

第三章 美國功能性原則之探討

在美國法制下，不論是平面文字、圖樣、符號、標記，或三度空間的立體形狀、包裝、設計，在依法申請註冊為商標時，或尚未註冊但欲於訴訟中主張其商業表徵受侵害、有發生混淆誤認之虞時，其取得商標註冊的要件之一，或商業表徵侵權成立的要件之一，就是該平面圖樣、符號、標記，或三度空間的立體形狀、包裝、設計，不具備功能性。換言之，功能性是取得商標註冊，或成立商業表徵侵權的消極要件。

第一節 功能性原則之理論基礎

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。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¹。其所指者，乃產品之設計能使產品有效發揮其功能，或為確保商品之功能，所為之設計，而非純粹作為商品來源的標識²。功能性原則固然通常適用於產品設計，但亦可適用於聲音、味道、或動作等新型態商標³。為調和商標和商業表徵之保護與專利法的政策目的，並維持自由競爭秩序，美國普通法很早就發展出當形狀或特徵具有功能性時，便不得主張商業表徵權或商標權的原則。雖然功能性原則數十年來為所有法院所遵循，但直到一九九八年，國會才將功能性原則成文化，修正 Lanham Act，將之列為不得註冊之事由或撤銷之事由⁴，其規定在 Lanham Act 第二條 (e) 項 (5) 款及 (f) 項⁵。

具備功能性的平面文字、圖樣、符號、標記，或三度空間的立體形狀、包裝，

¹ 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。

² 李郁芬，「商品外觀保護之比較研究」，中國文化大學法律學研究所碩士論文，第 95 頁，民國 84 年。(轉引自蘇文萱，「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 109 頁，民國 94 年。)

³ 邵瓊慧，同註 1。

⁴ J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 7:63 at Page7-140-Page 7-141 (4th ed. 2004).

⁵ 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...(e)Consists of a mark which...(5) comprises any matter that, as a whole, is functional. (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....)

不得註冊為商標，亦不得主張商業表徵之保護，也就是任何人可以自由重製、使用。其背後的理論基礎有二。第一，具有實用功能的產品特徵，欲取得排他的權利，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⁶。茲詳述如後。

第一項 具有實用功能的產品特徵應以專利保護

功能性原則最重要的理論基礎之一，就是具有實用功能的產品特徵應以專利保護，商標制度或商業表徵制度不得對具有實用功能的產品特徵賦予排他的保護，以避免當事人規避專利法嚴格要件的要求，卻取得類似專利（patent-like）的權利，永久獨占該產品特徵之使用⁷。換言之，商標與商業表徵之保護，不得成為專利制度的後門（back-door patent）。就此觀點而言，美國有學者認為「功能性」之判斷應與專利法上構成專利的判斷非常類似，也就是說，功能性特徵或設計應定義為被實用、工程考量所驅動的特徵或設計，例如：讓產品更有效率的運作、用更少的元件運作、延長產品壽命、降低對操作者的風險、或減少運送費用或損害等⁸。因此，功能性原則可認為是用來劃分商標法與專利法的保護界線⁹，讓商標制度符合專利法的政策目的¹⁰。

因此，功能性原則所考量的是，系爭形狀或特徵是否具有實用目的（utilitarian purpose）？一旦具有實用目的，若未取得專利之保護，便落入公共領域而得由市場上的競爭者自由仿製、使用¹¹。

在此理論基礎下的另一個次要的原因可能是，標識的識別性程度與功能性成反比¹²。當一項特徵具備功能性時，很有可能其他類似的產品亦使用類似的功能性特徵，使任何產品出賣人都無法讓消費者認識其標識是獨特、具識別性，能表彰產品來源，並與他人產品相區別。正如波斯納法官的觀察：「功能性特徵在定義上，是指那些可能被相同產品的不同生產者所共用者，因此無法讓人確認特定生產者為何人¹³。」

⁶ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:63 Page 7-141-Page 7-142.

⁷ 經註冊的商標，雖有商標權期間，但期滿可以再延展，且無延展次數之限制，因此商標權人得永久獨占該商標權。我國商標法第二十七條第二項即如是規定。

⁸ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:64 Page 7-145.

⁹ Gary Myers, *Statutory Interpretation, Property Rights, and Boundaries: The Nature and Limits of Protection in Trademark Dilution, Trade Dress, and Product Configuration Cases*, 23 Columbia. –VLA J.L. & Arts 241, 271 (2000).

¹⁰ Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp., 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002).

¹¹ Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc., 653 F.2d 822 (3d Cir. 1981).

¹² MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:65 Page 7-149.

¹³ “Functional features are by definition those likely to be shared by different producers of the same products and therefore are unlikely to identify a particular producer.” Publications Int’l, Ltd. v. Landoll, Inc., 164 F.3d 337 (7th Cir. 1998).

第二項 市場自由公平競爭秩序之維持

功能性原則的第二個理論基礎在於競爭者有「競爭之權利 (right to compete)」，法院藉著確保競爭者可以重製能使其有效競爭 (compete effectively) 之產品特徵、特點，以確保並維護自由及有效之競爭秩序。因此，替代設計 (alternative designs) 之數量便成為達成此政策目標的判斷指標。

在決定賦予商業表徵保護是否會阻礙市場競爭秩序時，該「市場」並非完全等同於原告產品 (即據爭商業表徵所屬之產品) 的市場，競爭「市場」之定義應該更廣泛，係包括基於相同目的合理替代產品的產品市場，也就是等同於反托拉斯法 (antitrust law) 的作法¹⁴。

美國不公平競爭法法律彙編也認為功能性原則是基於市場自由公平競爭秩序之維持而出發，企圖在商標及商業表徵制度所賦予的排他權，以及透過模仿他人而產生的促進自由競爭的效果兩者間，求取平衡。其第十七條提到關於功能性的定義為：「用於一商品或服務之製造、行銷或使用的設計，為該商品或服務提供了利益，除了該利益係導因於其已成為來源表徵之設計外，如該設計對於他人的有效競爭具有重要性，且沒有其他可供選擇之替代設計時，該設計即具有功能性¹⁵。」

綜上所言，若從維護自由競爭的目標以觀，是否具備功能性的根本問題就是，若不仿製前人的設計，是否仍能有效競爭？然而，雖然競爭者的「競爭之權利」是功能性原則所欲維護的重要目標，但是標準仍然非常模糊，法院難以據此決定什麼是功能性、什麼又不是¹⁶。誠如美國聯邦最高法院在 *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 案中的警告，這項政策上的理由不得作為什麼特徵是否構成功能性的法律定義¹⁷。

第二節 功能性原則之發展與功能性之判斷

功能性的理論基礎已如第一節所述，是以，具備功能性的產品設計、特徵或特色，無論是否具有識別性，或已取得第二重意義，都無法註冊為商標，或取得商業表徵之保護地位，也就是說，為讓公眾享有自由競爭的利益，因此在某種程

¹⁴ *Topps Co. v. Gerrit J. Verburg Co.*, 41 U.S.P.Q.2d 1412, 1419 (S.D.N.Y. 1996).

¹⁵ "A design is "functional" for purposes of the rule stated in §16 if the design affords benefits in the manufacturing, marketing, or use of the goods or services with which the design is used, apart from any benefits attributable to the design's significance as an indication of source, that are important to effective competition by others and that are not practically available through the use of alternative designs." Restatement (Third) of Unfair Competition § 17 (1995).

¹⁶ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:66 Page 7-150.1.

¹⁷ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 29 (2001).

度上是容許消費者發生混淆誤認的¹⁸。

然而如何判斷一產品設計、特徵或特點具備功能性，數十年來美國各級法院的見解卻未見一致，有的法院著重專利制度目的之調和，有的法院強調市場自由競爭秩序之維持。其實，在決定一項產品特徵或設計是否能冠以「功能性」，因而在欠缺有效專利權時，應落入公共領域、由公眾自由使用時，前述的兩個政策目標都具有同樣重要的地位，不得只考慮其中一項而忽略另一項。以下將舉數件美國案例來整理功能性原則的發展與功能性之判斷。

第一項 事實上功能性與法律上功能性

「事實上功能性」(*de facto* functionality) 與「法律上功能性」(*de jure* functionality) 之差別係由美國關稅暨專利上訴法院（聯邦上訴法院聯邦巡迴法院的前身¹⁹）在一九八二年 *In re Morton-Norwich Products, Inc.*²⁰一案中所區分，亦由美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO）所使用。在一九八二年 *In re Morton-Norwich Products, Inc.*一案中，上訴法院指出，「功能性」有雙重意義，一方面指的是在一般意義下，任何物品的正常作用下產生的功能；另一方面則是就法律層面而言²¹。前者為「事實上功能性」，在事實上功能性的情況下，雖然產品或容器的設計或特徵是為了產生某種功能，但是在法律上它仍然可以被認為是表彰來源的標識。後者為「法律上功能性」，若屬於法律上功能性，則不能以商標來保護²²。

換言之，「事實上功能性」所指者係整個物品具有實用功能，不論其是否為競爭所必須，例如：礦泉水的瓶子具有裝水的功能，但不表示任何形狀的礦泉水瓶子都是競爭上所必須；而「法律上功能性」則指一個特定的設計、特徵具有功能性，例如：礦水瓶瓶口的螺旋狀花紋，可以讓人輕鬆旋入瓶蓋²³。

功能性原則所討論的功能性僅限於「法律上功能性」，而不及於事實上功能性。然而是否應該區分事實上功能性與法律上功能性，則受到學界批評，認為這種分類只會使功能性問題更加難解、難掌握，無助於功能性的判斷，徒增困擾²⁴。

¹⁸ *In re Deister Concentrator Co.*, 289 F.2d 496 (C.C.P.A. 1961).

¹⁹ 1982年10月1日，關稅暨專利上訴法院（the Court of Customs and Patent Appeals）和求償法院（Court of Claims）合併成為聯邦上訴法院聯邦巡迴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）。參閱曾陳明汝著，商標法原理，第463頁，2004年1月再版。

²⁰ 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982)，案情詳如第二項第一款【案例四】。

²¹ *See id.*, at 1337.

²² *Id.*

²³ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:69 Page 7-167.

²⁴ Ralph S. Brown, *Design Protection: An Overview*, 34 U.C.L.A. L. Rev. 1341, 1369 n. 126 (1987). *See also* MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:69 Page 7-167.

USPTO 於二〇〇二年之前已經摒棄這種分類，認為無助於釐清功能性意義，因此其於審查註冊標的是否具備功能性時，將不再區分事實上功能性或法律上功能性。美國商標審查程序手冊（Trademark Manual of Examination Procedures，簡稱 T.M.E.P.）也於二〇〇二年隨之修正²⁵。

第二項 實用功能性與美感功能性

在法律上功能性的分類下，又可分從「實用功能性」(utilitarian functionality) 與「美感功能性」(aesthetic functionality，又稱「美學功能性」) 兩方面來理解功能性的意義。分論如後。

第一款 實用功能性

功能性原則的兩大理論基礎，主要是相應於商標或商業表徵的實用功能性而言。關於實用功能性的意義及判斷，各法院的見解未盡相同，或隨時間而有不同的發展。以下將依時間先後，舉美國法上重要案例來說明實用功能性的意義及判斷標準。

第一目 一九八〇年代以前

美國聯邦最高法院早在一九三八年便對功能性提出解釋，此外，一九七六年美國關稅暨專利上訴法院也已判決表示非功能性為產品外形註冊為商標的消極要件。此二案例介紹如下。

【案例一：Kellogg Co. v. National Biscuit Co.²⁶】

Lanham Act 在一九三八年 Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 一案判決時尚未立法，本案雖是關於不公平競爭的案例，但美國聯邦最高法院也提到了功能性的定義。

本案被上訴人（即原告）為國家餅乾公司（National Biscuit Company），其前身於一九〇一年建廠製售稱為「薄麥」(shredded wheat) 的枕頭狀餅乾，暢銷市場。上訴人（即被告）家樂公司（Kellogg Company）的業務是製售早餐穀物（cereals），

²⁵ 參閱 T.M.E.P § 1202.02 (a)(iii)(B) "De Jure" and "De Facto" Functionality. (...美國聯邦最高法院從未區分事實上或法律上功能性；1998 年 Lanham Act 修正時，新增的禁止功能性商品註冊為商標的規定裡，也未使用此等用語。...)

