

第二章 美國立體商標保護制度概說

美國現行的聯邦商標法是一九四六年的 Lanham Act，係國會依據憲法第一條第八項第三款商業條款（Commerce Clause）¹而制定，一般稱為蘭哈姆法²，納入美國聯邦法律彙編第十五部第一〇五一條至第一一二七條。該法於一九四六年簽署成為法律，於一九四七年七月五日生效³。除了 Lanham Act，美國法上對於商標的保護，主要是由案例所形成，法院之判決對於商標保護之內涵，有相當重要的影響力。因此本章將以 Lanham Act 之規定，配合相關的法院判決，對美國之立體商標保護制度作說明。

本章將先對美國商標制度作一整體介紹，接著討論商業表徵之保護與要件，進而述及立體商標之保護，明瞭立體商標保護在整個商標制度中的體系位置。

第一節 概說商標（trademark）之保護



第一項 商標之功能及商標制度之目的

第一款 商標之意義與構成

商標乃為表彰與自己營業有關之商品，以與他人之商品相甄別之標識⁴。商標將廣告和商品連繫起來，使消費者能依廣告上之商標在貨架上尋找所廣告之商品，所以商標為一符號表徵。因此商標如離開商品，便沒有獨立存在之價值，商標一定要附著於商品上，若離開商品，則失其意義。社會賦予商標排他權，主要是禁止他人使用相同或類似的商標於其商品，使消費者誤以為是廣告主的商品而購買，搶走廣告主的客戶和市場⁵。

¹ U.S. Const. art. I, § 8, cl. 3. 「國會應有權規範美國與外國間之商業、各州間之商業，以及美國與印地安部落間之商業。」

² 亦有譯為藍能法、藍姆法、藍亨法或藍哈姆法。

³ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY'S DESK ENCYCLOPEDIA OF INTELLECTUAL PROPERTY 443 (2nd ed.1995). (轉引自陳怡珍，「論公平交易法第二十條對商品或服務表徵之保護」，東吳大學法律學研究所碩士論文，第 20 頁，民國 91 年。)

⁴ 曾陳明汝著，商標法原理，第 359 頁，2004 年 1 月再版。

⁵ 鄭中人著，智慧財產權法導讀，第 147 頁，2004 年 4 月三版二刷。

依美國 Lanham Act 第四十五條⁶給予商標的定義可知，「商標」一詞包括何文字、名稱、記號、圖樣，或其聯合式，其：(1) 經人使用，或 (2) 經任何人善意欲於商業上之使用並依本法申請註冊於主要註冊簿，以表彰其所提供之商品，包括獨特之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區別，並顯示該商品之來源，即使該商品來源並未為人所熟知。

由該條定義以觀，商標一語相當廣泛，係由文字、名稱、記號、圖樣或其聯合式所構成。解釋上則認為，商標得包括文字、名稱、符號、圖案 (device)、圖畫 (picture)、式樣 (design)、數字 (numeral)、姓名之第一字母編製而成之圖案 (monogram)、縮寫字 (abbreviation)、頭字語 (acronym)、標語 (slogan)、片語 (phrase)、標籤 (label)、包裝 (package)、物品形狀 (configuration of goods)、綽號 (surname) 或其聯合式等⁷。換言之，只要符合 Lanham Act 上之註冊要件，原則上均可註冊為商標，取得商標權保護。

第二款 商標之功能

商標之功能不是一成不變的，它隨著產業環境、企業組織、市場結構，以及產銷關係而演變；由最初的辨識的功能，到品質擔保的功能，到廣告促銷的功能。一般而言，商標有辨識的功能、品質擔保的功能，以及廣告的功能⁸。



一、辨識的功能

商標可以使購買者在市場貨架上，從多數不同來源的相同或類似的商品中，找到廣告或朋友介紹的商品，即一般所說的辨識商品來源，惟消費大眾只知道商標而不知道製造者或來源的情形相當常見。當現在工商社會講究專業與分工以提高生產力，尤其當通訊與運輸發達以後，企業掌握各國或各地區的天然資源或地理環境，依據比較利益原則，將生產製造分散在世界各地同一企業的同商品可能來自不同的地區，甚至同一地區也有不同的製造工廠。有鑑於此，學者與判例後來主張，商標只要辨別特定來源即可，不必知道商標所有人的公司名稱。

二、品質擔保功能

⁶ 15 U.S.C. § 1127.

(The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—

(1) used by a person, or

(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act,

to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.)

⁷ 曾陳明汝，同註 4，第 372 頁。

⁸ 鄭中人，同註 5，第 147 頁-第 149 頁。

商標所有人投入鉅額的廣告費用，須從所廣告的商品的銷售收入支出，如果商品的品質不如所廣告的，購買者不滿意，不會再次購買，更不會介紹給他人，則其廣告費用無從回收。所以商標所有人為了要回收其廣告費用，勢必維持其廣告之商品有一定的品質，甚至更積極的改善商品，使購買者安心滿意而想重複購買，並介紹給親朋好友。就此方面而言，商標有保證品質的功能。不過應注意者，商標品質擔保的功能，係指保證其產品有一定相同的品質，而非指商標能保證產品有優良的品質。

三、廣告促銷的功能

企業家以廣告促銷其商品，必須設計一商標吸引消費大眾，使消費大眾憑以尋找辨別所廣告的商品。商標是廣告的一部份，開始的時候，是廣告賦予商標以生命，繼之商品的品質再增加商標的價值，所以廣告促銷與品質改良，決定商標的價值。商標代表該商品的商譽，即商標象徵消費者給予該商品的評價。評價高、商譽好的商標，獲得消費者的信賴，自然而然具有吸引消費者的魔力，商標本身脫胎換骨成為最佳的廣告。當商標所有人有新產品推出，可以援用該商標，以吸引消費者。準此而言，商標具有廣告的功能，但此功能並非具有當然性，尚須視其廣告促銷與產品品質而定。

第三款 商標制度之目的



鑑於商標有前述三大功能，為維護商標之功能，因此有商標保護之制度，而制定商標法來保護商標之目的，可從下列兩方面來瞭解。

一、保護消費者

當商標附著於一產品上，即提供了一個很重要的訊息—產品來源，消費者認定某些產品具有相同（或近似）的商標時，會對於其來源予以聯想，以決定是否購買，因此商標對於消費者在市場上選擇商品，具有相當的重要性；消費者有權利選擇其所欲購買之商品，所以保護消費大眾在購買產品時得信賴其商標，不受到詐欺與混淆，為商標保護之目的之一⁹。換言之，商標法制定的目的之一，乃在保護消費者，因為商標法可確保消費者所接受之品牌資訊是正確的，從而藉由確保市場正確之資訊，降低消費者因誤解及被欺瞞所受之損失¹⁰。

⁹ 蘇文萱，「從美國法論立體商標之保護」，中正大學財經法律學研究所碩士論文，第 14 頁，民國 94 年。

¹⁰ Hermenegildo A. Isidro, *The Abercrombie Classifications and Determining the Inherent Distinctiveness of Product Configuration Trade Dress*, 62 Brook. L. Rev. 811, 812 (1996).

二、維護財產權

商標法的第二個目的，在於商標權人於進入市場時，所投注於該商品之時間、精力及金錢，以及藉此所建立的商譽，應予以確保¹¹，換言之，商標是企業商譽的表徵，對企業而言，商譽及表彰商譽的符號（即商標）均屬無體財產權，商標之保護，實為於商譽投資之保護。因此，應防止其他競爭者進行仿冒之行為，以維護商標權人投入成本、建立商標價值後可以得到之經濟利益，同時也可以促使商標權人不斷改良品質，生產品質優良的商品，嘉惠於消費者。

美國 Lanham Act 在第四十五條¹²提及立法目的為：「本法之目的係在國會監督下，藉由對於在商業欺罔的、使人誤導之標章使用行為得被追訴，以規範商業行為；保護商業上使用之註冊標章，使其免受各州或區域之立法干涉；保護從事商業之人，使其免受不公平競爭；防止藉由使用註冊商標的重製品、仿製品、仿冒品或偽造品，在商業上從事詐欺及欺騙；並提供美國與外國間所簽訂有關商標、商業名稱、及不公平競爭之條約及公約的權利與救濟。」亦可得證其商標法之目的兼有保護消費者、避免發生混淆誤認，以及維護商標權人之商譽等財產權。

