

第六章 結論

一、商標之功能與立體商標保護之需求

商標具有協助消費者辨識商品來源的作用，在消費者眼中，看到某一商標，便知悉附有該商標之商品具有一定之品質與水準，當商標在消費者心中取得信賴後，擁有該商標之企業便可利用此商標來進行其他產品之行銷與推廣，更容易取得消費者的認同。基於商標具有辨識商品來源、擔保品質以及廣告促銷之功能，法律賦予企業經營者商標權之保護，一方面係保護企業經營者經營商標所獲得的商譽，防止為他人盜取經營成果，另一方面更是在保障消費者的權益，使消費者對於商品來源不致發生混淆誤認，同時也寓有維護市場公平競爭秩序之目的。

從商標保護之目的而言，理論上任何標誌，只要足以成為消費者區別商品或服務之標識，均有予以保護之必要。而由於商業活動多元發展、推陳出新，具有表彰商品或服務來源，並與他人之商品或服務相區別之功能的標識，不再限於傳統之文字圖樣平面商標，三度空間之立體形狀、產品包裝、容器、設計，甚至於服務場所、餐廳之裝潢，都可以具有來源表彰之作用，因此，立體商標之保護需求應運而生。



二、美國法上商標、商業表徵之保護及立體商標之註冊

美國 Lanham Act 規範的事項包括已註冊之商標、標章，以及未註冊之商業表徵，兩者皆得於受侵害時依據 Lanham Act 請求救濟。傳統商標之註冊要件，依據 Lanham Act 之規定及相關法院判決之見解可知，包括識別性、非功能性及無不予註冊事由。商業表徵指的是產品或服務的整體外觀在視覺上所予人的印象，足以表彰商品或服務來源，並與他人之商品或服務相區別，當依據 Lanham Act 第四十三條 (a) 項主張商業表徵受侵害時，必須證明該商業表徵已具備識別性，不具有功能性，以及被告之使用行為或仿冒行為有產生消費者混淆誤認之可能性。

美國法上並無「立體商標」之用語，本文則認為美國法上之立體商標，係指取得聯邦註冊之產品外觀、產品包裝、容器、設計等立體表徵，而那些未經聯邦註冊之立體表徵，則為商業表徵。雖然 Lanham Act 並無立體商標得註冊於主要註冊簿之規定，只有產品包裝及形狀等立體標章，得申請註冊於輔助註冊簿之明文，但是透過實務之發展，立體商標亦得註冊於主要註冊簿。

三、美國功能性原則之意義與功能性之判斷

所謂功能性原則，意指具有功能性之產品特徵或設計，不得註冊為商標，亦不得主張商業表徵之保護。其理論基礎有二。第一，具有實用功能的產品特徵，欲取得專屬排他的權利，唯一的管道為申請專利；第二，藉由讓競爭者能自由仿製能使其「有效競爭」的產品特徵，來促進市場自由及有效率的競爭秩序。在美國法制下，功能性原則可分為法律上功能性與事實上功能性（惟此分類並無實益），實用功能性及美感功能性。

功能性原則的兩大理論基礎，主要是相應於實用功能性而言。實用功能性之判斷，應以實用功能為主或競爭之必要為主，在二〇〇一年 *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 判決後曾有爭議，但是近兩年的判決顯示，巡迴法院逐漸認為 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 一案的傳統規則之實用功能觀點，與競爭必要性之考量，俱為判斷實用功能性的方法，只是若依據傳統規則可認定為功能性特徵，則毋庸繼續討論該特徵是否為競爭上所必要。此外，吾人可以以 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 一案所列出的四項因素，作為功能性原則的具體考量標準：(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。關於專利對於實用功能性認定之影響，最高法院在 *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 裡表示，實用專利的存在是其具備功能性的強烈證據，推定該特徵具有功能性，因此主張該特徵應受商業表徵保護之人，負有證明非功能性之舉證責任。須注意的是，在美國法上，識別性與功能性是兩個不同的概念，兩者是不可能同時存在的，然而，一產品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。