²⁶ 305 U.S. 111 (1938).

自一九二八年開始製售家樂氏薄片 (Kellogg's Shredded Wheat)。原告於是訴請法院禁止被告製售通稱 shredded wheat 的早餐食品，聲稱被告的行為是不公平競爭，因為被告使用 shredded wheat 的名稱，製造枕頭狀餅乾。此案上訴至美國聯邦最高法院²⁷。

被上訴人主張上訴人侵害其商標「Shredded Wheat」，但美國聯邦最高法院認為，被上訴人對於「Shredded Wheat」一詞沒有排他權，因為該詞是通用名稱 (generic term)，可相當精確地說明此商品，且藉著此用語，一般大眾就知道所指的是枕頭狀餅乾²⁸。此外，雖然被上訴人曾經就製造本案產品的製程及機械設備取得數項專利，而「Shredded Wheat」一詞也重複被用來描述該產品，但由於這些專利的權利期間都已經屆滿，因此自專利期間屆滿之時起，公眾不僅取得使用本案產品製程的權利，也取得使用一般知悉的產品名稱的權利²⁹。另外，由於製程專利及其他機械設備專利的設計原本就在生產枕頭形狀的餅乾，因此一旦專利權期間屆滿，專利權人也不得再獨占枕頭形狀的設計，一併成為公共財³⁰。

被上訴人辯稱其已取得第二重意義 (secondary meaning)，因此可享有排他權。美國聯邦最高法院認為此時無適用第二重意義的餘地，其表示，雖然被上訴人及前身曾長期獨家製造此產品，許多人也會把此產品以及它一般知悉的名稱和被上訴人的工廠聯想在一起，但要成立「Shredded Wheat」的商標權，被上訴人必須證明的不僅僅是該詞的從屬意義 (subordinate meaning)，還必須證明此用語在消費大眾腦海中的主要意義 (primary significance) 不是指產品 (product)，而是指產製者 (producer)。然而被上訴人尚未就此予以證明³¹。

除了討論「Shredded Wheat」的識別性問題外，美國聯邦最高法院也認為枕頭形狀具有功能性。寫判決的 Brandeis 法官提出了功能性的定義³²：「該形狀是功能性形狀的證據很有說服力——如果以其他形狀代替枕頭形狀，就會增加餅乾的製造成本，降低品質³³。」

綜合這些判斷，美國聯邦最高法院認為被上訴人對於「Shredded Wheat」一詞以及枕頭形狀餅乾不能享有排他權，因此上訴人有權使用「Shredded Wheat」名稱及枕頭形狀。雖是如此，美國聯邦最高法院也討論了上訴人是否有公平行使權利的問題。所謂公平，指上訴人的使用須能合理地區別被上訴人與上訴人的產品。

²⁷ See *id.* at 113-114.

²⁸ *Id.* at 116.

²⁹ *Id.* at 117-118.

³⁰ *Id.* at 119-120.

³¹ *Id.* at 118.

³² 被稱為「經典、但是涵蓋性不夠」，MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:69 Page 7-159.

³³ Kellogg Co., ^{305 U.S.} at 122. (“The evidence is persuasive that this form is functional—that the cost of the biscuit would be increased and its high quality lessened if some other form were substituted for the pillow-shape.”)

美國聯邦最高法院指出，上訴人的義務不在確保每一購買人知道產品是其所製造，而在採取合理的方法來避免混淆。本案中沒有證據顯示上訴人有矇混（passing off）或欺罔的行為，故上訴人銷售產品，已經採取合理的防範措施來防止混淆或欺罔³⁴。美國聯邦最高法院因此判上訴人勝訴。

【案例二：In re Honeywell, Inc.³⁵】

本案乃是上訴人(Honeywell, Inc.)不服商標審議及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, 簡稱 T.T.A.B.)所作的維持美國專利商標局 (USPTO) 基於功能性而核駁上訴人溫度調節器的商標註冊申請案的決定，因而所提起的上訴³⁶。

上訴人於一九六八年九月六日所提出的商標註冊申請之標的為溫度調節器的外形的一部份 (a portion of the configuration of a thermostat)，係由溫度調節器的圓形外蓋及顯示調溫儀器和溫度的中心圓盤所組成³⁷。其申請被核駁後，曾歷經兩次上訴程序。

第一次上訴 T.T.A.B.，T.T.A.B.以核准商標註冊將會違反專利法之宗旨為由，維持 USPTO 的核駁審定³⁸。上訴人再向關稅暨專利上訴法院提起上訴。上訴法院認為 T.T.A.B.基於新式樣專利的存在因而維持核駁審定之決定是錯誤的，蓋 T.T.A.B.未能正確分辨實用專利與商標權的關係，不同於新式樣專利與商標權的關係³⁹。如果尋求 Lanham Act 保護的標的是已經被揭露在實用專利中的功能性標的，則不得允許該標的取得商標權，因為這會阻礙防止壟斷的公共政策以及維持大眾重製權利的實現。而所謂功能性，就是「在本質上是實用性的，或是相應於工程效率而產生的。」在這種案子裡，實用專利可以作為申請標的具備功能性的證據⁴⁰。

T.T.A.B.在此所要審查的則是揭露在新式樣專利中的標的，而其卻認為如果撤銷 USPTO 的決定、准予註冊，就會讓系爭標的的權利期間繼續延長，這種情形是不允許發生的。但是商標權或是不公平競爭法的權利，如果恰好在專利期間屆滿後取得，並不是「延長」權利人的專利獨占權，而是獨立於專利之外的另一種權

³⁴ *Id.* at 120-122.

³⁵ 532 F.2d 180 (C.C.P.A. 1976).

³⁶ *Id.* at 181.

³⁷ 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 112 頁，民國 94 年。

³⁸ 169 U.S.P.Q. 619 (T.T.A.B. 1971).上訴人曾就與本案相同的外形取得新式樣專利 (design patent)，於 1970 年專利權期間屆滿。

³⁹ 497 F.2d 1344, 1347 (C.C.P.A. 1974).實用專利所揭露的標的是功能性標的，而新式樣專利所揭露的標的則可能具備，也可能不具備功能性。

⁴⁰ *Id.* at 1348. (These decisions turned upon the question whether or not the subject matter, for which federal trademark protection was sought, was of a functional nature, i.e., in essence utilitarian or dictated for reasons of engineering efficiency. The utility patent present in each of those cases was used as evidence of the functionality of the involved subject matter.)

利，兩種權利中任一種權利的終止，並不會影響另一種權利的持續。專利權期間屆滿，權利即終止，商標權並非專利權的延伸⁴¹。

此外，商標權與新式樣專利兩制度的目的並不相同。後者是在鼓勵創造具有裝飾性的設計，而前者則是在防止消費者在購買商品或服務時發生混淆誤認或受騙上當，並保護商標權人產品的純正信譽。既然兩制度的目的不同，當所請求註冊為商標的標的不具功能性，又確實有表彰商品來源並與他人商品相區別的作用時，避免消費者發生混淆誤認、受騙上當的公共利益考量，就優先於考慮 T.T.A.B. 所聲稱新式樣專利的期間會延長的結果⁴²。

關稅暨專利上訴法院在第一次的審理中並未探究本案標的是否具備功能性，而是發回 T.T.A.B. 重新審查。T.T.A.B. 重新審查後，仍是以系爭標的在本質上就具備功能性為由，維持原先不予註冊的決定⁴³。上訴人又再一次上訴至關稅暨專利上訴法院。這一次關稅暨專利上訴法院引用 T.T.A.B. 的第二次決定之理由，認可其不予註冊的決定。

詳言之，上訴人所尋求商標註冊的是溫度調節器的圓形外蓋，其調溫器的操作、溫度調節及指示，均顯示於上而為操作者所能看見，這些特徵當然屬於溫度調節器上的功能性或實用性特徵。溫度調節器及其外蓋都是圓形設計，更讓人相信其為功能性設計，因為溫度調節器或外蓋可以呈現的形狀是有限，即方形、長方形或圓形，而圓形可能是這些形狀中最實用的外形，這可由多年來圓形形狀的控制裝置最被廣泛應用在電器用品或類似設備而得證，因此難以以該外蓋可以其他形狀製造為由，認定其為不具功能性的特徵⁴⁴。

總而言之，上訴人所申請的溫度調節器外蓋的整體外形，本質上就具備功能性，因此不得註冊為商標。若准許註冊，將會與長久以來普通法及商標法的解釋相違背，即發生功能性特徵無法被自由重製的結果⁴⁵。

⁴¹ *Id.*

⁴² *Id.*

⁴³ 187 U.S.P.Q. 576 (T.T.A.B. 1975).

⁴⁴ *In re Honeywell, Inc.*, 532 F.2d at 182.

⁴⁵ *Id.* 在本案判決後，Honeywell 公司仍繼續使用其圓形的溫度調節器外蓋，至 1986 年再度提出商標註冊之申請。此次申請，Honeywell 公司放棄前次申請時被認定具功能性部分的權利，包括調節器操作、溫度調節、結構標示等；並提出 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 案中判斷功能性的四個因素，以及提出市場調查，顯示相關事業得識別 Honeywell 公司之產品設計。T.T.A.B. 對於此次申請案認為：Honeywell 公司既已放棄具功能性部分的請求，其申請內容與前次已不同；依據 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 一案所提出的判斷因素發現：一、Honeywell 的溫度調節器雖擁有兩項專利，但皆是與內部結構有關的實用專利，而非針對外觀之設計；對於其外部形態雖曾擁有新式樣專利，因認為新式樣僅是保護非功能上設計之裝飾性，而不具法律上之功能性；二、Honeywell 公司對其產品的宣傳，僅針對溫度調節器外蓋裝飾品質的優良性，而未涉及任何實用特點的廣告；三、Honeywell 公司提出證據證明其他競爭者使用不同於其圓形之外蓋設計，足以證明有替代設計存在；四、Honeywell 公司亦提出證據證明其採用之零件，製造過程繁複，成本也未較他競爭者低。

此外，即便上訴人證明系爭設計已取得第二重意義，因此具備識別性，但該第二重意義也只是事實上的第二重意義（*de facto secondary meaning*），在法律上不足以支持其所欲尋求的權利⁴⁶。

第二目 一九八〇年代

一九八二年美國聯邦最高法院的 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案及美國關稅暨專利上訴法院的 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 案對於功能性的意義及判斷標準，都分別作出了重要的說明，成為往後各級法院判決的重要參考依據。

【案例三：Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.⁴⁷】

本案被上訴人 Ives Laboratories, Inc.（地方法院的原告，以下簡稱 Ives）於一九五五年獲得「環己杏仁酸鹽（*cyclandelate*，為一種血管擴張劑）」的專利，可以長期用來治療與腦血管有關的疾病，其並以「CYCLOSPASMOL」為註冊商標，加以行銷販賣。到了一九七二年，該藥物的專利期滿時，Ives 因有「CYCLOSPASMOL」的註冊商標而保有排他權。系爭藥物為白色粉末，Ives 將 200 毫克藥量裝在印有「Ives4124」的藍色膠囊中，400 毫克藥量的藥品則是裝在印有「Ives4148」的藍紅色膠囊，然後賣給批發商、藥局以及醫院⁴⁸。

在 Ives 的專利期滿後，許多一般藥物（*generic drug*）的製造商，包括本案上訴人 Inwood Laboratories, Inc. 公司等數家公司，開始仿製 CYCLOSPASMOL 外型，並將這種藥物分裝成 200 毫克及 400 毫克的藍色及藍紅色膠囊出售給 Ives 的下游廠商⁴⁹。

藥界實務是，一般製藥商（*generic manufacturer*）不直接與醫師接洽，而是採用散發傳單、目錄等普通促銷的方式給批發商、醫院和零售藥局，但是他們在目錄中都宣稱一般的環己杏仁酸鹽的功效相當於 CYCLOSPASMOL，或是將一般藥物和 CYCLOSPASMOL 做價格比較，或提及膠囊的顏色。這些一般藥物都是以大罐子封裝後，再運給批發商、醫院以及零售藥局，只有從罐子上的標籤才可以清楚地辨識出生產的廠商，但藥丸本身並無任何標示，所以藥劑師把藥丸從罐子裡拿出來之後，會將藥丸封裝在貼有他們自己標籤的小瓶子裡，然後再販售給消費

基於上述理由，且市場狀況與前次申請案已大不相同，認為 Honeywell 公司的溫度調節器圓形外蓋不具法律上之功能性，因此依據 Lanham Act 第二條（f）准予註冊。蘇文萱，同註 37，第 112 頁，註 124。

⁴⁶ *Id.* at 183.