第二項 商標權之取得

取得商標權之制度有二：「使用主義」與「註冊主義」。使用主義主張商標權因實際使用而當然取得；註冊主義提倡申請註冊經主管機關審查核准始取得專用權。但實際上二種制度因國際貿易發達，世界通訊進步，互相影響而各自修正。美國與加拿大等少數國家依商標的本質在於使用，堅持採使用主義；其餘多數國家基於交易成本之考慮而採註冊主義¹³。

第一款 使用主義

美國商標權之取得係基於實際使用商標於商品之上，換言之，商標之排他權是因使用之事實而取得，如欠缺此一使用之事實，則無商標權可言，註冊僅為其權利之證明或程序上之證明。商標使用之使用必須是在交易上（in commerce）使

¹¹ 同註9。

¹² 15 U.S.C. § 1127. (The intent of this Act is to regulate commerce within the control of Congress by making actionable the deceptive and misleading use of marks in such commerce; to protect registered marks used in such commerce from interference by State, or territorial legislation; to protect persons engaged in such commerce against unfair competition; to prevent fraud and deception in such commerce by the use of reproductions, copies, counterfeits, or colorable imitations of registered marks; and to provide rights and remedies stipulated by treaties and conventions respecting trademarks, trade names, and unfair competition entered into between the United States and foreign nations.)

¹³ 鄭中人，同註5，第157頁。

用¹⁴。至於商標權受保護之法律根據，則為普通法與聯邦制定法。在美國，商標如被使用於州際商務者，則其使用人可在美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO）申請聯邦註冊，惟此一聯邦註冊本身，並不創造商標權，然對於商標權歸屬與效力，則具有公告及表面證據（prima facie evidence）之效力¹⁵。

Lanham Act 第一條規定商標之註冊，須該商標已於商業上使用，始得註冊於主要註冊簿¹⁶。此外，第七條亦明訂，依本法之規定註冊於主要註冊簿之商標註冊證，可作為證明該商標權利有效並經註冊；及證明註冊人為該商標之所有人，且在所記載之條件及限制下，註冊人具有在商業上專用該商標於註冊證所指定之商品或服務之表面證據¹⁷。

第二款 商標之註冊要件

商標權人欲在聯邦法上取得商標之註冊，除了必須有使用該商標於商品上之事實外，尚必須符合識別性（distinctive）及非功能性（non-functional）二要件。

第一目 識別性（distinctiveness）

一、識別性之意義

商標圖樣必須足以使商品之相關消費者認識到該商標或服務是表彰商品的標識，並可以藉以和他人的商品或服務相區別，此即商標的「識別性」。識別性是商標之基本要求，其在商標法上之地位如同著作權法的原創性，或專利法的新穎性¹⁸，其亦係商標得受保護的基本要件。Lanham Act 於第二條¹⁹規定商標之識別性，

¹⁴ 鄭中人，同前註，第 157 頁-第 158 頁。

¹⁵ 曾陳明汝，同註 4，第 388 頁-第 389 頁。

¹⁶ 15 U.S.C. § 1051 (a) (1). (The owner of a trademark used in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director, and such number of specimens or facsimiles of the mark as used as may be required by the Director.)

15 U.S.C. § 1051 (b) (1). (A person who has a bona fide intention, under circumstances showing the good faith of such person, to use a trademark in commerce may request registration of its trademark on the principal register hereby established by paying the prescribed fee and filing in the Patent and Trademark Office an application and a verified statement, in such form as may be prescribed by the Director.)

¹⁷ 15 U.S.C. § 1057 (b). (Certificate as prima facie evidence. A certificate of registration of a mark upon the principal register provided by this Act shall be prima facie evidence of the validity of the registered mark and of the registration of the mark, of the registrant's ownership of the mark, and of the registrant's exclusive right to use the registered mark in commerce on or in connection with the goods or services specified in the certificate, subject to any conditions or limitations stated in the certificate.)

¹⁸ ARTHUR R. MILLER & MICHAEL DAVIS, INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND

該條將普通法中已存在的識別性作為在聯邦法中商標可註冊性（registrability）的要件。

對商標要求識別性有二種作用：首先，使商標能夠辨識商品或服務的來源；其次，在於防止普通（generic）或描述性（descriptive）詞彙被用作商標，讓普通或描述性詞彙得留在公共領域之中，使競爭者亦得以使用這些詞彙來指稱其商品或服務²⁰。

此外，商標識別性的由來則有二種。一種係基於商標之本身固有，亦即商標本身即具備表彰商品來源，並與他人之商品相區別之能力，稱為「先天識別性」（inherent distinctiveness，又有稱作「固有識別性」）；另一種則指商標原本不具備識別性，但經由反覆長期使用，使該商標取得表彰商品來源，並與他人之商品相區別之能力，也就是具備識別的功能，此時稱該商標取得「第二重意義」（secondary meaning）而具備識別性，這種因商標在使用後產生第二重意義的識別性，稱為「後天識別性」（acquired distinctiveness，亦有稱作「取得識別性」）。

二、識別性之類別

識別性通常被認為是一個光譜或連續體（spectrum, continuum）的概念：在一端為普通名詞（generic terms），即商品或服務之名稱；其次為描述性用語（descriptive terms），亦即描述商品或服務的特徵；再其次為暗示性用語（suggestive terms），對商品或服務的特徵加以暗示，消費者須用其想像力才得以瞭解商品之特徵；最後，在另一端為任意或幻想的用語（arbitrary or fanciful terms），為與商品或服務之品質或特徵無關之用語²¹。

西元一九七六年聯邦上訴法院第二巡迴法院的 Friendly 法官，在 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*²² 一案裡，對識別性光譜提出經典的說明。他把商標分為四類：幻想或任意性商標、暗示性商標、描述性商標、普通名稱，保護的程度則是依次遞減。這個排列現在稱為「亞伯克隆比判準」（the Abercrombie test），或「識別性光譜」（the spectrum of distinctiveness），具有平衡商標權人的獨占地位與競爭者使用語言的利益的作²³。

COPYRIGHT IN A NUTSHELL 162 (2000). (轉引自王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，商標法制與實務論文集，第 243 頁，經濟部智慧財產局，民國 95 年 6 月。)

¹⁹ 15 U.S.C. § 1052. (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--...) 第二條亦規定其他可拒絕註冊之事由。

²⁰ MILLER & DAVIS, *supra* note 18, at 165. PAUL GOLDSTEIN, COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK AND RELATED STATE DOCTRINE 229 (2002). (轉引自王敏銓，同註 18。)

²¹ GOLDSTEIN, *id.* at 229.

²² 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976).

²³ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 11:2 (4th ed. 2003).

法律上對此四類商標的評價如下²⁴：

（一）幻想性（fanciful）商標或任意性（arbitrary）商標

幻想性與任意性此二種商標位於識別性光譜中最高的地位，均具有先天識別性，其註冊與保護均無須證明第二重意義。

幻想性商標是專為作為商標之用而新創的字彙，除了作為商標之外，沒有其他的意義。構成幻想性商標的字有兩種情況：可能是在語言中先前不存在的，亦即新造的字；或是在古代語言、或極少有人知悉的現代語言中存在的字。由於幻想性商標本身存在的新穎性，使它成為受到最強保護的商標。然而，雖然幻想性商標受到最強保護，但不為商業界所喜用，理由是商界希望商標本身就能幫助銷售—亦即具有描述性質，而非必須以實質數量的廣告才能建立商標的意義。因此，幻想性商標的數目相較上較少，例如：Kodak使用於照相器材，Exxon使用於汽油²⁵。但幻想性商標亦有其危險，當用於消費者以前不知的新產品時，有可能被消費者習用為指稱該商品的名稱，即亦淪為普通名稱（genericide），從而失去商標保護²⁶。

任意性商標則為已經存在的通用詞彙，但對商品或服務的性質、成分、功用等無描述性或暗示性。所謂「任意」，是指商標與商品的連結是完全任意的，對商品或服務無任何的描述或暗示功能。例如：Ivory 香皂不是象牙製成的，而 Old Crow 威士忌不是從老烏鴉蒸餾出來的。即令極為常用的字彙亦可成為任意商標，例如 Apple 電腦、Sun 電腦、Yahoo 入口網站、Amazon 網路商店、Saturn 汽車、Camel 香煙、Shell 石油等。有時，商標是任意性或暗示性的難以區分，但實際上亦無區別實益，因為在法律上二者所受的保護相同，均無須證明第二重意義即得受保護²⁷。

