精確地掌握。

## 三、適用識別性中的「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」等類似用語時，含意不明確<sup>16</sup>

在本文所整理的案例中，有非常多的案子係以該立體形狀、商品形狀、商品包裝容器形狀或場所之裝潢設計為相關商品市場所「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之形狀而核駁之。立體、顏色及聲音商標審查基準裡僅說明構成這些情形時，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，並未解釋這些用語的意義，且亦未表示這些情形是否可以透過第二重意義取得識別性而核准註冊。

若從無法透過第二重意義取得識別性之觀點來看這些類似用語之內涵，本文認為應與「通用名稱」或「通用標章」之「通用 (generic)」概念十分近似，是出於維護市場公平競爭秩序之公共目的，防止阻礙其他競爭者在市場上競爭之權利。換言之，構成此處「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之立體形狀、商品形狀、商品包裝容器形狀或場所之裝潢設計，必須要是該類商品或服務中所不可或缺、且沒有替代設計的形狀或設計，故相關業者若不使用，將無法於該類商品之相關市場中競爭生存，因此不得由特定人或業者，取得這種形狀或設計之專用權利。由於此時是剝奪系爭形狀註冊為商標之資格，因此商標專責機關（智慧財產局）應負有舉證責任，證明該形狀已達到這種「通用 (generic)」的程度。本文進而認為，在這層內涵下的「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之立體形狀，其規範理由近似於立體商標之「功能性」限制，可以「準功能性」稱之。

因此，智慧財產局動輒以立體形狀屬「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之形狀為由而核駁申請，本文認為在認定上似乎過分寬鬆了。由

<sup>14</sup> 本章第一節第一項第一款「二、以商標法第二十三條第一項第一款核駁者」。

<sup>15</sup> 參閱本章第一節第二項第一款第一目。

<sup>16</sup> 參閱本章第一節第二項第一款第二目、第三目、第四目之案例。



於智慧財產局在審查申請案時，似乎都未進行過商品之市場調查，因此本文僅能推測智慧財產局係基於市場上有許多類似的立體形狀之事實，而認定申請標的為「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之形狀。然而，即便市場上存在類似形狀，仍可以透過第二重意義之取得而成為具有識別性的形狀。因此智慧財產局如此寬鬆地認定「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之形狀，將可能導致一些原本因取得第二重意義而具備識別性的形狀，卻由於市場上有類似的形狀存在，而不能取得立體商標權。

實則，相關消費市場或業界多有使用類似外觀形狀之事實，其實尚有另一層意義，亦即該形狀係該類商品中所不可或缺的形狀，相關業者若不使用，將無法於該類商品之相關市場中競爭生存，因此不得由申請人取得這種形狀之專用權利，此時否定申請標的形狀之立體商標該當性，即為適當。在這種情況下，本文認為其實智慧財產局可以直接適用第二十三條第一項第四款（功能性形狀）來核駁申請案，而不是一概以不具識別性核駁之，窄化了功能性一款之適用範圍。

#### 四、欠缺消費者認知調查或相關市場立體形狀使用情形調查等作為審查認定根據<sup>17</sup>

本文發現，幾乎每一件立體商標核駁案之核駁理由，都會出現該形狀「依相關消費者的認知為...」，然而，智慧財產局如何得知「相關消費者的認知」為何，卻不甚明確，從核駁理由中看不出智慧財產局有進行消費者認知調查，亦看不出智慧財產局有要求申請人提出此類調查。部分核駁理由可看出智慧財產局有進行後天識別性之審查，亦即有審查申請人所提出之使用證據，此項審查實務值得贊同與鼓勵。

此外，智慧財產局常以申請標的之形狀為「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之形狀而予以核駁，卻也未提出其認定的基礎、根據。本文認為，智慧財產局往往係以其單方之認知來認定「消費者的認知」以及「相關市場立體形狀使用情形」，而並未進行實際調查。誠然進行調查將耗費許多成本與資源，然若有調查報告作依據，其核駁理由將更充分與堅實。

#### 五、常以「各國國情不同、法制互異、審查基準亦有異」作為核駁理由<sup>18</sup>

許多立體商標申請標的在國外許多國家都取得了立體商標權，當申請人向我國智慧財產局申請註冊為立體商標時，若智慧財產局認定該標的不具有識別性，便不再考量該標的在國外取得註冊之事實，皆以「各國國情不同、法制互異、審

<sup>17</sup> 幾乎所有的案例，智慧財產局都未盡調查之能事，亦未請申請人進行調查。

<sup>18</sup> 如：「OCTAGONAL SHAPED PACK (green 3-dimensional mark)」及「OCTAGONAL SHAPED PACK (blank 3-dimensional mark)」、「渥夫卡希特責任有限公司立體圖」、「LIFE SAVERS GONFIGURATION」、「Tridimensional Trademark BICART 1150」等核駁案。

查基準亦有異」為由，認為不得以他國之註冊執為我國商標註冊之論據。

本文認為，我國之所以引入立體商標之制度，很重要的原因之一便是順應國際潮流，與世界各國同步保護立體形狀之可商標性，我國的立體、顏色及聲音商標審查基準與他國之標準亦無顯著不同，然而，施行之後卻發生立體形狀在他國已獲核准註冊，在我國卻受核駁處分之情形。當規範的應然面與他國無差異，但適用的實然面卻出現迥異的結果時，吾人所應檢討的便是智慧財產局的審查實務對法規之適用與解釋是否有不同於他國之處了。