⁴⁷ 456 U.S. 844 (1982).

⁴⁸ *Id.* at 846-847.

⁴⁹ *Id.* at 847.

者，因此，消費者在購買時就看不到任何印在藥丸上的辨識標誌⁵⁰。

Ives 向紐約東區地方法院起訴，依據 Lanham Act 第三十二條及第四十三條(a) 項主張商標侵權⁵¹，請求禁止本案上訴人銷售與其藥品外型相類似之一般藥品。

全案的法律爭點有二，第一個爭點為，本案上訴人等是否須負擔 Lanham Act 案第三十二條之代位責任 (vicarious liability)？因為 Ives 主張，一般製藥商在目錄上刊載相似的膠囊以及進行價格比較，似乎是有意要引誘藥劑師非法以一般藥物代替 CYCLOSPASMOL。第二個爭點為，膠囊的顏色是否具備功能性？因為 Ives 主張本案上訴人等以模仿 Ives 所使用的膠囊顏色為手段，企圖誤導消費者辨識該產品的來源。而為了使法院認同該請求，Ives 強烈主張其生產的膠囊的顏色並不具備功能性，而且在消費者的心目中已經產生了第二重意義。

關於上訴人等是否成立商標侵權代理責任，本文不擬討論。而關於膠囊顏色是否具備功能性此一爭點，地方法院曾表示，藍色或藍紅色膠囊只是功能性地讓病患及醫生能夠以顏色區別藥物⁵²，例如使用藥物較久的病患會將藥的顏色和其治療功效聯想在一起，有些病患則將所有的藥丸放在同一個罐子中，依賴其顏色來區別，如果顏色種類不多，在緊急情況之下用顏色辨識藥丸更可達到迅速的優點。另外，有品牌的藥物和其同功效的一般藥物使用相同的顏色，可以避免護士在分藥時造成混淆。此外，因為 Ives 沒有證明藥丸的顏色可以令人辨識出其來源，因此法院認為系爭藥丸的顏色並未獲得第二重意義⁵³。

美國聯邦最高法院 O'Connor 法官為功能性提出定義，這個定義後來被稱為「傳統規則 (traditional rule⁵⁴)」：「一般說來，產品的特徵若為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質時，則該產品的特徵為功能性特徵⁵⁵。」

雖然美國聯邦最高法院針對膠囊顏色是否具備功能性一爭點並未做出明確的解答，但其認為上訴法院應再行證據調查，以求得正確而可靠的心證，因而將全案發回更審。

【案例四：In re Morton-Norwich Products, Inc.⁵⁶】

⁵⁰ *Id.* at 847-849.

⁵¹ *Id.* at 849.

⁵² *Id.* at 853. (In reaching its conclusion, the court found that the blue and blue-red colors were functional to patients as well as to doctors and hospitals...)

⁵³ *Id.*

⁵⁴ *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23,33 (2001).

⁵⁵ *Inwood Laboratories, Inc.*, 456 U.S. at n.10. (“In general terms, a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.”)

⁵⁶ 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).

本案的上訴人 Morton-Norwich Products, Inc. 係針對美國專利商標局 (USPTO) 商標審議及上訴委員會 (T.T.A.B.) 的駁回決定而上訴，該駁回決定維持原本上訴人 (當時為商標申請人) 的容器外觀造型不予註冊的決定⁵⁷。

上訴人以其所製造的噴瓶的外觀造型 (container configuration) 向 USPTO 申請註冊商標⁵⁸，但上訴人在一九七六年便已對噴瓶的外觀造型取得新式樣專利 (design patent)，更早在一九七三年對噴頭結構取得實用專利⁵⁹。

USPTO 不予註冊之理由為該容器的外觀設計不具備識別性，亦未取得第二重意義，是純粹的功能性容器，而其容器噴頭也是純粹的功能性設計，因此該噴瓶的設計本質上就是具備實用功能。T.T.A.B. 維持 USPTO 的決定，認為系爭標的之容器外觀造型是因實用功能所產生的，因此即便有事實上的第二重意義 (de facto secondary meaning)，也不得註冊為商標⁶⁰。

全案上訴到美國關稅暨專利上訴法院後，Rich 法官認為，主要問題在於，系爭尋求註冊為商標之標的，也就是容器的外觀造型 (the configuration of the container)，是否具備功能性？而本案的標的不是「商品」的外觀造型 (configuration of goods)，而是盛裝商品的「容器」的外觀造型 (configuration of the container for the goods)⁶¹。

法官首先表示，產品或包裝設計的一項或多項特徵、特色，也能主張在法律上有商標的作用，因此，物品的整體設計，或物品的容器的整體設計，也能具有表彰物品來源的功能，可註冊為商標。這項見解突破了傳統上商標必須是商品以外，而且是可與商品分離的東西的限制。但商標權的保護僅限於「不具功能性的」物品或容器設計，因為競爭者擁有透過仿製對手的產品而與之競爭的權利，而是項競爭的權利只能經由專利法或著作權法而被「暫時地」剝奪⁶²。

關於功能性的意義，法官除了區別事實上功能性與法律上功能性之不同，表示後者才是法律所要限制的功能性外⁶³，也說明「法律上功能性」所指的就是「實用性」⁶⁴，而「實用性」則指，在 (事實上的) 功能或製造的經濟上較具優勢，而是否較具優勢，則以仿製是否係出於競爭必要來判斷⁶⁵。

⁵⁷ *Id.* at 1334.

⁵⁸ 該噴瓶係用於噴式漿液 (按上漿後可使衣服定型)、髒污清除劑、家用噴式清潔劑、家用清潔液、一般油污清除劑、殺蟲劑。See *Id.*

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ *Id.* at 1334-1335.

⁶¹ *Id.* at 1335-1336.

⁶² *Id.* at 1336.

⁶³ 參閱本章第二節第一項。

⁶⁴ *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d at 1338. (... "Functional" means "utilitarian"...)

⁶⁵ *Id.* at 1339. ("Utilitarian" means "superior in function (de facto) or economy of manufacture," which

法院列出了四個判斷功能性時可參酌的因素⁶⁶：

(一) 系爭設計是否取得實用專利，而該專利揭露該設計的實用優點，使得該專利的存在成為該設計具有功能性的證據；

(二) 創造該設計的人是否在廣告中以其實用優點來吸引顧客；

(三) 是否有替代設計的存在，而該替代設計必須具有相同的實用優點；

(四) 該設計是否產自於相對而言較簡單也較便宜的製造方法。

本案的標的由瓶身以及噴頭所組成（內含由扳機所引導產生噴霧的噴壓裝置，也兼具瓶蓋的功能）。就瓶身而言，可以有無限多種的形式或設計，且都具有盛裝液體的功能，沒有哪一種瓶身的形式在競爭上是必要的或者比較優勢。噴頭的外觀也有多種形式可呈現，而且各種形式都可進行壓、噴的功能。上訴人曾經就此噴壓裝置取得專利，其專利圖示顯示出該裝置是實施在與上訴人據以申請的噴頭外觀所不相似的結構上，此外，其他競爭者的噴瓶設計也可證明，沒有哪一種噴頭設計是實施該噴壓裝置所必要的。上訴人所欲註冊的，是包含瓶身與噴頭的整體設計（overall composite design），雖然該設計必定要配合噴霧器所欲產生的功能，但並無證據顯示其已成為在功能上及經濟上較具優勢的設計。因此，若上訴人能證明識別性，則讓上訴人取得容器外觀之表徵的排他權並不會阻礙或損害其他人在相同產品市場上有效競爭的權利。而關於上訴人曾取得過專利的噴壓裝置，由於在專利權期間屆滿後，其他競爭者就能自由使用了，因此也不必去仿製上訴人產品噴頭的外觀⁶⁷。

法院也釐清了功能性與識別性的關係。欲將產品或容器的外觀造型註冊為商標，除了該設計是非功能性的之外，還要該設計有表彰產品來源的作用，也就是具備識別性，不論是具備先天識別性或取得第二重意義。而功能性與識別性是兩項不同的要求，雖然識別性的缺乏容易讓人推論出該設計主要是著眼於該物品的功能，但是一件物品的設計是否有功能性，絕不能因識別性的缺乏即做肯定的認定，仍須謹慎檢驗功能性的有無⁶⁸。

基於瓶身容器設計及噴頭的外觀設計有無數種，不具備功能性，法院因而撤銷 T.T.A.B.的決定，並發回重審。

"superiority" is determined in light of competitive necessity to copy.)

⁶⁶ *Id.* at 1340-1341.

⁶⁷ *Id.* at 1342.

⁶⁸ *Id.* at 1341-1343.

第三目 一九九〇年代

美國聯邦最高法院先後於一九九二年及一九九五年以 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 案及 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 案對功能性表示意見。而關於曾揭露在實用專利中的產品特徵是否具備功能性之爭點，巡迴法院在 *Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.* 案及 *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.* 案則因應事實之不同而有不同的見解。

【案例五：Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.⁶⁹】

本案被上訴人（即原告）Taco Cabana, Inc.（簡稱 Taco Cabana）在德州經營連鎖速食餐廳，供應墨西哥食物，在一九七八年至一九八五年間在聖安東尼奧（San Antonio）開設六家餐廳。Taco Cabana 描述其所使用的墨西哥風格的商業表徵（trade dress）為：「一種歡樂的用餐氣氛，有室內用餐區及天井區，以手工藝品、明亮的顏色、圖畫及壁畫裝飾。天井包括內區及外區，內區可以頂上車庫門與外區隔開。建築物的階梯狀外觀使用頂邊漆霓虹燈條，構成一歡樂而生動的顏色組合。明亮的布篷和傘篷延續此主題⁷⁰。」

上訴人（即被告）Two Pesos, Inc.（簡稱 Two Pesos）在一九八五年十二月於德州休士頓（Houston）開設餐廳，使用近似於 Taco Cabana 的商業表徵。一九八七年 Taco Cabana 依據 Lanham Act 第四十三條（a）項向德州南區地方法院對 Two Pesos 提起商業表徵侵害訴訟⁷¹。

地方法院陪審團判定原告的商業表徵無功能性，有先天的識別性，不具備第二重意義，而在德州市場上，被告的行為有造成混淆之虞。因此，地方法院判決被告須支付損害賠償⁷²。被告上訴到聯邦上訴法院第五巡迴法院，抗辯道未取得第二重意義，是與具備先天識別性相衝突的。但上訴法院認為地方法院所引用的原理無誤，因此維持地方法院的判決⁷³。

Two Pesos 再上訴到美國聯邦最高法院。本案的爭點在於，具有先天識別性但未證明取得第二重意義的餐廳裝潢商業表徵，是否能依據 Lanham Act 第四十三條（a）項而受到保護⁷⁴。美國聯邦最高法院最後表示，在第四十三條（a）項之下，具有先天識別性的商業表徵就可以獲得保護，不需要證明取得第二重意義，因為這種商業表徵本身就可以表彰產品或是服務之特定來源。這種見解同時適用於商

⁶⁹ 505 U.S. 763 (1992).