（二）暗示性商標

暗示性商標是僅僅「暗示」商品或服務的性質的商標，但未對商品或服務的性質予以直接描述。此種商標被認為具有部分描述性，與部分識別性，介於任意性商標與描述性商標之間。暗示性商標是一種中間類型，既非完全為描述性（描述商品之性質），亦非完全與任意性或幻想性商標相同（不描述商品之性質）。

（轉引自王敏銓，同註 18，第 244 頁。）

²⁴ 以下參見 GOLDSTEIN, *supra* note 20, at 229; MILLER & DAVIS, *supra* note 18, at 174-77.（轉引自王敏銓，同前註。）

²⁵ 蘇文萱，同註 9，第 23 頁。

²⁶ MCCARTHY, *supra* note 23, at § 11:5-11:9.（轉引自王敏銓，同註 18，第 247 頁。）

²⁷ 王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，商標法制與實務論文集，第 247 頁，經濟部智慧財產局，民國 95 年 6 月。

暗示性商標提到商品之某種性質或特徵，但卻與商品的性質之間有一種不協調（incongruity）的元素存在，以致於消費者必須運用某些想像才能理解商標所描述的性質²⁸。

在法律效果上，美國商標法對暗示性商標的對待等同於任意性或幻想性商標，屬於具有先天識別性的商標，無須證明第二重意義即得受到商標法之保護。

（三）描述性商標

描述性商標為直接提供商品或服務的資訊的商標，直接傳達該商品或服務的訊息，此種資訊可為關於商品的目的、功能、用途、成分、大小、特徵、性質、對使用者的效果等。由於描述性商標不具有先天識別性，因此 Lanham Act 第二條（e）項（1）款禁止其註冊²⁹。

早期的案例中，並不允許描述性商標註冊，因為賦予描述性商標法律上保護的結果，將使其它的競爭者無法合理並有效地使用該名稱，不公平競爭就此產生。然在商業及市場逐漸發展的結果，縱使基於不公平競爭的考量，對於描述性商標使用人投入的金錢與努力以及所建立的商譽，亦應予以保護³⁰。因此，如果能證明經由使用已經取得第二重意義，則可予以註冊及給予商標保護。

在 Lanham Act 之下，合併解釋第二條（e）項與（f）項³¹可知，描述性商標若經使用而獲得第二重意義者—亦即本無識別性，因使用而獲得識別性者—則可加以註冊而受到保護。至於第二重意義是否已經產生，應以消費者之認同為準³²。

由於商標被歸類為暗示性或描述性，會產生截然不同的法律效果：暗示性商標之保護同於幻想性商標或任意性商標，無須證明具有第二重意義，即可受保護與註冊；但描述性商標必須證明第二重意義，才可受保護與註冊。從而區別商標為暗示性或描述性，常為訴訟上的重要爭點。然而，暗示性商標與描述性商標的邊界是模糊與主觀的，決定這個問題的過程極端主觀與不精確。美國聯邦上訴法院第五巡迴法院在 *Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*³³ 一案裡發展出數個方法來決定：

²⁸ 王敏銓，同前註，第 249 頁。

²⁹ 15 U.S.C. § 1052 (e). (Consists of a mark which (1) when used on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them...)

³⁰ 蘇文萱，同註 9，第 21 頁-第 22 頁。

³¹ 15 U.S.C. § 1052 (f). (Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce...)

³² 王敏銓，同註 27，第 247 頁-第 248 頁。

³³ 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983).

1.參考字典或報章雜誌：第五巡迴法院曾經指出，判斷商標為描述性或暗示性的適當開始之處是字典的定義，因為字典反映這個詞彙在公眾心目中的一般意義。美國專利商標局的審查實務則以這個詞彙在一般通行的報章雜誌的用法，作為一般公眾認為這個詞彙是否為描述性的強力指標。

2.考慮消費者須使用想像力的程度：這是法院最常使用的標準。法院會考量，消費者為了要理解該商標所表達的商品的性質，必須運用多少的想像力。消費者所需要的想像力越多，這個商標越可能是暗示性商標。亦即，描述性商標是立即、直接表達商品的性質，而暗示性商標卻是經由想像、思想、洞察力等來傳達這個訊息。這個方法基本上是測試商標的創意程度，因為商標越具有創意，則消費者所須使用想像力越高。

3.競爭者的需要：第三個標準是考量競爭者需要使用該詞彙的程度。如果競爭者需要使用該詞彙的程度越高，則此詞彙越有可能為描述性的。這個標準與上述想像力標準有固有的關連，因為該詞彙如果越需要高度想像力以傳達商品的性質，則競爭者使用該詞彙的需求就越低。所以在第二標準與第三標準具有一反向的關係。

4.競爭者的實際使用：第四個標準是競爭者在類似商品上實際使用該詞彙的程度。如果這個詞彙越常被競爭者使用，則越可能是描述性的用語。另外，主張商標權利之人自己將此詞彙作描述性使用的事實、第三人註冊之商標中含有此詞彙之事實、以及相關行業的出版物對此詞彙之用法，均可納入法院之考量。

（四）普通名稱

是用來指稱某一類商品或服務本身的基本名稱，這種名稱在法律上無法取得識別性，絕對不得作為商標³⁴。其理由為這些詞不能加以獨占，而使競爭者無法用來指稱其商品或服務。不論經過何種程度的使用，都無法使普通名稱轉變為有效的商標，亦即無法以證明第二重意義存在而使其成為可保護之商標。而是否為普通名稱是以消費者對該詞的理解為準，故應該可以以消費者之意見調查而決定之。

在公共政策上，普通名稱應該由任何人自由使用。因為授予對普通名稱專用的權利，使競爭者無法指稱自己品牌的該種商品，等於授予商標權人對該種商品的獨占權利，禁止他人銷售該種商品。因為涉及此種強烈的公共政策，所以普通名稱應留於公共領域之中。一旦商標被認定為普通名稱，無論有多少第二重意義的證明均無法使該商標成為可註冊的。唯一能挽回商標的方法，是商標之使用人

³⁴ 王敏銓，同註 27，第 252 頁。

經由努力，成功地使社會大眾以其他名稱來稱呼該種商品。除非社會大眾的語言用法已被成功改變，否則普通名稱的使用者所花費的金錢、努力、廣告本身，都無法使該普通名稱獲得商標保護³⁵。

普通名稱不得註冊，但在Lanham Act中並無明文規定。聯邦巡迴區上訴法院認為有二方法可推得到此結論：1. Lanham Act第二條的序言中謂「所有可識別申請人的商品與他人的商品的商標，均不得拒予註冊。」就定義上而言，普通名稱無法識別申請人的商品與他人的商品，故不得註冊。2.可認為普通名稱具有描述性，但永遠無法取得第二重意義，所以落入第二條(e)項的禁止註冊事由，但無法以同條(f)項的第二重意義加以拯救。即令普通名稱已經獲得註冊，依據第十四條(3)項³⁶的規定亦隨時可以撤銷。亦即普通名稱是所謂「描述性的極點」(the ultimate in descriptiveness)³⁷。

三、後天識別性（第二重意義）

如前所述，若一商標原本不具備識別性，但經由反覆長期使用，使該商標取得表彰商品來源，並與他人之商品相區別之能力，即具備識別的功能，此時稱該商標取得「第二重意義」(secondary meaning)而具備識別性。在Lanham Act中並未使用「第二重意義」一詞，而是稱為「取得的識別性」(acquired distinctiveness)，此二詞意義相同。依Lanham Act第二條(e)項之規定，不具有識別性，無法藉以表彰商品來源而與他人商品相區別之商標，原本是不得註冊的，然依同條(f)項之規定，如此類商標經申請人使用，而成為申請人在商業上之識別標識時，則取得識別性，而可以註冊。此即第二重意義原則³⁸。

美國法院採納第二重意義原則所根據之理由為；(一)系爭商標之名稱已喪失原始意義；(二)該商標為原告首先使用，且為獨家使用；(三)消費大眾已公認其為表彰某商品之標誌；(四)給予原告以救濟，俾便阻止被告不誠實交易及搭便車(free ride)之行為；(五)使用期間悠久，廣告效能強，銷售量廣，且已由不具識別性變成具有識別性，並繼續而排他使用者³⁹。

第二重意義的本質是一種心理上的結合(metal association)，消費者在心目中

³⁵ 王敏銓，同前註，第253頁。

³⁶ 15 U.S.C. § 1064. (A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c) by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905:... (3)At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services...)

