

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

商標最主要之功能，就工商企業而言，在表彰自己之商品或服務，以與他人所提供之商品或服務相區別；就消費者而言，則是藉由商標來識別不同來源之商品或服務，以便進行選購或消費。因此，為了維護公平公正之交易秩序，使一般消費者不致受到仿冒、標識不實之商品或服務之蒙蔽，避免對於商品或服務之來源有發生混淆誤認之可能，也為了保障工商企業之信譽與投資能有獲利，故對於具有來源表彰作用之商標賦予排他權，排除他人未經商標權利人同意而使用。

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。在國際規範上，與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，一般習慣簡稱 TRIPs）第十五條第一項亦明白指出：「任何足以區別不同企業之商品或服務之任何標識或任何標識之組合，應足以構成商標。此類標識，特別是包括個人姓名、字母、數字、圖形和顏色組合，及此類標識之聯合式，應得註冊為商標。當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件¹。」換言之，可以作為商標，具有表彰商品或服務來源之作用的標誌，不再限於傳統觀念中二度空間的平面商標，三度空間的立體形狀、包裝、設計等亦有此功能。美國在一九五八年 *Ex parte Haig & Haig Ltd.*一案中，承認立體形狀得為商標註冊之圖樣，開啟立體商標註冊之門，立體商標因而逐漸成為國際趨勢。

我國為順應世界潮流及履行國際義務，於民國九十二年五月二十八日修正商標法，引進立體、顏色、聲音等非傳統商標（non-traditional trademarks），自同年十一月二十八日施行。立體商標在我國係屬商標之一種，其註冊要件與一般商標一樣必須具備識別性，能表彰商品或服務之來源，並與他人之商品或服務相區

¹ §15.1. (Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular names including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.)

別²，此外，尚必須符合一般商標之註冊要件，即不得具備第二十三條第一項各款之不得註冊事由。第二十三條第一項第四款規定，商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者，不得註冊為商標。此規定係立體商標之「功能性原則」之體現，功能性為立體商標保護之消極要件，具備功能性之立體形狀，無論有無識別性，皆不得註冊為立體商標。

本文欲從比較法的觀點來探討功能性原則在我國適用之情形，並檢討我國立體商標審查實務。本文將以美國法制上的案例與 Lanham Act³的規範來探討功能性原則之目的、意義與發展，以及立體商標之功能性的判斷標準，進而對照比較我國商標法制上關於立體商標之規範與功能性之法規，兩者之異同之處。最後，本文蒐集、整理我國立體商標審查實務上之核駁案件，依其核駁依據及核駁理由之不同而將之類型化，並檢討我國立體商標審查實務上之問題。

第二節 研究範圍

本文關於立體商標及立體商標功能性原則，係以美國法制上的案例及 Lanham Act 為主軸，概述美國立體商標保護制度，詳論美國商標法制上之功能性原則。其後，介紹我國立體商標之立法，包括立體商標之識別性、功能性等註冊要件。最後，檢討功能性原則在我國適用之情形以及我國立體商標審查實務之缺失，並提出本文之建議。

在九十二年商標法修正前，我國對於三度空間之商品容器、包裝、外觀或其他顯示商品來源之立體形狀之表徵，係透過公平交易法來保護⁴，構成公平交易法上之「表徵」，亦不得具備功能性，此有行政院公平交易委員會發布的對於公平交易法第二十條案件之處理原則第九點第三款⁵可稽，惟公平交易法對於立體的表徵之保護並非本文之研究範圍。另外，在商標法修正後，關於商標法第三十條第一項第二款⁶之功能性抗辯，以及立體商標之侵權救濟，由於目前實務上尚未出現相關案例，因此亦不列入本文之研究範疇。

第三節 研究方法

² 參見商標法第五條。

³ Lanham Act 係美國一九四六年商標法的通稱，中文常譯為蘭哈姆法，本文保留原文，故下文均以 Lanham Act 表示美國的聯邦商標法。

⁴ 參閱公平交易法第二十條第一項。

⁵ 「下列各款，不具表彰商品或來源之功能，非本法第二十條所稱之表徵：...（三）具實用或技術機能之功能性形狀。...」

⁶ 商標法第三十條：「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。」

第一項 文獻分析

本文透過分析美國法的相關案例，來整理並歸納出關於功能性原則之內涵與判斷標準，亦以美國 Lanham Act 的相關規定，來討論立體商標之概念、要件及保護。此外，本文並以國內學者對於立體商標保護之論述，以及功能性概念之討論，作為本文分析研究之素材。

第二項 比較法研究

由於我國在九十二年始引入、實施立體商標制度，相關之審查規範也係從彼時始開始建立。功能性原則實施至今也不過三年多，較之美國自普通法（common law）至今日實定法（statutory law）的發展，其期間實顯得微不足道，相對而言審查經驗亦有不足。故本文將以美國法的案例與 Lanham Act 之規範，作為比較研究之對象，期能作為日後規範之應然面與審查實務之實然面之參考。

第三項 案例實證研究

本文的目的係從比較法的觀點來探討功能性原則在我國適用之情形，並檢討我國立體商標審查實務之缺失，因此，本文蒐羅了自立體商標制度施行日起至民國九十五年三月十六日止，共九十二件立體商標核駁案，從中選出數十件類型不同，又足以反應我國立體商標審查實務之缺失之案件，作為本文分析討論的重點，期能對於我國審查實務上之問題提出建議，使我國立體商標制度運作得更完善。

第四節 論文架構

本文共分為六章，內容概述如下：

第一章為「緒論」，說明本文之研究動機與目的、研究範圍、研究方法，以及本文之架構。

第二章為「美國立體商標保護制度概說」，先說明傳統之文字圖樣式的平面商標之註冊要件，包括須有使用之事實、識別性及非功能性，而當商標權人欲以訴訟對他人之仿冒行為請求救濟時，尚須證明有發生混淆誤認之可能性。接著說明商業表徵在美國法上亦有來源表彰之作用，得以 Lanham Act 作為保護之依據，其

要件為具有識別性、非功能性以及混淆誤認之可能性。最後說明立體商標在 Lanham Act 上之可註冊性。

第三章為「美國功能性原則之探討」，從美國法上之案例及 Lanham Act 的規定出發，整理、歸納出功能性原則之目的、內涵與判斷標準。

第四章為「我國立體商標保護暨功能性原則之探討」，立體商標在我國為商標之一種類型，其註冊要件除了有識別性，並且須符合一般商標之註冊要件外，該立體形狀尚不得具有功能性。對於我國「立體、顏色及聲音商標」審查基準中關於立體商標識別性之規定，本文提出適用上之建議。此外，本文亦比較了我國功能性原則與美國功能性原則之異同。

第五章為「我國立體商標審查實務之檢討與評析」，本文蒐羅九十二件立體商標核駁案，依核駁依據之不同而作一案件數量統計，從數據中可看出我國審查實務上以識別性為由核駁立體商標之申請者，占了所有核駁案的九成之多。果真是這些立體商標申請標的不具有識別性？或者實際上是我國審查實務對於識別性、功能性之概念掌握不清？除此之外有無其他問題？這些都將在本章提出討論。

第六章為「結論」，總結各章之討論與研究，作一結語。