⁷⁰ *Id.* at 765.

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.* at 766.

⁷³ *Id.* at 767.

⁷⁴ *Id.* at 764-765.

業表徵與商標，以防止欺騙行為與不當競爭⁷⁵。

雖然本案所處理的是未經聯邦註冊的餐廳裝潢之商業表徵是否在具備先天識別性外，仍須取得第二重意義，始能獲得 Lanham Act 的保護，但美國聯邦最高法院在討論依據第四十三條 (a) 項取得保護的前提時表示，除了商標或商業表徵必須具備識別性外 (先天識別性或取得第二重意義，二擇一)，尚必須不具備功能性⁷⁶。而其引用聯邦上訴法院第五巡迴法院⁷⁷對於功能性的定義：「如果競爭者所擁有的能達到同樣效果的替代選擇有限，而且賦予商標保護會不正當地阻礙自由競爭時，則該產品設計在法律上是具有功能性的，因此不得受保護⁷⁸。」

適用在本案的情形，可知功能性的目的在於確保不會因有限的商業表徵耗盡而使競爭受到阻礙⁷⁹。

【案例六：Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.⁸⁰】

本案是美國聯邦最高法院於一九九五年的判決，其不僅討論單一顏色是否得註冊為商標的問題，亦討論了功能性的定義。

原告 Qualitex Co. (簡稱 Qualitex) 是製售乾洗店壓板機的墊布 (dry cleaning press pads) 的公司，自一九五〇年代起於此墊布上使用一種特別的綠金色 (green-gold color)。被告 Jacobson Products Co. (簡稱 Jacobson) 是原告的競爭對手，自一九八九年起開始銷售墊布給乾洗店，墊布亦採用相近於綠金色的顏色，原告於是向加州中區地方法院起訴主張被告係不公平競爭。另原告於一九九一年將綠金色註冊為商標，原告於是追加商標侵害之請求。

原告在地方法院獲得勝訴，被告因而上訴至聯邦上訴法院第九巡迴法院。上訴法院採取相反的見解，認為 Lanham Act 並未允許 Qualitex 或任何人就「單一顏色 (color alone)」註冊為商標，因此廢棄商標侵害部分的判決⁸¹。Qualitex 上訴至美國聯邦最高法院。

⁷⁵ *Id.* at 763.

⁷⁶ *Id.* at 769.

⁷⁷ *Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox*, 732 F.2d 417, 426 (5th Cir. 1984).

⁷⁸ *Two Pesos, Inc.*, 505 U.S. at 775. (...a design is legally functional, and thus unprotectible, if it is one of a limited number of equally efficient options available to competitors and free competition would be unduly hindered by according the design trademark protection...)

⁷⁹ *Id.* (This serves to assure that competition will not be stifled by the exhaustion of a limited number of trade dresses.)

⁸⁰ 514 U.S. 159 (1995).

⁸¹ *Id.* at 161. 不過其他上訴法院對於顏色是否得註冊為商標有不同見解。如 *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024, 1028 (7th Cir. 1990)，認為單獨的顏色當然禁止保護；而 *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116, 1128 (Fed. Cir. 1985)，則允許以粉紅色登記為系爭玻璃纖維絕緣體的商標。

關於 Lanham Act 是否允許單一顏色註冊為商標此一爭點，美國聯邦最高法院採取肯定的見解，認為 Lanham Act 對商標採取最廣義的定義，包含任何「文字、名稱、記號、圖樣，或其聯合式⁸²」，雖然產品的顏色不同於幻想性（fanciful）、任意性（arbitrary）或暗示性的（suggestive）文字或設計，幾乎都自動地告訴消費者它們指向一個品牌，但是經過一段時間後，顧客可能會認為產品或包裝上的某一特定顏色是表示品牌，此種情形即表示已取得第二重意義（secondary meaning）⁸³。

美國聯邦最高法院也指出單一顏色註冊為商標的前提要件，就是不得具有功能性。商標法是藉著保護公司商譽來促進競爭，而功能性原則可以避免商標法因允許生產者控制實用性的產品特色而阻礙合理的競爭。賦予一定期間獨占產品設計或功能以鼓勵創新的制度，是專利制度而非商標，在該期間經過後，競爭者就能自由使用該發明。如果這種功能性特色可以用商標來保護，就等於是在規避專利的要件，且無異於賦予永久獨占（因為商標權期間可以無限期延展）⁸⁴。其並引用了 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案中對功能性的定義，並進一步解釋，所謂的功能性特徵，是指：「若對系爭特徵之排他使用會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢者⁸⁵。」不同於 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案的檢驗方式，聯邦最高法院在此是從競爭必要性來檢驗功能性⁸⁶。

因此，法院最後認定本案的綠金色是一種標識，也已經取得第二重意義，能表彰墊布的來源。而雖然廠商會在墊布上施加一些顏色，以免污點被注意到（即耐髒），但墊布業界對於綠金色並無競爭上的需要，因為還有其他顏色可以使用⁸⁷。故 Qualitex 的金綠色商標應予保護。

⁸² *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 162. (The language of the Lanham Act describes that universe in the broadest of terms. It says that trademarks "include any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.") See also 15 U.S.C. § 1127.

⁸³ *Id.* at 162-163.

⁸⁴ *Id.* at 164-165. (The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm's reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, after which competitors are free to use the innovation. If a product's functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity).)

⁸⁵ *Id.* at 165. (Court consequently has explained that, "in general terms, a product feature is functional," and cannot serve as a trademark, "if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article," that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.)

⁸⁶ Justin Pats, *Conditioning Functionality: Untangling the Divergent Strands of Argument Evidenced by Recent Case Law And Commentary*, 10 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 515, 525 (2006).

⁸⁷ *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 166. (The green-gold color acts as a symbol. Having developed secondary meaning (for customers identified the green-gold color as Qualitex's), it identifies the press pads' source. And, the green-gold color serves no other function. (Although it is important to use *some* color on press pads to avoid noticeable stains, the court found "no competitive need in the press pad industry for the green-gold color, since other colors are equally usable."))

【案例七：Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.⁸⁸】

本案所爭執為商業表徵的產品外型 (product configuration) 的是附有弧形扇葉的家用風扇罩 (household fan grill with spiral — or arcuate — vanes)⁸⁹。

一九九八年十一月，Vornado Air Circulation Systems, Inc. (簡稱 Vornado) 開始銷售附有螺旋風扇罩 (spiral grill) 的風扇，當時其為唯一使用這種型態風扇罩的公司。Vornado 就這種風扇罩曾取得專利⁹⁰。一九九〇年起，Duracraft Corp. (簡稱 Duracraft) 開始提供便宜的家用電風扇，Duracraft 的電風扇含有螺旋狀的扇葉結構，是仿自 Vornado 昂貴的風扇模型，但並非意在侵害 Vornado 的專利。除了風扇罩及扇葉設計近似之外，Duracraft 的風扇在其他部分 (整體外型、基座、導管結構、包裝、價格等) 與 Vornado 的風扇大大不同⁹¹。Vornado 於是控告 Duracraft 故意仿冒其風扇罩設計⁹²。

堪薩斯州地方法院著眼於競爭上的需要，發現 Vornado 的風扇罩形狀所產生的功效，與其他形狀設計的風扇罩所產生的功效並無顯著不同，而且其他的風扇罩結構也很容易製造，Vornado 的風扇罩在製造成本上沒有比較便宜。故認定螺旋狀風扇罩在法律上不具備功能性⁹³。在本案中如賦予商業表徵的保護，並不會與專利政策衝突，而且消費者的確有可能被 Duracraft 所生產的近似的風扇罩所混淆誤認，因此核准 Vornado 的禁制令聲請，但不認為 Vornado 受有損害⁹⁴。Duracraft 於是上訴到聯邦上訴法院第十巡迴法院。

第十巡迴法院認為，本案是關於專利法與商標法交錯的問題 (the intersection of the Patent Act and the Lanham Trade-Mark Act)，爭點為：當產品外型是實用專利所保護的發明的重大發明元件時，該外型是否仍能取得商業表徵之保護⁹⁵？法院表示，雖然要取得第四十三條 (a) 項商業表徵之保護，該產品外型一定要是非功能性的，但並非非功能性的外型都有取得第四十三條 (a) 項保護之資格。當產品外型構成實用專利所保護的發明的重大發明元件時，也就是若缺少此一元件，就無法稱其為相同發明時，專利政策要求於該實用專利期間屆滿時，產品外型即落入

⁸⁸ 58 F.3d 1498 (10th Cir. 1995).

⁸⁹ *Id.* at 1500.

⁹⁰ 一九八九年一月九日，Vornado 的創始人就其附有螺旋狀風扇罩的管道風扇 (ducted fan) 申請實用專利，宣稱可以創造最佳的空氣流動效果 (optimum air flow)。其專利請求項中記載數項特徵，包括螺旋狀風扇罩。一九九〇年五月二十二日專利獲准。一九九四年二月二十二日，申請專利範圍獲准擴張至包括具備弧形扇葉結構的風扇。See *Id.*

⁹¹ *Id.* at 1500-1501.

⁹² *Id.* at 1501.

⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Id.* at 1501-1502.

⁹⁵ *Id.* at 1499. (We must decide whether a product configuration is entitled to trade dress protection when it is or has been a significant inventive component of an invention covered by a utility patent.)

公共領域，因此不能主張商業表徵的保護⁹⁶。

第十巡迴法院先指出，Lanham Act 第四十三條 (a) 項是仿冒行為的聯邦法訴因，商業表徵的侵權亦可依據該條起訴。商業表徵是指產品的外觀及形象，單一特徵或數特徵的結合都可構成商業表徵。主張商業表徵侵害的原告，必須證明該表徵具備識別性（先天識別性或取得第二重意義，後者指當消費者看到這個表徵時，不只是想到這個產品，而是想到產品的來源或是品牌），以及被告的表徵有造成消費者混淆或誤認產品來源之可能性。被告可以抗辯原告的表徵是功能性表徵，因此不論該表徵有無表彰產品來源的功能，所有競爭者都可以自由仿製⁹⁷。

關於功能性的定義，第十巡迴法院解釋道，第十巡迴法院以及近年來最高法院的立場，都是著眼於競爭上需求（competitive need），若競爭者需要使用該特徵來製造出具有同樣競爭力的產品，則該設計為有功能性，反之，則可能不具功能性。Lanham Act 規範之功能性所關注的是該特定特徵是否有能滿足同樣效果的替代品，而不是該特定特徵內在的實用性。就像有些法院在檢驗競爭需求之後，對於專利期間已屆滿，而市場上又充斥著足夠替代設計的發明，仍允許永久以該具有識別性的發明取得商標或商業表徵的排他權，因為該發明不再只是少數優良的設計之其中一種⁹⁸。

功能性原則無法免除專利法與商標法發生重疊（overlap）的情形，因此對於功能性原則的解釋與適用，就必需兼顧兩套法制的目的，促進兩套法制的目的之達成。然而本案的情形讓法院無法兼顧兩套法制的目的，因此必需在兩者之間作一取捨，選擇一個優先⁹⁹。因此，第十巡迴法院認為，如果不允許本案被告進行仿製，將會嚴重破壞專利法的原則，也就是促進並獎勵創新，藉著將發明內容予以揭露來刺激進一步的創新，並允許大眾於專利期間屆滿後實施該專利。於是法院判決，當系爭產品外型為實用專利請求項的一部分，而且被敘述為該發明的重大發明元件時，也就是若缺少此一元件，就無法稱其為相同發明時，即便其不具有功能性，專利法也不許允其成為商業表徵保護的標的¹⁰⁰。

由於 Vornado 將弧形風扇罩結構列為專利請求項的元件之一，並將其外型敘述成能提供「最佳的空氣流動效果」，亦於廣告中強調該風扇罩獲准專利、功效更佳

⁹⁶ *Id.* at 1500. (We hold that although a product configuration must be nonfunctional in order to be protected as trade dress under section 43(a), not every nonfunctional configuration is eligible for that protection. Where a product configuration is a significant inventive component of an invention covered by a utility patent, so that without it the invention cannot fairly be said to be the same invention, patent policy dictates that it enter into the public domain when the utility patents on the fans expire. To ensure that result, it cannot receive trade dress protection under section 43(a).)