³⁷ *In re Northland Aluminum Products, Inc.*, 777 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985). (轉引自王敏銓，同註18，第253頁，註68。)

³⁸ 蘇文萱，同註9，第25頁。

³⁹ 曾陳明汝，同註4，第383頁。

把商標與特定的商品來源結合在一起。美國聯邦最高法院亦說，證明「第二重意義」，是證明一個詞彙在公眾的心目中，其主要的意義是辨識商品的來源，而不是辨識商品本身⁴⁰。在此，「公眾」無須為全部或多數的消費者，而是與該商品有關的消費者中的實質人數（a significant number）即可。換句話說，第二重意義的產生，是在商標經過使用之後，已經有實質人數的公眾，認為該商標具有指示商品特定來源的商標功能⁴¹。

第二重意義是否產生的判斷是一個事實問題，必須作個案的決定。證明第二重意義是證明消費者的心理狀態（待證事實為「實質人數的潛在消費者已經將該商標與某特定商品來源結合」），其證據通常分為⁴²：

（一）直接證據：直接證據為隨機取樣的消費者以法庭上的證言，陳述其對該商標的認識；但亦可使用所謂「準直接證據」（quasi-direct evidence），亦即消費者調查，這是證明第二重意義最有力的證據。然而專業製作的消費者調查十分昂貴，負舉證責任之人不必然要使用直接證據。通常第二重意義是以情況證據證明。

（二）情況證據：有數種情況證據可用以證明第二重意義已經產生，包括該商標的使用時間、商品的銷售量、廣告與促銷活動的量、以及被告故意抄襲原告商標的行為。在前三種，使用時間越長、銷售量越大、廣告量越大，消費者越有可能認為該詞彙為商標。至於採用第四種證據（被告抄襲該商標的故意）的理由為，只有在一個商標已經產生第二重意義之後，他人才會有意願去抄襲它。這個理由其實不見得正確，因為被告「抄襲」原告商標的理由很可能正是因為該商標是描述性詞彙，

第二目 非功能性（non-functionality）

「功能性」的概念主要適用在將設計特徵做為商標或做為新式樣專利之基礎，係與「通用」或「普通名詞」平行的概念，亦與著作權法中「功能性之表達」概念相似⁴³。所謂功能性，係指該商標之設計特徵為該類商品之競爭者在競爭上所必要或不可或缺者，因此若賦予該商標申請人以商標之排他權，則勢必阻礙其他競爭者使用該商標之設計特徵於該類商品市場上競爭之權利。故非功能性係商標

⁴⁰ Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851 n.11 (1982).

⁴¹ 王敏銓，同註 27，第 246 頁。應注意的是，第二重意義的「第二」（secondary），並非指次要或較不重要，而是指時間上在後（second in time），亦即在第一重意義（primary meaning，亦即該詞彙原本之意義）之後產生。但這個產生在後的意義，通常已經超越了產生時間在前的第一重意義，成為在消費者心中的主要意義。

⁴² MCCARTHY, *supra* note 23, at § 15:23.（轉引自王敏銓，同註 18，第 246 頁。）

⁴³ 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 390 頁，國立交通大學，93 年 11 月。

註冊的消極要件，換言之，申請註冊之系爭商標不得具有功能性，否則便不得註冊。

非功能性之要求，如同識別性中「通用」或「普通名詞」的要求一樣，係出於公共政策之考量，因此具有功能性之商標應留在公共領域中，由任何人自由使用。Lanham Act 將非功能性之要求規定在第二條 (e) 項 (5) 款⁴⁴，為不得註冊之事由之一，且同條 (f) 項⁴⁵亦明文將功能性之商標排除於可經由使用而取得識別性之第二重意義原則之適用。換言之，一旦一商標被認定為具有功能性，無論其是否具備識別性，均無法使該商標成為可註冊的，係寓有強烈的公平競爭公共政策之目的。

關於功能性原則在美國法上的發展，功能性之種類，如何判斷功能性具備與否等，本文將於第三章進一步討論敘述。

第三目 無不予註冊事由

具備識別性，又不具功能性之商標，尚須不存在不予註冊之事由，始能獲准註冊。這些事由規定在 Lanham Act 第二條⁴⁶，如：商標圖樣違反公共秩序或道德標準，或允許註冊將對公眾造成欺罔不實之結果；相同或近似於國家或政府國旗、國徽等之標識；申請註冊之商標圖樣係先前已註冊或已使用之商標等⁴⁷。

第三款 商標侵權之救濟要件—混淆誤認之可能性⁴⁸

聯邦法上商標的註冊要件為識別性及非功能性，前者係積極要件，後者係消極要件。若未經註冊人之同意而對該商標進行重製、仿冒、使用等行為，使註冊人受侵害時，Lanham Act 第三十二條提供受侵害時請求損害賠償之法律基礎。該條第 (1) 項⁴⁹規定：

⁴⁴ 15 U.S.C. § 1052 (e). (Consists of a mark which...(5) comprises any matter that, as a whole, is functional.)

⁴⁵ 15 U.S.C. § 1052 (f). (Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce...)

⁴⁶ 15 U.S.C. § 1052.

⁴⁷ 不予註冊事由並非本文的研究重點，於此僅簡單說明之。

⁴⁸ 商標侵權救濟非本文的研究範圍，故僅在此說明請求救濟時須證明有發生混淆誤認之可能，而不擬詳論混淆誤認之可能性此一要件。

⁴⁹ 15 U.S.C. § 1144.

((1) Any person who shall, without the consent of the registrant—

- (a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive; or
- (b) reproduce, counterfeit, copy, or colorably imitate a registered mark and apply such reproduction,

「任何人如未經註冊人同意而有下列行為，應於民事訴訟中依本法規定對註冊人負損害賠償責任。但於本項（b）之情形，除非行為人明知並意圖引起混淆誤認或欺罔而為該仿冒行為，註冊人不得請求賠償所失利益或所受賠償。

- (a) 於商業行為中，將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造，並使用於商品或服務上而為販賣，或為販賣而陳列，散佈或廣告，有可能使人發生混淆誤認、或欺罔者。
- (b) 將註冊標章加以重製、仿冒、仿製或偽造並使用於標貼、標誌、印刷物、包裝、包紙、容器或廣告上，意圖供商業上之使用，或意圖供商業上使用而使用於商品或服務上而販賣或為販賣而陳列、散布或廣告，有可能使人發生混淆、誤認，或欺罔者。」

此外，對於商品來源標示不實之情形，則可以第 43 條（a）項提起民事訴訟。該項（1）款⁵⁰規定，有引起商品來源混淆誤認之人，應受民事訴訟：

「任何人於任何商品或服務上，或任何商品容器上，在商業上使用任何文字、詞語、姓名、標記、圖案或其聯合式，或任何不實的來源標示、對事實不實的或誤導的描述或表示，其：

- (A) 有使人對於該使用人與他人間的加盟、關連或聯合關係，或對於其商品、服務或商業活動之來源、經他人贊助或核准之關係，引起混淆、誤認，或欺騙，或
 - (B) 於商業廣告或促銷活動中，對其本身或他人之商品、服務或商業活動之性質、特性、品質或地理上來源，為錯誤表示，
- 有上述情形之一者，任何人相信因其上述行為而蒙受損害，或有蒙受損害之虞，得向其提起民事訴訟。」

counterfeit, copy, or colorable imitation to labels, signs, prints, packages, wrappers, receptacles or advertisements intended to be used in commerce upon or in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided. Under subsection (b) hereof, the registrant shall not be entitled to recover profits or damages unless the acts have been committed with knowledge that such imitation is intended to be used to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive.)

⁵⁰ 15 U.S.C. § 1125 (a).

((a) Civil action.

(1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading representation of fact, which—

(A) is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person, or

(B) in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities, or geographic origin of his or her or another person's goods, services, or commercial activities, shall be liable in a civil action by any person who believes that he or she is or is likely to be damaged by such act.)