美感功能性則指當商品主要是由於其美感的價值而被購買，則因為他們明顯地提供如此價值，而且促成這些商品所要達成的目標，因此這些特徵是具有功能性的。美國法院鮮少適用美感功能性的概念，直到一九五二年 *Pagliero v. Wallace China Co.* 一案，美感功能性的概念才被法院適用。有些法院依據該案的觀點適用美感功能性，拒絕賦予商標或商業表徵保護，但大多數法院都拒絕適用。本文認為美感功能性的判斷標準過於模糊，且如為純粹裝飾性的設計，透過「識別性」來處理即可，如果過度適用美感功能性的概念，反而會阻礙創新，導致現代生活用品日漸醜化之結果。

四、我國立體商標之保護及功能性原則

我國於九十二年五月二十八日修正商標法，引進立體商標制度，一方面是配合商業活動之創新發展，另一方面也是順應國際立法潮流及趨勢。新修正之商標法規定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。

商標法修正後，將功能性原則落實為立體商標註冊之消極要件，以及商標權效力所不及之事由之一。「立體、顏色及聲音商標」審查基準列出三項功能性之考量因素：（一）該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；（二）該形狀是否為達到某種技術效果所必要；（三）該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好。

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；而「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，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，換言之，識別性與功能性是不同的概念。「立體、顏色及聲音商標」審查基準也明訂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。

綜合比較功能性原則在美國及在我國之規範，兩者不同之處在於我國商標法的「功能性形狀」主要指「實用功能性」，我國並無「美感功能性」之概念，後者可以透過通用形狀、說明之「不具識別性」之概念來加以處理。另一差異為，我國商標法的功能性原則僅適用於立體商標，非如美國係對所有的非傳統商標（聲音、顏色、味道）皆有適用。而功能性在實務的審查順序上，美國法院或美國專利商標局係先審查功能性之有無，無功能性時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。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。

五、我國立體商標審查實務之問題

本文蒐集並檢討了數十件我國立體商標之核駁案，從中發現我國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；

二、「功能性」與「識別性」之概念掌握不精確；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；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；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；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；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。

六、本文建議

本文建議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。

本文更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，關於「通常採用」、「普通常見」、「一般業者常用」、「習見」等概念，智慧財產局的認定標準寬鬆，舉凡市場上存在類似的立體形狀，即作肯定認定。然而，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。因此，若能先審查功能性，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」或「通用（generic）形狀」核駁之，此時便毋庸再繼續審查識別性；而若一形狀並非其他競爭者在營業上所不可或缺、且沒有替代設計的形狀或設計，便通過了功能性之檢驗，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，適用那些「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該形狀係構成「通用（即 generic）」的形狀，或未達「通用（即 generic）」的程度，但市場上類似使用之情形眾多，以致於該形狀識別性不夠。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。由於影響申請人的商標權之有無（剝奪立體形狀之商標資格），因此本文認為智慧財產局負有舉證責任，證明該形狀構成「通用（即 generic）」形狀，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¹。

再者，為了使立體商標之審查實務更精緻、更令人信服，智慧財產局可以進

¹ 這種意義下的「通用（generic）形狀」，其規範理由近似於立體商標之「功能性」，故本文稱之為「準功能性」。

行消費者認知調查或相關市場立體形狀使用情形調查等，或請申請人提出此類調查報告，以作為審查認定根據，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，現今國際交通運輸往來發達，資訊傳播迅速無疆界，即使一立體形狀在我國尚處於使用之初始階段，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，而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。

七、結語

立體商標在我國尚處於起步階段，法規規範難免缺漏，審查機關亦因經驗不足而難免疏失。本文之研究係從比較法的觀點來探討功能性原則在我國之適用情形，並檢討我國立體商標審查實務之缺失。期待本文能發揮拋磚引玉之效果，引起更多同好投入我國立體商標之實證研究，使我國立體商標保護更臻完善。