⁹⁷ *Id.* at 1502-1503.

⁹⁸ *Id.* at 1507.

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.* at 1501.

的事實，故該風扇罩為風扇專利的重大發明元件，不得獲得商業表徵之保護¹⁰¹。第十巡迴法院因此改判 Vornado 敗訴。

【案例八：Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.¹⁰²】

原告 Thomas & Betts Corp. (簡稱 T&B) 在一九六五年申請到一項塑膠綁紮條 (cable tie) 的專利，稱為「Schwester Patent」，雖然專利請求項中記載了紮口、紮鉤及紮頭，但紮頭 (cable tie head) 的橢圓形形狀並未記載在裡面，而是顯示在圖示中並揭露在專利說明書裡。到一九八二年專利期間屆滿。T&B 以「TY-RAP」作為商標來行銷該產品。被告 Panduit Corp. (簡稱 Panduit) 則大約在一九九四年開始生產和 T&B 產品外觀十分近似的產品，以「Barb-TY」作為商標¹⁰³。

T&B 於一九九四年向伊利諾州北區地方法院起訴，請求永久禁止 Panduit 製造「Barb-TY」產品，並主張商業表徵侵害及不公平競爭，請求撤銷 Panduit 的商標註冊。地方法院准許 T&B 之禁制令聲請。Panduit 因此上訴到聯邦上訴法院第七巡迴法院。第七巡迴法院審理後，撤銷地院判決並發回重審。伊利諾州北區地方法院第二次審理後，改判 Panduit 勝訴。T&B 於是再上訴¹⁰⁴。

關於系爭的塑膠綁紮條紮頭外型是否可受商標保護，第七巡迴法院先指出，本案的爭點在於，揭露在實用專利中的產品外型 (product configuration)，於專利期間屆滿後，可否受到 Lanham Act 的保護？而這個爭議的核心就是專利法與商標法的衝突，因此應先探究兩法制背後的目的¹⁰⁵。

專利法的目的在促進並獎勵創新，藉著將發明內容予以揭露來刺激進一步的創新，並允許大眾於專利期間屆滿後實施該專利，而專利法嚴格的要件限制，也是在確保公共領域中的概念永遠能為公眾自由使用。商標法則是用來保護商標權人商業經營的信譽，讓消費者得以區別競爭廠商所提供的產品，以避免消費者遭混淆誤認，並透過保護商譽來維持商品的水準。要申請商標，必須該標識具有識別性 (先天識別性，或取得第二重意義)，以及不具備功能性¹⁰⁶。

地方法院認為專利法及商標法在某些情況下是相衝突的，揭露在專利中的標的，在專利期滿後，便不得再取得商標的保護，因為發明的內容已經揭露成為公共財。因此 T&B 的塑膠綁紮條紮頭不應受到商標保護，如果專利過期後仍受商標

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998).

¹⁰³ *Id.* at 282.

¹⁰⁴ *Id.* at 282-283.

¹⁰⁵ *Id.* at 283.

¹⁰⁶ *Id.* at 284.

法保護，將破壞社會大眾利用該專利的期待¹⁰⁷。

第七巡迴法院指出地方法院的見解有錯誤。過期專利中所揭示的特徵、外型，如果有功能性，將不准商標保護，相反的，若無功能性則可受商標保護。在 *Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.*（簡稱 *Vornado* 案）一案中，第十巡迴法院亦採同樣見解¹⁰⁸，因此，已取得專利的產品，並非不得再以商標來保護，其條件就是不能具備功能性。而功能性原則也是在防止利用商標法來延長專利的壟斷，如果產品外型能促進該產品在功能上的優勢，或該外型是基於功能上考量而形成，則這項產品外型就不能註冊為商標¹⁰⁹。在 *Vornado* 案中，法院認為如果該產品外型記載在專利請求項中，並被敘述為是該發明的重大發明元件，則不准再獲得商標保護。本案和 *Vornado* 並不一樣，因為 T&B 的紮頭外型（橢圓形）並不在專利請求項中，地方法院關於過期專利中所揭示的特徵自動排除商標保護的結論是錯誤的，因為這個橢圓形頭部造型並不在專利請求項中。

關於什麼情形下商業表徵成為有功能性，第七巡迴法院解釋道，就是當該商業表徵，不僅難以迴避設計或省略，同時亦為競爭者進行有效競爭所必要之有效手段者¹¹⁰。若為裝飾性、任意性、幻想性等不影響其他競爭者用來製造競爭產品的基礎，且可作為商品之標識記號，則可作為商標而受保護¹¹¹。

最後，第七巡迴法院認為，本案尚有諸多事實不明之處，因此將本案發回重審，並指示受第七巡迴法院見解的拘束。

第四目 二〇〇〇年以後

進入二十一世紀以後，美國商標及商業表徵制度上最重要的案例，就是美國聯邦最高法院在二〇〇一年的 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 案。該案對功能性原則有多項重要的認定。

【案例九：*TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*¹¹²】

¹⁰⁷ *Id.* at 285.

¹⁰⁸ 參閱前述【案例七】，第十巡迴法院認為，如果缺少該特徵，該專利就不是原來的專利時，則該特徵具功能性，不能再獲商標保護。

¹⁰⁹ *Thomas & Betts Corp.*, 138 F.3d at 288. (The safeguard against an impermissible extension of a patent monopoly by a trademark, as noted above, is the functionality doctrine: a configuration of an article cannot receive trademark registration if its purpose is to contribute functional advantages to the article or if the configuration results from functional considerations.)

¹¹⁰ *Id.* at 297. (...a "feature is functional if it is one that is costly to design around or to do without, rather than one that is costly to have."...The fact that the feature at issue serves some function is not enough; to be functional in the trade dress sense, the feature must be "necessary to afford a competitor the means to compete effectively.")

¹¹¹ *Id.*

¹¹² 532 U.S. 23 (2001).

本案原告（即被上訴人）Marketing Displays, Inc.（簡稱 MDI）靠著生產銷售運用一種「雙彈簧設計」（the dual-spring design）裝置¹¹³之標識架而建立起成功的事業，其產品名稱為「WindMaster」。原告並宣稱標識架已經被購買人和使用人認識，因為雙彈簧設計在標識架的底座，可以看得到¹¹⁴。雙彈簧設計的專利期間屆滿後，被告（即上訴人）Traffix Devices, Inc.（簡稱 Traffix）開始銷售近似於原告設計的標識架，命名為「WindBuster」，其上可看到彈簧設計。

MDI 於是依據 Lanham Act，向密西根東區地方法院對 Traffix 起訴，主張商標侵害（因為產品名稱相似）、商業表徵侵害（因為被告仿製雙彈簧設計）及不公平競爭。Traffix 則依據反托辣斯理論對原告提起反訴¹¹⁵。

案經地方法院、聯邦上訴法院第六巡迴法院審理¹¹⁶，上訴法院註明各上訴法院間對於「實用專利期間屆滿後是否可以排除專利權人再就該產品設計取得商業表徵之保護之可能性」一問題，意見紛歧¹¹⁷。美國聯邦最高法院為了解決上訴法院間見解的分歧，因此受理被告的上訴（按美國聯邦最高法院對於是否受理上訴，有裁量權）。

聯邦最高法院首先表示，具有識別性或第二重意義的商業表徵同樣受到 Lanham Act 的保護，但依照 Lanham Act 第四十三條（a）項（3）款¹¹⁸的規定，在

¹¹³ 訴外人 Robert Sarkisian 發明一種「雙彈簧設計」（the dual-spring design）的裝置，可使道路標識或其他戶外標識穩固直立不受強風吹襲而傾倒，該設計取得兩項實用專利（utility patent）。*Id.* at 25.

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ *Id.*

¹¹⁶ *Id.* at 26-28. 地方法院在商標侵害及不公平競爭的請求部分判決原告勝訴，但關於商業表徵侵害之主張，地方法院認為，系爭的商業表徵為雙彈簧設計，而原告無法證明就其主張之商業表徵已建立起第二重意義，亦即消費者看到雙彈簧設計之外觀時並未聯想到 MDI。此外，雙彈簧設計是具有功能性的設計，而原告未能提出足夠的證據來證明該設計之商業表徵不具功能性。因此，地方法院在這部分判決原告敗訴。之後，兩造當事人均上訴。聯邦上訴法院第六巡迴法院廢棄關於商業表徵侵權部分的判決。就功能性的爭點，上訴法院提出二點意見：（1）不難想像隱藏式的雙彈簧裝置，或三彈簧、四彈簧裝置可能可以避免侵害 MDI 的商業表徵。如果 Traffix 或其他競爭者選擇使用 MDI 的雙彈簧設計，將必須尋求其他方式（some other way），將標識分開，以避免侵害 MDI 的商業表徵。（2）地方法院認為賦予排他權「多少會妨礙競爭（hinder competition somewhat）」，這種說法尚有不足。其排他權之賦予必須使競爭對手處於與商譽無關的重大劣勢時（put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage），始得以功能性為理由拒絕商業表徵之保護（這個標準乃是引用 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 案的定義，詳參【案例六】）。

¹¹⁷ *Id.* at 28. 如 *Sunbeam Products, Inc. v. West Bend Co.*, 123 F.3d 246 (5th Cir. 1997)，認為商業表徵的保護並未被排除；*Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F.3d 277 (7th Cir. 1998)，以及 *Midwest Industries, Inc. v. Karavan Trailers, Inc.*, 175 F.3d 1356 (Fed. Cir. 1999) 採同樣見解；而 *Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498, 1500 (10th Cir. 1995)，則認為當產品外型是實用專利所涵蓋的發明的重大發明元件時，就不能取得商業表徵之保護。（... "Where a product configuration is a significant inventive component of an invention covered by a utility patent ... it cannot receive trade dress protection" ...）

¹¹⁸ U.S.C. § 1125(a)(3). (In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.)