由此可知，已註冊之商標受侵害請求保護時，須證明有發生混淆誤認之可能性。

Lanham Act 第 43 條 (a) 項不僅是已註冊商標之救濟基礎，對於未在聯邦法上註冊之商標受侵害之情形，若該商標符合識別性及非功能性之要件，亦可以第 43 條 (a) 項關於不實標示之規定作為保護之法源基礎。

簡言之，不論商標是否註冊，都能依據 Lanham Act 第 43 條 (a) 項主張保護，且主張受侵害之原告須證明有發生混淆誤認之可能。

第二節 概說商業表徵 (trade dress) 之保護

美國商標制度在權利的保護上採「使用主義」，已如前述，故只要在商業活動中足以表彰商品或服務來源的任何標示，都可以受到保護。此即商業表徵 (trade dress)⁵¹ 保護發展的基礎，亦係後來立體商標註冊的由來⁵²。以下針對美國法下的商業表徵保護制度作一介紹。

第一項 商業表徵之意義



第一款 保護商業表徵之目的

商標及商業表徵可統稱為商業標誌 (trade symbol)，保護商業表徵之目的，與保護商標的目的相同，都是在於提供消費者關於產品來源值得信賴的資訊，藉由保障具識別功能的標誌及設計，可以降低消費者搜尋具有一定品質的產品的成本，也可以誘使生產者提供一定品質的產品，增進生產者之間的競爭⁵³。簡言之，保護商業表徵之目的與保護商標之目的相同，亦在保護消費者對於產品來源資訊之信賴，避免其他競爭者以抄襲或詐欺之方式竊取原製造者的商譽或其他利益，

⁵¹ 「Trade dress」一語，有翻譯為營業包裝、商業外觀、營業外觀、商品表徵等，本文認為該詞意指商品或服務之外觀所予人之整體視覺印象，有表彰該商品或服務之來源，並與他人之商品或服務相區別之作用，近似於我國公平交易法第二十條第一項之「商品/營業表徵」之概念，因此參考洪淑敏於「國外非傳統商標之審查」一文（商標法制與實務論文集，經濟部智慧財產局，民國 95 年 6 月）之翻譯，亦譯作「商業表徵」，以避免用語歧異而發生混淆，同時足以包括商品整體外觀設計（商品表徵）及營業場所之整體設計（商業表徵）。

⁵² 洪淑敏，「國外非傳統商標之審查」，商標法制與實務論文集，第 153 頁，經濟部智慧財產局，民國 95 年 6 月。

⁵³ Isidro, *supra* note 10, at 812.

以促進公平競爭，鼓勵創造⁵⁴。

第二款 商業表徵之內容與範圍⁵⁵

商業表徵最古老也是最傳統的定義，限於「用於包裝產品的標籤、包裝材料及容器之整體外觀」⁵⁶。雖然如此，但沒有理由認為原告不得僅列出幾項包裝或容器上出現的要素，主張其組合構成表徵，以請求表徵之保護。聯邦上訴法院第三巡迴法院就曾認為，在商業表徵侵權案裡，是由原告來定義受侵害的「商業表徵」為何⁵⁷。

隨著時間發展，傳統的定義逐漸經由判決而擴張，形成第二種類型的商業表徵，包括任何用以包裝產品或提供服務的要素的整體，呈現在消費者面前的是這些要素的組合所創造出的整體視覺形象。例如：餐廳具有識別性的裝潢、菜單設計及風格⁵⁸。

一九八〇年代起，第二種類型的商業表徵定義又再度擴張至包含第三種類型的商業表徵：產品本身的形狀及設計。從傳統定義的商業表徵，到第三種類型的商業表徵，非常重要是法院及當事人都必須明確清楚地去定義構成商業表徵的要素為何。

簡言之，傳統上商業表徵只包括產品的標籤、包裝紙及容器等包裝的外觀，現代意義的商業表徵，則包含產品的整體外表及包裝，甚至包含產品本身的設計及形狀。聯邦上訴法院第十一巡迴法院曾判決：「商業表徵涉及的是產品的整體形象，在很多情況裡是包括諸如尺寸、形狀、顏色或顏色組合、構造、材質、圖樣或甚至特定銷售技巧等特徵⁵⁹。」聯邦最高法院亦在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 一案引用此定義表示認同⁶⁰。故可稱商業表徵係指產品的整體視覺形象，以及其所創造出來的整體印象，是「各種特徵的複合體」，要從整體上來認定，包括產品的尺寸、形狀、顏色及圖樣等⁶¹，具有表彰商品或服務來源，並與他人之商品或

⁵⁴ 蘇文萱，同註9，第34頁。

⁵⁵ 以下參考 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 8:1 at Page8-2-Page 8-3, § 8:4 at Page8-14-Page 8-19 (4th ed. 2004).

⁵⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, comments a (1995).

⁵⁷ *Rose Art Industries, Inc. v. Swanson*, 235 F.3d 165, 173, (3d Cir. 2000). (...the plaintiff in a trade dress action under section 43(a) of the Lanham Act is free to seek trade dress protection for whatever products or packaging it sees fit.)

⁵⁸ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

⁵⁹ *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 980 (11th Cir. 1983). (“Trade dress” involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.)

⁶⁰ *Two Pesos, Inc.*, 505 U.S. at 764 n.1 (1992).

⁶¹ *Isidro*, *supra* note 10, at 812.

服務來源相區別的作用。

商業表徵是一個非常廣泛的概念，法院曾判決書籍封面⁶²、雜誌封面設計⁶³、墨西哥風格連鎖餐廳的裝潢及外觀⁶⁴、零售酒店展示酒瓶的方法⁶⁵、泰迪熊的外觀⁶⁶、高級汽車的形狀⁶⁷等構成商業表徵。

第二項 商業表徵之保護要件

美國聯邦法上對於商業表徵之保護，係以 Lanham Act 第四十三條 (a) 項作為保護之依據，在依據本條主張保護時，傳統的商標及商業表徵之規則皆有適用。正如 Stevens 大法官在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 一案的協同意見裡表示：「最高法院將第四十三條 (a) 項解釋為未經註冊的商標或商業表徵侵權的聯邦法訴因，並認為這種標識與表徵應受到本質上與經註冊者相同的保護⁶⁸。」其也贊同最高法院這個結論。此外，聯邦最高法院在 *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 一案裡也說道：「商業表徵可受聯邦法之保護，由來已久⁶⁹。」

簡言之，當商業表徵受侵害時，原告必須證明 (一) 其商業表徵具備識別性 (distinctiveness) 或第二重意義 (secondary meaning)；(二) 其商業表徵不具備功能性；(三) 被告之使用有引起混淆誤認之可能，始能受到保護⁷⁰。換言之，此三項待證事實即為商業表徵之保護要件⁷¹。



第一款 識別性或第二重意義

第一目 問題之所在

商業表徵識別性之要求，如同商標註冊之識別性要求一樣，須達到能表彰商品或服務來源，並與他人之商品或服務相區別之效果。然而，商業表徵終究與傳

⁶² *Harlequin Enterprises, Ltd. v. Gulf & Western Corp.*, 644 F.2d 946 (2d Cir. 1981).

⁶³ *Time, Inc. v. Globe Communications Corp.*, 712 F. Supp. 1103 (S.D.N.Y. 1989).

⁶⁴ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992).

⁶⁵ *Best Cellars Inc. v. Grape Finds at Dupont, Inc.*, 90 F. Supp. 2d 431 (S.D.N.Y. 2000).

⁶⁶ *American Greetings Corp. v. Dan-Dee Imports, Inc.*, 807 F.2d 1136 (3d Cir. 1986).

⁶⁷ *Ferrari S.p.A. Esercizio Fabrice Automobili E Corse v. Roberts*, 944 F. 2d 1235 (6th Cir. 1991).

⁶⁸ *Two Pesos, Inc.*, 505 U.S. at 776 (1992). (..the Court interprets this section as having created a federal cause of action for infringement of an unregistered trademark or trade dress and concludes that such a mark or dress should receive essentially the same protection as those that are registered.)

⁶⁹ *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 28 (2001). (It is well established that trade dress can be protected under federal law.)

⁷⁰ Moshe H. Bonder, *Patent & Lanham Acts: Serving Two Legitimate Purposes Or Providing An Indefinite Monopoly?*, 15 Alb. L.J. Sci. & Tech. 1, 13 (2004).