#### 六、對於造型特殊之立體形狀之設計，多傾向認為僅係提供實用或裝飾性形狀

諸多造型特殊之立體形狀，如：餅乾、糖果、酒瓶、容器等，智慧財產局似乎傾向於認定其為「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」，或者是「商品包裝容器形狀之說明或表示<sup>19</sup>」，不具有表彰商品來源，並與他人之商品相區別之功能。然而，如果造型特殊的設計，會被認定為「提供商品實用或裝飾功能的形狀」或「商品包裝容器形狀之說明或表示」，不具有表彰商品來源、與他人之商品相區別之功能，而造型不特殊的設計，又更有可能被認定為不具有特別性或特殊性，無法作為區別商品來源之標識，那麼，還有什麼樣的立體形狀設計造型可以被核准作為立體商標呢？

#### 七、核駁審定書所載理由多直接引用「立體、顏色及聲音商標」審查基準之文句

幾乎所有的立體商標核駁審定書所載之核駁理由，智慧財產局皆係直接引用「立體、顏色及聲音商標」審查基準之文句，缺乏針對個別案件之特殊性，或案件差異性之敘述。換言之，在智慧財產局的審查實務下，即便是顯不相同的申請案，也會有相同的核駁理由。本文認為，「立體、顏色及聲音商標」審查基準之作用，應係在提供特殊商標之審查上應注意、考量之要點與方向，而非供審查後核駁理由文句之引用。如我國智慧財產局在審查立體商標時，能遵循「立體、顏色及聲音商標」審查基準所列之要點與方向，並針對不同個案詳述其特殊性、差異性，是否合於立體商標之註冊要件等，不再完全引用「立體、顏色及聲音商標」審查基準之文句，則我國立體商標審查實務將更趨精緻與令人信服。

### 第三節 小結與建議

簡言之，本文認為我國立體商標之審查實務，尚有諸多可改進與進步之空間。在涉及專利權之立體商標申請案，仍應仔細審查該申請標的之形狀是否確實為申

<sup>19</sup> 這是本文所無法理解的敘述。

請專利範圍的一部份，具有實用功能，因而不得取得立體商標之保護。此外，必須釐清「功能性」與「識別性」概念上之差異，勿以商品形狀之「功能」作為「識別性」的認定依據。智慧財產局在適用「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」等類似用語時，應清楚說明係指系爭形狀構成「通用（generic）」形狀，還是僅表明市場上有很多類似形狀，故其識別性不夠。

本文在此建議國內的立體商標審查實務改以「先審查功能性、後審查識別性」之審查順序，即如同美國法制之審查順序。本文發現，由於國內立體商標之審查，在功能性與識別性的審查順序上，智慧財產局都是先審查識別性之有無，其次才審查功能性；而關於識別性中之「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」等概念，智慧財產局又採取寬鬆的認定態度：舉凡市場上存在類似的立體形狀，即作肯定認定，接著便直接以不具識別性而予以核駁。然而實際上，該形狀很有可能已經由使用而取得後天識別性，又不具功能性（或不具準功能性），本應獲准註冊為立體商標，卻在識別性的要件上就被核駁了。

反之，若先審查功能性，則當一形狀屬於該類商品或服務所不可或缺、且沒有替代設計的形狀或設計時，即可以「功能性形狀」核駁之，此時便無庸再繼續審查識別性，蓋不論是否具有識別性，基於公平競爭秩序之維護，都不可能允許註冊為商標。而若一形狀並非其他競爭者在營業上所不可或缺，且又有替代設計的形狀或設計，則通過了功能性（或準功能性）之檢驗，此時沒有違反公平競爭政策之疑慮，可以繼續進行識別性之審查。

若要維持先審查識別性之順序，則本文認為，適用這些「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」之概念時，智慧財產局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，因此智慧財產局負有舉證責任，證明構成「通用（即 generic）」形狀，也有義務提醒申請人提出使用之證據；而是否構成「通用（generic）」，則應以近乎功能性中「競爭必要性」之標準來判斷，也就是以是否為「不可或缺之形狀」或「無替代設計之形狀」作為考量因素。

為了充實立體商標之審查實務，使之更精緻、更令人信服，智慧財產局可以進行消費者認知調查或相關市場立體形狀使用情形調查等，以作為審查認定根據；若考量審查機關之經費資源有限，則亦可請申請人提出此類調查報告，切勿僅以審查機關單方之意思來代表相關消費者的認知，或認定立體形狀在相關市場之使用情形。又，本文認為立體商標申請標的在國外獲准註冊，可以作為在我國具有識別性之證據，畢竟，現今國際交通運輸發達，國人赴外洽公、旅遊頻繁，

透過網際網路的傳輸，資訊更可以無國界、無時限的傳送，故即使一立體形狀在我國尚處於銷售之初始階段，也不能即因此否定其在我國商標法下有識別性之可能。

最後，本文建議智慧財產局在審查立體商標時，勿再完全引用「立體、顏色及聲音商標」審查基準之文句作為核駁理由，蓋「立體、顏色及聲音商標」審查基準僅係列出審查之要點與方向，審查機關在實際案例裡，仍應針對不同個案詳述其特殊性、差異性，仔細審酌是否合於立體商標之註冊要件等。