未註冊之商業表徵的侵權訴訟中，主張受保護之人須舉證證明其請求保護之標的並非功能性的設計，此項舉證責任分配強化了具有功能性的產品特徵不得主張商業表徵保護的既定原則¹¹⁹。換言之，若無法舉證非功能性時，則無法受到商標法的保護。此外，商業表徵的保護不應過度擴張，畢竟產品設計的用途幾乎不在於表彰來源¹²⁰。

而本案之主要問題在於「專利期間屆滿對於商業表徵侵害主張之影響」。法院認為，實用專利是所請求應受保護之特徵具有功能性之強烈證據，推定該特徵具備功能性而不受商業表徵之保護，除非請求保護之人能舉反證推翻之，例如證明它只是該裝置的裝飾的、附帶的或任意的部分¹²¹。本案中屆期之實用專利為雙彈簧設計，而該設計是 MDI 請求保護之商業表徵之必要特徵，但 MDI 並未也未能舉反證推翻前述功能性的推定。

最高法院更指出上訴法院對於功能性原則認知的錯誤。詳言之，上訴法院引用最高法院在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* (簡稱 *Qualitex* 案) 的解釋¹²²，但卻是斷章取義的以為功能性的測試法是「系爭產品外型是否為競爭上所必需」¹²³，其實這句話是在擴張一九八二年 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*¹²⁴ (簡稱 *Inwood* 案) 一案對功能性的解釋¹²⁵，而非意在取代之。*Qualitex* 案的標準適合用於美感功能性 (aesthetic functionality) 的案子¹²⁶。本案不涉及美感功能性，應適用 *Inwood* 案的標準，而且如果依據該標準可認定具有功能性，就不必再審酌該特徵是否為競爭上所必需。也由於本案雙彈簧設計已具備功能性，因此便毋庸審酌是否具有第二重意義，或考慮其他設計的可能性¹²⁷。

於是，最高法院判決 MDI 的雙彈簧設計是一項功能性特徵，因此不能受到商業表徵之保護，故廢棄巡迴法院的判決，將此案發回。

綜觀本案，最高法院其實是指出 *Qualitex* 案對於功能性的定義並不完整，「排

¹¹⁹ *TrafFix Devices, Inc.*, 532 U.S. at 28-29.

¹²⁰ *Id.*

¹²¹ *Id.* at 29-30.

¹²² 「若對系爭特徵之排他使用會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢者。」參閱【案例六】。

¹²³ *TrafFix Devices, Inc.*, 532 U.S. at 32. (The Court of Appeals in the instant case seemed to interpret this language to mean that a necessary test for functionality is "whether the particular product configuration is a competitive necessity.")

¹²⁴ 「一般說來，產品的特徵若為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質時，則該產品的特徵為功能性特徵。」參閱【案例三】。這個判斷原則於本案中被稱作「傳統規則」。

¹²⁵ *TrafFix Devices, Inc.*, 532 U.S. at 32. (Expanding upon the meaning of this phrase, we have observed that a functional feature is one the "exclusive use of which would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.")

¹²⁶ *Id.* at 33. 「*Qualitex* 案涉及金綠色的墊布，美感功能性是核心問題，完全不涉及產品的使用、目的、成本或品質。」

¹²⁷ *Id.* at 33-34.

他使用是否會使競爭者處於與商譽無關的重大劣勢」，僅僅是政策的理由或目標，而非法院所應適用的功能性定義¹²⁸。反之，應該回歸 Inwood 案的傳統規則，也就是檢驗是否有「工程驅動（engineering-driven）」之作用¹²⁹。最高法院還強調，一旦依據此標準被認定為具有功能性，即不須再進一步去決定競爭對手是否無競爭上必要來使用該特徵，即使市場上有多種替代設計，在 Inwood 案的定義下，也無法扭轉其具有功能性的地位成為不具功能性¹³⁰。

第五目 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 案之後¹³¹

大體而言，在二〇〇一年最高法院的 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 判決（簡稱 TrafFix 案）出現以前，產品特徵功能性的判斷或基於實用專利之存在因而可認定具有實用功能，或基於替代設計之有限因而可相信賦予排他權會阻礙競爭，因此具有功能性。二〇〇一年當最高法院表示實用專利的存在是產品特徵具有功能性的強烈證據，推定該特徵具備功能性而不受商業表徵之保護，並且認為一旦依據傳統 Inwood 案的規則認定為具有功能性，即不須再進一步去決定競爭對手是否無競爭上必要來使用該特徵，後續各法院對最高法院如此的見解則出現不同的解讀。聯邦巡迴法院繼續援用 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 案的四項功能性判斷因素，認為 TrafFix 案並未改變該案的分析方法，而只是表示當產品特徵基於其他因素被認定為具有功能性時，就不需要再考量有無替代設計。相反的，第五巡迴法院則依據 TrafFix 案而推翻其過去一貫使用的「競爭必要性」的測試方法，改用 Inwood 案的傳統規則來檢驗功能性。

換言之，實用功能性之檢驗，是應該依據 Inwood 案的傳統規則，從實用功能的角度出發，還是應從系爭特徵之競爭必要性（即考量該特徵是否有替代設計）出發，在美國巡迴法院之間便出現了爭議。近兩年的判決則認為 Inwood 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。以下針對相關案例作一介紹。

【案例十：Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp.¹³²】

本案是美國最高法院二〇〇一年 TrafFix 案後第一個聯邦巡迴法院所處理的涉及功能性的案例。聯邦巡迴法院特就 TrafFix 案見解對於該院一直引據的 *In re Morton-Norwich Products, Inc.*（簡稱 Morton-Norwich 案）所生影響及關聯，表示

¹²⁸ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:69 Page 7-160.

¹²⁹ *Id.*

¹³⁰ *Id.*

¹³¹ 關於 TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 案判決對於聯邦法院在功能性判斷上之影響，可以參考 Pats, *supra* note 86, at 520-521.

¹³² 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002).

意見。

商標申請人 Valu Engineering, Inc. (簡稱 Valu) 於一九九三年二月二十五日向美國專利商標局 (簡稱 USPTO) 申請將輸送帶導引軌的橫切面設計外型註冊為商標, 有圓形、平面形及 T 字形 (conveyor guide rail configurations in ROUND, FLAT, and TEE cross-sectional designs), 其指定的商品是輸送帶導引軌。輸送帶導引軌是沿著輸送帶邊上安置, 以免帶上輸送的容器或物品掉落。申請人聲稱此外型設計已經取得識別性。USPTO 的審查律師核准申請¹³³。

異議人 Rexnord Corp. 提起異議, 主張本案設計具有法律上的功能性 (*de jure functional*), 不得註冊, 因為本案設計是針對裝瓶或罐頭工廠內「濕」區所為之設計¹³⁴。商標審議及上訴委員會 (簡稱 T.T.A.B.) 於二〇〇〇年五月九日作成決定, 判認本案系爭的橫切面形狀之設計有功能性, 因此異議成立。申請人上訴至美國上訴法院聯邦巡迴法院。

T.T.A.B. 引用 Morton-Norwich 案所列出的四項功能性審酌因素, 認定本案系爭設計具有功能性, 因此不得註冊: (一) 是否存在實用專利: 申請人曾就該輸送帶導引軌的設計申請實用專利 (該專利申請後被拒絕), 揭露若干實用性優點, 而且該優點是因設計的形狀所致; (二) 廣告: 申請人的廣告資料宣稱輸送帶導引軌設計的實用性優點; (三) 替代設計: 基本導引軌設計數量有限, 不應被算作替代設計, 因為這些設計純為功能上所必需; (四) 經濟性: 申請人設計的製造方法較簡單、成本較低廉¹³⁵。

聯邦巡迴法院先指出, 本案主要爭點在於, T.T.A.B. 對於功能性的分析是否有誤。由於專利法才是保護實用的產品特徵的制度, 因此具有功能性的特徵設計不得註冊為商標¹³⁶。聯邦巡迴法院承接此案之際, 適逢美國最高法院作出 TrafFix 案判決, 因此有必要先釐清, 最高法院在該判決是否改變了 Morton-Norwich 案所列判斷功能性的因素。TrafFix 案援用 Inwood 案的原則, 說: 「一般說來, 產品的特徵若為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的, 或影響該產品的成本或品質時, 則該產品的特徵為功能性特徵。」此時即「無需再進行斟酌是否該特徵為競爭所必需¹³⁷。」因之, 「無需去臆測其他之設計的可能性。」

聯邦巡迴法院認為 TrafFix 案並未改變 Morton-Norwich 案的分析方法, 前者並

¹³³ *Id.* at 1271.

¹³⁴ 所謂濕區, 是因為廠內的機器 (包括輸送帶導引軌) 經常以殺菌劑 (如氯) 清洗, 以保持衛生及因應產品外逸。清洗溶劑具有腐蝕性, 濕區的機器通常由非腐蝕性材料製成, 例如不銹鋼及塑膠。
See Id. at 1272.

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ *Id.* at 1273.

¹³⁷ *Id.* at 1274-1276. 關於 TrafFix 案, 參閱前述【案例九】。

未暗示替代設計之有無在功能性的整體考量上是不適當、無關連的因素，而僅在表明，當產品特徵基於其他因素被認定為具有功能性時，就不需要再考量有無替代設計，因為該特徵不可能因為有替代設計之存在，就取得商業表徵之保護¹³⁸。

接著，聯邦巡迴法院開始探究，T.T.A.B.審查功能性時，只討論將輸送帶導引軌應用於裝瓶或罐頭工廠的情形是否適當，因為 Valu 主張應該討論該產品所有潛在的、可能的應用方式，再決定是否具備功能性。其表示，功能性原則所隱含的政策目的在於保障競爭，因此 T.T.A.B.在審酌功能性時，必定會衡量核准商標註冊對於競爭所可能造成的衝擊，而如果要求 T.T.A.B.去討論所有潛在的、可能的應用方式，將會嚴重損害功能性原則的政策目的。故即便該產品的其他使用方式不會產生反競爭的效果，但在單一具有競爭上重要性的應用情形下仍能認定功能性，因為在該單一領域的競爭者有可能會受到不利影響¹³⁹。

最後，聯邦巡迴法院認為 T.T.A.B.適用 Morton-Norwich 案的四因素並無違誤，雖然 Valu 申請專利並未獲核准，但仍構成系爭產品設計具有實用優點的重要證據。於是維持 T.T.A.B.的決定。

【案例十一：Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH v. Ritter GMBH¹⁴⁰】

在 Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp. 案判決之後，聯邦上訴法院第五巡迴法院在同一年也作出這個與功能性有關的判決，其表示將不再使用「競爭必要性」的測試方法，而改用 Inwood 案的傳統規則。

Eppendorf-Netheler-Hinz GMBH（原告，亦是被告上訴人）是生產醫療及實驗室設備的德國公司，系爭標的是原告所生產的一系列拋棄式吸注器吸頭（disposable pipette tip）及配藥注射器（dispenser syringe），能正確迅速地複數分裝液體（multiple dispensing of liquids）。原告在美國銷售拋棄式吸注器吸頭，並以「COMBITIPS」、
「EPPENDORF」及「EPPENDORF COMBITIPS」等文字標誌來行銷（總稱「Combitips」）。Ritter GMBH（被告之一，亦是上訴人）則專門製造注射器塑膠產品的德國公司，其於一九九〇年代早期開始生產幾乎與 Combitips 相同的拋棄式吸注器，在那時候，美國拋棄式吸注器的市場很大，且由原告所主宰，Ritter 透過他的經銷商，即 RK 公司，在一九九四年三月進入美國市場，以「RITIPS」的文字標誌來行銷，此外，Ritter 也引進其自己的配藥注射器，稱為「Ripette」¹⁴¹。

¹³⁸ *Id.* at 1276.

¹³⁹ *Id.* at 1276-1278. (Functionality may be established by a single competitively significant application in the recited identification of goods, even if there is no anticompetitive effect in any other areas of use, since competitors in that single area could be adversely affected.)

¹⁴⁰ 289 F.3d 351 (5th. Cir. 2002).

¹⁴¹ *Id.* at 353-354.