⁷¹ 這也是後來美國專利商標局審查立體商標的註冊要件。洪淑敏，同註 52，第 154 頁。

統商標不同，是否應異其判斷標準？亦即商業表徵是否具有先天識別性？是否商業表徵一概不具有先天識別性，只能經由使用取得第二重意義後，才能獲得保護？若具有先天識別性，是否仍須取得第二重意義？除此之外，適用於傳統商標識別性審查之「亞伯克隆比判準」，是否亦適用於商業表徵？

第二目 商業表徵有無先天識別性？是否須取得第二重意義？

一、法院意見分歧

在傳統不公平競爭的普通法時代裡，主張商業表徵或包裝的混淆性近似（confusingly similar）時，必須先證明該表徵已取得第二重意義，這是商業表徵保護的先決條件。換言之，原告必須證明大眾已將原告包裝的整體「形象」與某產品來源做了連結⁷²。

一九八一年聯邦上訴法院第五巡迴法院對要求第二重意義的傳統規則做出重大的劃分，將商業表徵案件帶往商標法的主流裡。該法院判決，商業表徵也能如同其他商業標誌（trade symbol）一樣來分類：有些具備先天識別性，有些不具備先天識別性，如屬前者，就不須證明第二重意義，如屬後者，就必須證明第二重意義⁷³。在 *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groupings, Inc.*⁷⁴ 一案裡，第五巡迴法院表示，商標法要求證明第二重意義，僅於該商標不足以表彰製造者時，始須為之。相同的原則應該也適用在商業表徵之保護，如果系爭商業表徵之特徵是任意性的，且既未描述該產品，亦未使其包裝更有效，則沒有理由要求原告證明消費者對於這些任意性特徵已經產生聯想⁷⁵。大多數的巡迴上訴法院都接收第五巡迴法院的判決，認為先天上就具備識別性的商業表徵，無須再證明第二重意義。不公平競爭法法律彙編也採納這樣的見解⁷⁶。

二、一九九二年 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*

一九九二年聯邦最高法院在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 一案解決了對於商業表徵是否須取得第二重意義之分歧的狀態。其同意第五巡迴法院的觀點，判決商業表徵具備先天識別性者，不須證明取得第二重意義，就受有 Lanham Act

⁷² MCCARTHY, *supra* note 55, at § 8:8 Page 8-33-Page 8-34.

⁷³ *Id.* at § 8:10 Page 8-37-Page 8-38.

⁷⁴ 659 F.2d 695, (5th Cir. 1981).

⁷⁵ *Id.* at 702. (Thus, trademark law requires a demonstration of “secondary meaning” only when the claimed trademark is not sufficiently distinctive of itself to identify the producer. The same principles should apply to protection of trade dresses. If the features of the trade dress sought to be protected are arbitrary and serve no function either to describe the product or assist in its effective packaging, there is no reason to require a plaintiff to show consumer connotations associated with such arbitrarily selected features.)

⁷⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, comments b (1995).

第四十三條 (a) 項的保護。其指出，於第四十三條 (a) 項之規定中，並未區別商標或是商業表徵，亦未提及第二重意義的概念，第二重意義的概念是在 Lanham Act 第二條所規定的，因此依據第四十三條 (a) 項所請求保護的商業表徵，如具有先天識別性，沒有理由要求具備第二重意義。法院更進一步指出，如果認為依第四十三條 (a) 項請求保護之商業表徵，除先天識別性外，尚須具備第二重意義，將會破壞 Lanham Act 的制度目的。商標法保護商業表徵的目的，與保護商標是相同的，如果增加識別性取得的困難度，要求非描述性的商業表徵亦須具備第二重意義，將會妨害製造者的競爭能力⁷⁷。因此聯邦最高法院判決系爭德州墨西哥風格餐廳的外觀、裝潢具備先天識別性，故無須證明第二重意義。

第三目 哪些商業表徵具有先天識別性？

一、產品外觀及產品形狀，是否與產品包裝不同？

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 判決對產品本身的外觀 (product configuration)、產品形狀 (product shape)，或產品設計 (product design) 是否亦有適用，在往後的巡迴上訴法院判決中各有不同的解讀方式。一九九四年在 Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.⁷⁸ 一案中，對於產品設計具有表彰、區別產品來源的功能，採取質疑的態度。聯邦上訴法院第三巡迴法院解釋 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 案的意義，表示雖然產品外觀 (product configuration) 的商業表徵在某些情形下可能可以被歸類為具有先天識別性，但其先天識別性之判斷則應適用較嚴格的標準。產品外觀或形狀欲被歸類為具備先天識別性，必須符合下列條件：(1) 非尋常且令人難忘的，也就是在外觀上引人注目或非常特別；(2) 在概念上可和產品分離；(3) 作為指示商品來源標識的作用⁷⁹。基於以上論述，法院認定原告具希臘風格塑膠甕的播種器，其設計特色使其看起來很像大理石或水泥的感覺，主要目的在吸引消費者，而非作為指示來源之用，復未能證明經由使用已取得後天識別性，故不予保護⁸⁰。一九九五年第三巡迴上訴法院在 Versa Products Co., Inc. v. Bifold Co. (Mfg) Ltd.⁸¹ 一案中更進一步說明最高法院案件有關餐廳的裝潢乃屬商品包裝而非商品本身的形狀。

聯邦上訴法院第八巡迴法院採相反態度，認為 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 判決裡並未區分包裝 (packaging) 及產品外觀 (product configuration) 的商業表徵，因此兩者應適用同樣的判斷標準⁸²。第一巡迴法院也同意。在二〇〇〇年

⁷⁷ Two Pesos, Inc., 505 U.S. at 774 (1992).

⁷⁸ 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994).

⁷⁹ *Id.* at 1448-1451.

⁸⁰ 洪淑敏，同註 52，第 155 頁。

⁸¹ 50 F.3d 189 (3d Cir. 1995).

⁸² Stuart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995). 第八巡迴法院認為商業表徵只有一種概念，包括商品本身的外觀及商品包裝容器的形狀，最高法院識別性的判斷標準適用於所有的

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc.⁸³判決前，大部分法院都認為，不管商業表徵先天識別性的判斷標準為何，都應平等適用於各種商業表徵類型，包括產品外觀（product configuration）⁸⁴。

二、二〇〇〇年 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc. 一案

二〇〇〇年最高法院終於在 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc. 案中釐清這個問題。法院認定商品本身的外觀或設計如同商品的顏色一樣不具有先天識別性，即使其設計非常特殊。最高法院之所以劃定這一條界線，區別產品設計（product design）的商業表徵永遠無法被歸類為具有先天識別性，必須取得第二重意義，很重要的一點是基於對於消費者認知的假定，也就是，消費者常用文字名稱及包裝來認明產品來源，但對於產品設計和形狀則沒有這層認知。產品設計幾乎無可避免地都不是用來表彰產品來源。Scalia 大法官說，產品上明顯標識的文字或將產品裝進有識別力的包裝袋，其真正的目的都在表明產品來源。消費者很容易將這些標記視為在指明生產者。但在產品設計的情形，就像在顏色的情形一樣，消費者並沒有這種認知，即使是最不尋常的設計，也不是用來表彰來源，而是讓該產品更具有實用價值或更有吸引力⁸⁵。

法院同時聲明本案非推翻 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. 的見解，而只是區分商品本身的外觀或設計與商品包裝容器的形狀或設計在識別性的判斷上是不同的。法院因而認定本案原告之兒童洋裝本身的設計，未證明已取得後天識別性而無法受保護，惟法院亦指出在未獲得後天識別性前，廠商仍可尋求著作權或新式樣專利權的方式保護⁸⁶。亦即從此以後商品本身的形狀或設計一定要建立後天識別性始可獲得保護，而商品包裝容器的形狀或設計則可能具先天識別性，不待舉證即可獲得保護。

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc. 案判決之後，當事人面對的問題是：係爭為商業表徵的設計是產品設計或是包裝？前者需要第二重意義，但後者不用。最高法院表示，當難以決定是產品設計還是包裝時，係爭商業表徵的設計

商品外形商標，何況餐廳內部的隔間及家具與其說是包裝，不如說是商品本身的一部分，因為它根本無法如同包裝一樣與商品剝離。同時亦不同意 Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd. 案中對商品本身外觀先天識別性的判斷方法，而援引一九七七年 Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd. (568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977)) 案中的判斷方式：是否為普通習見之形狀或設計？該形狀或設計在該特定商品領域內是否屬獨特或罕見？是否僅就該類商品消費者視之為商品的外觀或裝飾之通用或周知形狀或設計改良？是否能於所結合之文字之外，獨立產生商業上之印象？參考洪淑敏，同註 52，第 155 頁。

⁸³ 529 U.S. 205 (2000).