一九九八年六月，原告向紐約東區地方法院起訴，依據 Lanham Act 第四十三條 (a) 項主張 Ritter 及 RK 公司侵害商標及商業表徵，全案後來移轉到密西西比州南區地方法院審理。原告並主張被侵害的商業表徵有八項要素¹⁴²。密西西比州南區地方法院基於被告無競爭必要之理由，判決原告勝訴，認定兩被告侵害原告的商業表徵權利，並永久禁止兩被告在美國境內銷售或行銷配藥注射器，或與原告的注射器設計達到混淆性近似 (confusingly similar) 的注射器。被告因此上訴，主張原告未能證明所主張的八項要素不具功能性¹⁴³。

第五巡迴法院審理後表示，Lanham Act 第四十三條 (a) 項是商業表徵侵權的請求權基礎，但是其並不在為產品設計的創新部分創造出類似專利的權利，如果產品特徵具有功能性，就不能取得商業表徵之保護，因此，除非有專利權或著作權，否則功能性特徵可以任由市場上競爭者自由重製¹⁴⁴。此外，Lanham Act 第四十三條 (a) 項 (3) 款也規定，主張應受商業表徵權利保護之人，負有非功能性的舉證責任。

第五巡迴法院並指出，功能性的定義並無清楚的解釋。其引用二〇〇一年最高法院 TrafFix 案，分析最高法院在該案裡承認兩種功能性的認定標準，第一種是傳統規則，即當產品的特徵為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質時，該特徵就是功能性特徵。第二種是「競爭必要性」的檢驗，而最高法院認為競爭必要性並非功能性的完整定義，因此當依據傳統規則可以認定有功能性時，就毋庸再檢驗競爭必要性。被上訴人雖爭辯第五巡迴法院在過去都是採用「是否會使競爭對手在市場無法有效競爭」(即競爭必要性)來判斷是否一產品特徵具備功能性，但由於最高法院作出 TrafFix 案判決，第五巡迴法院進而表示其過去一貫的檢驗方法只是第二個標準，而且也不完整，主要的檢驗標準還是得視產品特徵是否為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質¹⁴⁵。

雖然被上訴人陳稱系爭八項設計要素都有替代設計，但不具說服力，被上訴人未能證明八項要素非為產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質。由於被上訴人未能舉證證明系爭標的不具備功能性，因此改判地方法院的判決¹⁴⁶。

¹⁴² 包括(1)吸頭頂的凸緣，(2)連接凸緣與吸頭主體的翼，(3)活塞頭，(4)活塞，(5)吸頭的長度，(6)吸頭的八種不同尺寸，(7)吸頭的色彩配置，(8)吸頭頭部的角度。See *Id.* at 354. (Eppendorf contends that Ritter infringed upon eight elements of the Combipip's trade dress: (1) the flange on top of the tip; (2) the fins connecting the flange to the body of the tip; (3) the plunger head; (4) the plunger; (5) the length of the tips; (6) the eight sizes of the tips; (7) the coloring scheme on the tips; and (8) the angle of the stump on the tips.)

¹⁴³ *Id.*

¹⁴⁴ *Id.* at 355.

¹⁴⁵ *Id.* at 356.

¹⁴⁶ *Id.* at 357-358.

【案例十二：Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC¹⁴⁷】

二〇〇四年聯邦上訴法院第十一巡迴法院作出本案判決，認為 Inwood 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。

Dippin' Dots, Inc. (簡稱 DDI) 為製造快速冷凍冰淇淋 (flash-frozen ice cream) 的製造商，其冰淇淋顏色明亮，由可以自由滾動的冰淇淋小圓球所構成¹⁴⁸。Frosty Bites Distribution, LLC (簡稱 FBD) 為 DDI 的競爭對手，其製造並販賣同樣也是顏色明亮的快速冷凍的冰淇淋，該冰淇淋由爆米花形狀及圓球狀的冰淇淋球組成。DDI 於是向喬治亞州北區地方法院起訴，主張 FBD 侵害其商業表徵，違反 Lanham Act 第四十三條。DDI 主張被侵害的表徵有 (1) 其獨特的快速冷凍冰淇淋產品的形式，及 (2) 其獨特的產品標誌設計¹⁴⁹。

地方法院認定 DDI 的產品設計 (小圓球冰淇淋) 是具有功能性的，因此不能取得商業表徵的保護；而 DDI 與 FBD 的產品標誌並不相同，DDI 未能證明有消費者混淆誤認的可能性。因此判決 DDI 敗訴。DDI 於是上訴。

聯邦上訴法院第十一巡迴法院臚列爭點為：一、DDI 的產品設計是否具有功能性，因而不得取得商業表徵之保護；二、FBD 的產品標誌與 DDI 的產品標誌是否有混淆誤認的可能性¹⁵⁰。

法院首先指出，Lanham Act 第四十三條 (a) 項是商業表徵侵害的聯邦法請求權基礎，要能依據本條取得商業表徵之保護，DDI 必須證明 (1) 雙方的產品設計有混淆性近似 (confusingly similar)，(2) 產品設計的特徵不具有功能性，(3) 產品設計具有先天識別性，或取得第二重意義。而由於 DDI 未能證明其產品設計不具備功能性，因此也不用再審理另外兩要件¹⁵¹，故維持地方法院的判決。

關於功能性此一爭點，法院指出有兩種方式可以檢驗功能性，第一種為傳統規則，也就是產品特徵是否為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質；第二種則為競爭必要性之檢驗，通常適用在美感功能性的案子裡，即若對系爭特徵之排他使用會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢者，則為功能性特徵。若依據傳統規則可認定為功能性特徵，則無庸繼續討論該

¹⁴⁷ 369 F.3d 1197 (11th Cir. 2004).

¹⁴⁸ *Id.* at 1200. DDI 的創始人就這種冰淇淋的製造方法曾經取得過專利。

¹⁴⁹ *Id.* at 1201.

¹⁵⁰ *Id.* at 1202.

¹⁵¹ *Id.*

特徵是否為競爭上所必要¹⁵²。

本案中所要分析的產品設計之特徵，包括 DDI 冰淇淋的尺寸大小、顏色以及形狀。法院指出 DDI 的冰淇淋產品特徵，不論是個別特徵或是整體形象，在傳統規則下都是功能性特徵。其顏色是具有功能性的，因為顏色表現冰淇淋的口味（如：粉紅色表示草莓，白色表示香草，咖啡色表示巧克力）¹⁵³。其尺寸大小是具有功能性的，因為尺寸大小可以促成冰淇淋滑膩濃厚的口感，與大圓球的口感不同。DDI 印製的宣傳單上強調能迅速被冷凍的小圓球對於冰淇淋口感及綿密度的重要性，因為冷凍小圓球的專利製造過程可以減少產品中的冰晶（ice crystals）數量¹⁵⁴。同樣的，其形狀也具有功能性，因為小圓球狀的冰淇淋利於自由滾動，而且小圓球的形狀也是專利製造過程所產生的結果，能迅速並均勻冷凍，這對於產品的口感及綿密度來說都是非常重要的¹⁵⁵。

【案例十三：Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.¹⁵⁶】

本案所討論的雖然是美感功能性問題，但是對於功能性的判斷，聯邦上訴法院第九巡迴法院也作了總括的說明。

福斯公司（Volkswagen，簡稱 VW）及奧迪公司（Audi）是汽車、汽車零件、配件的製造商，這些產品上都印有他們的著名商標。Au-Tomotive Gold, Inc.（簡稱 Auto Gold）製造並販售汽車配件，一九九四年起，其開始販售印有 VW 商標的汽車牌照板蓋子及鑰匙圈，自一九九七年起，則販售印有 Audi 商標的類似產品，然而 Auto Gold 並未取得 VW 及 Audi 的同意或授權使用該商標。二〇〇一年 Auto Gold 向亞利桑納地方法院起訴請求宣告判決（declaratory judgment），宣告其行為並未構成 LanhamAct 第三十二條之商標仿冒侵權、第四十三條（a）項之不公平競爭或第四十三條（c）項之商標淡化。VW 及 Audi 則提出反訴，主張 Auto Gold 構成第三十二條之商標侵權、第四十三條（a）項之來源標示不實及第四十三條（c）項之商標淡化等行為¹⁵⁷。

地方法院依 Auto Gold 之請求判決，認為 VW 及 Audi 的標誌之使用，並非因為能表示來源，而是因為該標誌的美感價值讓購買者有興趣去擁有該標誌，因此在美感功能性的理論下，VW 及 Audi 的商標不受保護，Auto Gold 不構成侵權或仿

¹⁵² *Id.* at 1203.

¹⁵³ *Id.* at 1203-1204. DDI 冰淇淋的顏色、形狀與尺寸大小也具有美感功能性，很容易就滿足競爭必要性的檢驗，因為排除競爭對手重製這些特徵，將會排除掉所有快速冷凍冰淇淋市場的競爭者，最後產生與商譽無關的劣勢。

¹⁵⁴ *Id.* at 1206.

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ 457 F.3d 1062 (9th Cir. 2006).

¹⁵⁷ *Id.* at 1064-1066.

冒。VW 及 Audi 因此上訴¹⁵⁸。

聯邦上訴法院第九巡迴法院指出本案核心問題是美感功能性原則的適用範圍。商標法的目的是確保消費者能分辨商品來源，但是具有功能性的特徵不能取得商標法的保護。Inwood 案的定義所指的是「實用功能性」，因為其與產品的目的、運作有關。本案法院從時間順序來歸納美感功能性原則的發展¹⁵⁹。聯邦最高法院尚未討論過美感功能性原則，但是也已經提出功能性與美感功能性的輪廓。最近期對於美感功能性的解釋是二〇〇一年的 TrafFix 案，最高法院強調 Qualitex 案並未取代傳統上 Inwood 案的實用功能性定義，而是擴張 Inwood 案的定義，而且如果依據 Inwood 案的傳統規則認定有功能性，就不必再考慮競爭必要性，該特徵就不能受商標法的保護；但是如果是美感功能性的案子，則依據 Qualitex 案的標準去探究是否會造成「與商譽無關的重大劣勢」就很適當¹⁶⁰。

因此本案法院解讀最高法院在 TrafFix 案的意思為，競爭必要性在功能性的分析上可能是適當的，但是並不是必要的因素，如果依據 Inwood 案的傳統規則認定有功能性，就不必再考慮競爭必要性（如：有無替代設計）。然而，在美感功能性的情形，就必須考量競爭必要性，也就是考慮系爭特徵之排他使用是否會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢。法院總結檢驗功能性的方法，第一步為 Inwood 案的傳統規則的檢驗，如果滿足「為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺」的標準，則功能性的檢驗結束，該特徵為功能性特徵而不受保護。而在美感功能性的案子，則要審查賦予該特徵商標之保護是否會讓其他競爭對手處於與商譽無關的重大競爭劣勢¹⁶¹。

回歸到本案事實，VW 與 Audi 的商標都經過註冊，因此推定為有效、具有識別性以及不具功能性。Auto Gold 爭論 VW 與 Audi 的商標具有功能性，因為「該商標是產品的特徵，構成消費者想要購得的實際利益 (the trademark is the feature of the product which constitutes the actual benefit the consumer wishes to purchase)」。第九巡迴法院依照前述的順序審查功能性，第一步，在 Inwood 案的定義下，沒有證據顯示 VW 與 Audi 的商標是具有功能性的。第二步，賦予 VW 與 Audi 的商標排他使用的權利，是否會使競爭者處於與商譽無關的重大劣勢？對於 Auto Gold 所提出的「構成消費者想要購得的實際利益」之爭論，法院表示採取這個標準反而會阻礙功能性原則所要保護的競爭秩序。美感功能性概念之適用有限，僅適用於完全不具表彰來源作用的美感目的的產品特徵上，而本案中 VW 及 Audi 的標誌既不是美感的，也不是完全與表彰來源無關，換言之，沒有證據顯示消費者購買 Auto Gold 的產品，是因為其「本質上」的美感吸引力 (intrinsic aesthetic appeal)，相反

¹⁵⁸ *Id.* at 1066.