⁸⁴ Graeme B. Dinwoodie, *Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress*, 75 N.C. L. Rev. 471, 527 (1997). (cited from MCCARTHY, *supra* note 55, at § 8:12 Page 8-44.)

⁸⁵ Wal-Mart Stores, Inc., 529 U.S. at 213.

⁸⁶ *Id.* at 214.

應該被歸類為產品設計，而不是包裝，因此必須證明第二重意義。這種非常接近、模糊難分的情況，就暗示不適合採用先天識別性的原則，而證明第二重意義也會帶來較大的消費者利益⁸⁷。

第四目 先天識別性之判斷標準

商業表徵之先天識別性的判斷標準為何，亦為爭議之所在。有些法院試著將傳統上文字標章的識別性程度類型（亞伯克隆比判準）適用在商業表徵的情形，也就是將「任意性」、「暗示性」、「描述性」等類型適用到產品形狀及形象。然而只有在一些案例中，這種分類才有道理。因此文字標記的識別性類型不能直接轉用於產品形狀與形象的世界⁸⁸。

聯邦上訴法院第三巡迴法院在 *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.* 一案裡表示，為文字標章所創造的識別性光譜，並不適用於完全不同的設計及形狀。其拒絕適用亞伯克隆比判準之傳統識別性的判斷方法，認為傳統識別性的分類判斷方法係建構在商標與商品間的描述關係上，以及商標可以描述商品到什麼程度上。而商品本身的外觀形狀因為就是商標本身，根本不存在這種描述關係，故不適用於商品本身的外觀形狀。若一定要套上傳統識別性的分類方法來判斷，充其量僅能說係在描述商品本身，應屬描述性商標，既屬描述性商標，當然一定要證明後天識別性⁸⁹。

聯邦最高法院在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 案裡，引用亞伯克隆比判準來認定商業表徵之識別性，但到了 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc.* 一案，則未表示亞伯克隆比判準的文字標章識別性類型應該適用於包裝的商品表徵，相反的，最高法院認為這種亞伯克隆比判準識別性類型只能適用於文字標章。

還有一些法院採用一九七七年美國關稅暨專利上訴法院於 *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*⁹⁰ 一案所採用的判斷方法。針對非語言之標章（如：商業表徵）之先天識別性之判斷上，要檢視：（一）該設計或形狀是否是普通、基本的形狀或設計；（二）在特定商品領域裡，該設計或形狀是否獨特、罕見；（三）是否僅為該類商品常用或周知的裝飾的改良，而消費者也只看作裝飾⁹¹。

⁸⁷ *Id.* at 215. (To the extent there are close cases, we believe that courts should err on the side of caution and classify ambiguous trade dress as product design, thereby requiring secondary meaning. The very closeness will suggest the existence of relatively small utility in adopting an inherent-distinctiveness principle, and relatively great consumer benefit in requiring a demonstration of secondary meaning.)

⁸⁸ MCCARTHY, *supra* note 55, at § 8:13 Page 8-52.2.

⁸⁹ 洪淑敏，同註 52，第 155 頁。

⁹⁰ 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977).

⁹¹ *Id.* at 1344. (In determining whether a design is arbitrary or distinctive this court has looked to whether it was a “common” basic shape or design, whether it was unique or unusual in a particular field, whether it was a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods viewed by the public as a dress or ornamentation for the goods, or whether it was capable

事實上，這三個問題都是在問設計、形狀或各要素的組合在市場上是否獨特、罕見或難預期，讓人可以推測消費者會自動把它當作來源的標識，也就是商標。因此關鍵就是，系爭商業表徵是否為一罕見的設計，讓購買的人會想立刻依賴它來區別產品的來源⁹²。

學者有認為，Searbrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.一案的判斷法是目前為止，判斷包裝及容器之商業表徵之先天識別性最好的檢驗方法。它把焦點聚集在：該設計在市場上是否與眾不同到會自動被當作產品來源的表彰，而不只是具吸引力的裝飾。亞伯克隆比判準的光譜只適用於文字標章，不能轉用在形狀及設計的世界。最高法院在 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc.的判決雖然拒絕適用 Seabrook 一案的測試方法，但那是因為系爭爭點是產品設計 (product design) 之緣故，因此也只有產品設計不適用 Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.一案的判斷方法⁹³。

第二款 非功能性

非功能性是商業表徵保護之消極要件，此一要件在商業表徵保護之情形更顯重要，蓋商業表徵多為三度空間之立體形狀、包裝、容器、設計等，而立體的造型常涉及該產品之實用上功能。審查功能性之目的，除了如前所述係在防止阻礙其他競爭者在市場上競爭之權利，也在避免原本應以有期限性的實用專利制度保護的客體，反而用無期限性的商業表徵（或商標）制度來保護，造成永久性的壟斷。

由於商業表徵（或商標）係透過保護商譽的方式促進公平競爭，而專利則係允許製造商透過控制商品的實用特徵，來抑制合法的競爭，故保護商品實用特徵的顯然是專利法而非商標法，二者規範目的截然不同。故專利鼓勵具功能特徵之創作而授予發明人一段期間獨占該創作之權利，惟一旦專利到期，即進入公共領域，任何人均可自由抄襲。若這樣的客體被拿來作為請求商業表徵保護（或商標保護），顯然違反專利制度設計之本旨。故美國法院長期以來均拒絕保護具有功能性的商業表徵⁹⁴。基於以上公共政策的考量，只要具有功能性，即使申請人證明該表徵經其使用已具有後天的識別性，仍不得賦予保護。

有關功能性之詳細討論，將於第三章中說明。

of creating a commercial impression distinct from the accompanying words.)

⁹² MCCARTHY, *supra* note 55, at § 8:13 Page 8-55.

⁹³ *Id.* at § 8:13 Page 8-56-Page 8-57.

⁹⁴ 洪淑敏，同註 52，第 156 頁。

第三款 他人之使用有引起混淆誤認之可能性

主張商業表徵之保護，除了該商業表徵具備識別性以及不具備功能性外，原告尚須證明被告之使用行為、仿冒行為等有引起消費者混淆誤認之可能性。由於此部分非本文之研究重點，故不擬詳細論述。

第三節 立體商標之保護

美國法上未採「立體商標」(three-dimensional trademark)之用語，而主要係以「商業表徵」(trade dress)來稱呼這種三度空間之產品包裝、容器、設計等形狀。不過美國法院詮釋 Lanham Act 第四十五條定義之「商標」，皆包括產品包裝、容器、裝飾及形狀等非功能性且具識別性之表徵⁹⁵。

本文認為美國法上之商業表徵，係指那些未經聯邦註冊之產品外觀、產品包裝、容器、設計等立體表徵，具有表彰產品或服務來源，並與他人之產品或服務來源相區別之作用。而這些立體表徵若依據聯邦法規申請註冊，則成為立體商標，得主張聯邦法上之權利與救濟。換言之，這些三度空間之產品外觀、產品包裝、容器、設計之形狀之商業表徵，除了可以依據 Lanham Act 第四十三條 (a) 項，於有發生混淆誤認之可能性時請求救濟外，若符合前述識別性、非功能性及無不予註冊事由，亦得申請在聯邦法上註冊。

第一項 立體形狀之可註冊性

Lanham Act 針對容器外形、產品外觀等形狀並無得註冊於主要註冊簿 (Principal Register) 之規定，因此早期認為產品或容器的形狀只能申請註冊於輔助註冊簿 (Supplemental Register)，直到一九五八年才出現第一件獲准註冊於主要註冊簿的商品容器：盛裝蘇格蘭威士忌的瓶身內凹形狀的酒瓶 (Pinch Bottle)⁹⁶。助理局長 (Assistant Commissioner) 於此申請案中指出，「依據 Lanham Act 第二條之規定，只要申請人使用之商標足以使其指定使用之商品，與他人之商品相區別，不得因商標之性質而拒絕其註冊。因此本案之爭點應在於，申請人主張之酒瓶是否具識別性，而非容器 (container) 是否具可註冊性。」由本案所顯示的證據觀之，

⁹⁵ 實務上，美國承認之新型態商標 (non-traditional marks) 除立體商標、單一顏色及聲音外，還包括氣味商標 (scent)，甚至動態商標 (motion marks) 亦有之。邵瓊慧，同註 43，第 389 頁-第 390 頁。

⁹⁶ *Ex parte Haig & Haig Ltd.*, 118 U.S.P.Q. 229 (1958). (cited from MCCARTHY, *supra* note 55, at § 7:94 Page 7-268.)

消費者購買申請人之威士忌，係藉由其酒瓶之凹陷處作為辨識，且申請人已註冊「Pinch」(凹陷之意)作為商標，因此認為這樣的外觀足以表彰申請人之商品而與他人產品區別，得予以商標註冊⁹⁷。

瓶身凹陷形狀的酒瓶獲准註冊為商標後，可口可樂公司於一九六〇年也據此而對其可口可樂飲料瓶形狀申請註冊於主要註冊簿，並獲准註冊⁹⁸。可口可樂飲料瓶常被指為是容器形狀構成強力商業表徵與商標之無爭議的典範⁹⁹。同時也在一九六〇年左右，美國關稅暨專利上訴法院判決 Lanham Act 第四十五條中所列出的商標構成要素：文字、名稱、記號、圖樣，並未涵蓋所有可構成商標之要素，其他類型的標章亦包含在本定義中。

第二項 註冊要件

第一款 主要註冊簿 (Principal Register) ¹⁰⁰

欲將立體形狀申請註冊於主要註冊簿，須該形狀為任意的或者具有先天識別性，或者因取得第二重意義而具備識別性，也就是消費者可以將形狀與某一商品來源作聯想¹⁰¹。此乃識別性之要求。惟實務上具備先天識別性的產品或容器形狀很少，較著名的案例是冰淇淋甜筒狀的嬰兒褲包裝，被認定為具備先天識別性，因此不需要證明取得第二重意義¹⁰²。

當立體形狀並非先天上就具有識別性，則必須證明該形狀已透過第二重意義而取得識別性，如此才能註冊於主要註冊簿。舉例來說，申請人必須提出證據，證明不具識別性之容器創造了一個商業上的印象，該印象是可以與容器上的文字分離的，其容器本身就表彰容器所裝產品的來源。關稅暨專利上訴法院曾判決 Mogen David 的酒瓶不具備先天識別性，且由於申請人未能提出足夠的第二重意義

⁹⁷ 蘇文萱，同註9，第35頁。

⁹⁸ U.S. Trademark Reg. No. 696,147, August 12, 1960.

⁹⁹ Rock and Roll Hall of Fame and Museum, Inc. v. Gentile Productions, 134 F.3d 749 (6th Cir. 1998). (cited from MCCARTHY, *supra* note 55, at § 7:94 Page 7-268.)

¹⁰⁰ 美國 Lanham Act 之註冊簿分為主要註冊簿 (principal register) 與輔助註冊簿 (supplemental register) 兩種。其主要不同點在於為前者之註冊者無論在程序上或實質上，均較後者享受優越之條件。凡具有表彰製造者或商人之商品或服務，以與他人所銷售者相甄別之商標或服務標章，均得申請註冊於主要註冊簿。證明標章與團體標章亦同。對於註冊前之標章的使用，並無使用期間之限制。不合乎 Lanham Act 之定義下之標章，而具有表彰其商品之性質者，則准其為輔助註冊。然欲為輔助註冊之標章，則必須在註冊前一年有使用於州際商務之事實始可。關於主要註冊簿與輔助註冊簿之差異，可參考曾陳明汝，同註4，第396頁-第399頁。

¹⁰¹ MCCARTHY, *supra* note 55, at § 7:94 Page 7-270.

¹⁰² *In re International Playtex Corp.*, 153 U.S.P.Q. 377 (T.T.A.B. 1967).

之證據，因此核駁其註冊之申請¹⁰³。

此外，申請註冊之標的不得具備功能性，否則即便取得第二重意義，仍會遭受核駁。而證明申請標的為非功能性之舉證責任，係由申請人負擔¹⁰⁴。

第二款 輔助註冊簿 (Supplemental Register)

雖然 Lanham Act 並未有立體商標得註冊於主要註冊簿之類似規定，但第二十三條 (c) 項¹⁰⁵明文規定，具識別性且非功能性之表徵，包括產品包裝及形狀等立體標章，得申請註冊於輔助註冊簿。由於商品的容器是「包裝」之一種，因此早期認為可以註冊於輔助註冊簿¹⁰⁶。

註冊於輔助註冊簿之重要性在於，其決定該形狀可以成為善意商標 (bona fide trademark)，當其透過消費者認知取得第二重意義時，便有資格註冊於主要註冊簿。

功能性形狀不得註冊於主要註冊簿，亦不得註冊於輔助註冊簿。即便該形狀取得第二重意義，能表彰產品之來源，仍不得核准其註冊。

第四節 小結



Lanham Act 規範之事項主要有下列三項：(一) 商標 (trademark)、服務標章 (service mark)、團體標章 (collective mark)，以及證明標章 (certification mark) 之註冊及保護¹⁰⁷；(二) 禁止對未註冊標章 (unregistered mark)、商業名稱 (trade name) 及商業表徵 (trade dress) 的侵害；(三) 禁止不實廣告及商業誹謗 (trade libel)¹⁰⁸。換言之，不管是已註冊之商標、標章，或是未註冊之標章、表徵，皆得於受侵害時依據 Lanham Act 請求救濟。

美國的商標制度採取使用主義，因此商標必先有使用，始發生商標權，而註冊僅為權利之證明。傳統商標之註冊要件，依據 Lanham Act 之規定及相關法院判

¹⁰³ *In re Mogen David Wine Corp.*, 372 F.2d 539 (C.C.P.A. 1967).

¹⁰⁴ MCCARTHY, *supra* note 55, at § 7:94 Page 7-273.

¹⁰⁵ 15 U.S.C. § 1091 (c). (Nature of mark. For the purposes of registration on the supplemental register, a mark may consist of any trade-mark [trademark], symbol, label, package, configuration of goods, name, word, slogan, phrase, surname, geographical name, numeral, device, any matter that as a whole is not functional, or any combination of any of the foregoing, but such mark must be capable of distinguishing the applicant's goods or services.)

¹⁰⁶ MCCARTHY, *supra* note 55, at § 7:95 Page 7-275.

¹⁰⁷ 本章第一節討論之內容僅以商標為對象，惟關於商標之保護亦適用於其它標章。

¹⁰⁸ J. THOMAS MCCARTHY, *supra* note 2, at 241. (轉引自陳怡珍，同註3，第21頁。)

決之見解可知，包括識別性、非功能性及無不予註冊事由。識別性之判斷是以「亞伯克隆比判準」為依歸，非功能性之要求係出於維護競爭者在系爭產品市場上競爭之權利，其他不予註冊之事由，則多係基於公益考量。此外，已註冊之商標遭受侵害時，必須證明有發生消費者混淆誤認之可能性，始能勝訴。

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。其功能與商標類似，因此美國法院亦透過判決承認商業表徵可以以 Lanham Act 作為權利保護之基礎。依據 Lanham Act 第四十三條 (a) 項主張商業表徵受侵害時，原告必須證明其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。

由於商業表徵與傳統文字商標之型態不同，因此關於其識別性之判斷，長久以來爭議不斷，美國聯邦最高法院在 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 一案中肯定具備先天識別性之商業表徵，不須再證明第二重意義，即可受到 Lanham Act 之保護。惟商業表徵範圍廣泛，舉凡商品之包裝、容器，至商品之外觀、形狀、設計等，都可稱為商業表徵，若一概承認其皆具有先天識別性，不須證明第二重意義，則對於商業表徵之保護似乎過於寬鬆。故聯邦最高法院後來在 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc.* 一案中限縮了具有先天識別性而不須證明第二重意義的商業表徵的範圍，若是商品本身之外觀、設計、形狀，則不具有先天識別性，必須證明在市場上取得了第二重意義後，始能獲得保護。

關於商業表徵之先天識別性之判斷，聯邦最高法院迄今仍未有統一之判斷方法。而非功能性之消極要件在商業表徵之案例裡更顯重要，一方便是為了維護市場之公平競爭，另一方面也是避免讓商業表徵之保護成為專利制度之後門。

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。而更重要的是，不論是註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿，申請註冊之標的都不得具有功能性，即使該標的有表彰來源之商標之功能，仍無法獲得註冊。