¹⁵⁹ *Id.* at 1067-1070.

¹⁶⁰ *Id.* at 1070-1071.

¹⁶¹ *Id.* at 1071-1072.

的，所聲稱的美感功能是與表彰來源的本質緊連而無法區分的。此外，消費者想要的是「Audi」及「VW」的配件，而不是漂亮的配件，這種消費者需求很難自商標本身所具有的來源表彰及提升商譽的價值分離出來，任何 Auto Gold 所聲稱若無法販賣標有 VW、Audi 的產品將遭受的不利益，都與 VW、Audi 的商譽有關¹⁶²。

法院最後以一九三八年侵權行為法法律彙編的評註來決定美感功能性：「一項僅將產品與一特定來源連結的特徵，就像商標或商業名稱一樣，可能是該產品的市場銷售性增加的實質因素。但是如果這就是該特徵的全部重要性，該特徵就不具功能性，因為其價值僅存在於對該表示特定來源的產品的需求，而不是對具有此特定設計的產品的需求¹⁶³。」VW 和 Audi 的商標增加了 Auto Gold 產品的市場銷售性，但其商標的全部重要性就存在於對標有這些標誌的產品的需求，因此 VW 和 Audi 的商標不具有功能性，可受到 Lanham Act 的保護；Auto Gold 未經授權使用這些商標，有可能引起消費者混淆誤認。本案後來發回地方法院重新審理。

第二款 美感功能性

除了實用功能性外，美國法上尚有「美感功能性」（又稱「美學功能性」）之分類。在美感功能性的理論下，許多視覺上具有吸引力的，以及在美學上令人喜愛的設計，都會被歸類為功能性，因而得自由重製、仿造¹⁶⁴。

美感功能性的概念乃源自一九三八年侵權行為法法律彙編第七百四十二條，雖然該條是從傳統的實用觀點來定義功能性，但該條的評註卻論及商品的美學價值，亦稱之為功能性特徵：「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¹⁶⁵。」該評註以心形糖果盒為例，由於心形糖果盒在作為送給心愛的人的禮物時有相當的重要性，因此可能具備功能性；若是不同形狀的盒子，或在盒子周圍繫上緞帶，則這種盒子不具備功能性¹⁶⁶。評註的最後述及如何決定一特徵是否具備美感功能性，就在於在事實上，禁止其他人模仿會不會剝奪他們某種權利，實質上阻礙他們在市場上競爭¹⁶⁷。

¹⁶² *Id.* at 1072-1074.

¹⁶³ *Id.* at 1074. “A feature which merely associates goods with a particular source may be, like a trade-mark or trade name, a substantial factor in increasing the marketability of the goods. But if that is the entire significance of the feature, it is non-functional; for its value then lies only in the demand for goods associated with a particular source rather than for goods of a particular design.” Restatement of Torts §742, comment a (1938).

¹⁶⁴ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:79 Page 7-198.

¹⁶⁵ “When goods are bought largely for their aesthetic value, their features may be functional because they definitely contribute to that value and thus aid the performance of an object for which the goods are intended.” Restatement of Torts §742, comment a (1938).

¹⁶⁶ *Id.*

¹⁶⁷ *Id.* (The determination of whether or not such features are functional depends upon the question of

此外，不公平競爭法法律彙編第十七條的評註也談到美感功能性：「當美感考量在未來消費者作購物決定時扮演重要角色時，實質上促成產品在美感上具有吸引力的設計特徵可能會成為功能性特徵。然而，如同實用的設計特徵，一設計藉著促成產品的美感價值而展現功能的事實，並不會讓該設計本身不具有受商標保護的資格，因此製造商不會只因為未來購買者覺得設計有美感吸引力就喪失商標權。一設計會因為美感價值而成為功能性設計，只有在該設計賦予了實際上無法由其他替代設計再賦予的重大利益時，始足當之。由於衡量一特定設計在美感上的優越性具有先天上的困難，通常只有在客觀證據顯示欠缺適當的替代設計時，才會做出美感功能性的認定。這類證據通常是在替代設計的範圍有限時而取得，不論是因為該設計特徵的本質，或是因為其美感吸引力的基礎所引起，美感功能性的最終測試方法，如同實用功能性一樣，就是如果認可商標權，是否會重大地阻礙競爭¹⁶⁸。」

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（簡稱 *Pagliero* 案），美感功能性的概念才被法院適用。有些法院依據 *Pagliero* 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¹⁶⁹。以下舉數案例來說明美國法院對於美感功能性立場的不一致。

第一目 適用美感功能性之案例

【案例十四：*Pagliero v. Wallace China Co.*¹⁷⁰】

Wallace China Co.（本案原告，簡稱 *Wallace*）製造並販賣玻璃瓷器多年，並雇用藝術家來創造瓷器的花紋樣式。購買瓷器的人有部分是受到瓷器的外觀所吸引。*Wallace* 主張，有四種獨特的花紋設計是其最先採用的，此外，在這領域中，其也是第一個使用「*Tweed*」、「*Hibiscus*」、「*Shadowleaf*」及「*Magnolia*」等字

fact whether prohibition of imitation by others will deprive the others of something which will substantially hinder them in competition.)

¹⁶⁸ “When aesthetic considerations play an important role in the purchasing decisions of prospective consumers, a design feature that substantially contributes to the aesthetic appeal of a product may qualify as “functional.” As with utilitarian design features, however, the fact that the design performs a function by contributing to the aesthetic value of the product does not in itself render the design ineligible for protection as a trademark. A manufacturer thus does not forfeit trademark rights simply because prospective purchasers find the design aesthetically pleasing. A design is functional because of its aesthetic value only if it confers a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs. Because of the difficulties inherent in evaluating the aesthetic superiority of a particular design, a finding of aesthetic functionality ordinarily will be made only when objective evidence indicates a lack of adequate alternative designs. Such evidence typically is available only when the range of alternative designs is limited either by the nature of the design feature or by the basis of its aesthetic appeal. The ultimate test of aesthetic functionality, as with utilitarian functionality, is whether the recognition of trademark rights would significantly hinder competition.” *Restatement (Third) of Unfair Competition* §17, comment c (1995).

¹⁶⁹ *MCCARTHY, supra* note 4, at § 7:80 Page 7-200-Page 7-201.

¹⁷⁰ 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

來為這些設計命名的。Wallace 也主張，這些設計及名稱由於被使用在型錄、價目表及其他廣告宣傳而廣為人知，並且藉此而對具有這些設計的產品創造了實質重要的市場，這些設計及名稱在經過這麼多年後，已經能讓消費者聯想到 Wallace 是產品來源。Pagliero Brothers（本案被告，簡稱 Pagliero）亦從事瓷器製造業，是 Wallace 的競爭對手，其使用系爭四種花紋設計於實質上與 Wallace 瓷器相同的瓷器上，並用相同的名稱來命名這些設計，於運送的紙盒及價目表上也使用這些名稱（但在紙盒、價目表上有明顯標示 Pagliero 為製造商）。Wallace 於是向加州北區地方法院南分院起訴主張 Pagliero 進行不公平競爭以及商標侵害¹⁷¹。

地方法院認定被告的侵害行為成立，因此核准原告的禁制令請求，禁止被告使用由原告首創的設計，也禁止使用「Tweed」、「Hibiscus」、「Shadowleaf」及「Magnolia」等名稱。被告於是上訴到聯邦上訴法院第九巡迴法院¹⁷²。

第九巡迴法院指出，仿造競爭對手產品上的設計，可能是可以被起訴的，但只有在被仿造的特徵不具功能性，並取得第二重意義時才成立。當這些特徵具有功能性時，就不得核准禁制令。在這觀點下，功能性暗示的是商標以外的目的，「如果該特徵是產品在商業上成功的重要因素，則在欠缺專利或著作權保護的情況下，自由競爭所得的利益會允許仿造的發生¹⁷³。」

在這個標準下，系爭的設計是具有功能性的。證據顯示 Wallace 瓷器的必要銷售特徵之一就是這些花紋設計，這些設計在視覺上的吸引力是瓷器銷售的原因，從購買者的角度來看，瓷器滿足了對美感以及對實用性的需求，而瓷器上的設計至少在某部分上，也是在回應這種需求¹⁷⁴。在這樣的情形下，如果核准 Wallace 的禁制令申請，將會使其在一系列瓷器商品中免疫於直接及有效競爭。本案很清楚的是，這些花紋設計不只是商品來源的標記，因此仿製的人的目的是在攀附競爭對手的商譽；相反的，在這種情形下的仿製是為了競爭¹⁷⁵。雖然 Pagliero 可以再發展出更有美感滿足力的設計，但是發產出替代產品的可能性並不會成為允許仿製以求競爭的障礙。法律鼓勵競爭，不只是在創造力上，也在製造及經銷的經濟性上。

第九巡迴法院最後判定本案瓷器上的設計是具有功能性的特徵，因此毋庸再

¹⁷¹ *Id.* at 340.

¹⁷² *Id.* at 341.

¹⁷³ *Id.* at 343. (“Functional” in this sense might be said to connote other than a trade-mark purpose. If the particular feature is an important ingredient in the commercial success of the product, the interest in free competition permits its imitation in the absence of a patent or copyright.)

¹⁷⁴ *Id.* at 344. (...the purchaser china satisfies a demand for the aesthetic as well as for the utilitarian, and the design on china is, at least in part, the response to such demand...)

¹⁷⁵ *Id.* (It seems clear that these designs are not merely indicia of source, so that one who copies them can have no real purpose other than to trade on his competitor's reputation. On the contrary, to imitate is to compete in this type of situation.)

探究該設計是否取得第二重意義，Pagliero 的行為不構成不公平競爭。

【案例十五：Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd.¹⁷⁶】

聯邦上訴法院第二巡迴法院向來支持美感功能性原則，一九九五年的 Knitwaves, Inc. v. Lollytogs Ltd. 一案繼續維持該法院對美感功能性概念的肯定立場。

原告 Knitwaves, Inc. (以下簡稱 Knitwaves) 為兒童服裝的製造商，於一九八九年起著手設計以生態為題的一系列女童毛衣、裙子及褲子，並於一九九〇年秋天推出。該系列欲傳達的主題為「秋天」，因此，在設計上運用了橡樹果實、葉子、松鼠等元素。此外，設計師宣稱其運用了創新的秋天色系，如芥末黃、棕色等不同於一般童裝的色調。此一系列產品的銷售甚佳，也贏得同業注意，特別是在廣告及同業刊物中出現的葉子圖案毛衣及松鼠圖案羊毛衫反應特佳。一九九二年八月，Knitwaves 發現 Lollytogs Ltd. (簡稱 Lollytogs) 製造的女童服裝與 Knitwaves 的葉子及松鼠圖案系列極為雷同。Knitwaves 遂提出著作權及商業表徵的侵權訴訟¹⁷⁷。關於商業表徵侵權部分，地方法院判決 Knitwaves 的產品具有先天識別性，Lollytogs 的仿造有讓消費者產生混淆誤認的可能¹⁷⁸。Lollytogs 不服地方法院判決而提出上訴，Knitwaves 亦不服賠償金額的判決，也提起上訴¹⁷⁹。

第二巡迴法院首先指出，商業表徵原本僅指以標籤、包裝、標示卡或類似的包裝元素來裝飾商品的方式，後來被擴大解釋為包含產品的設計、外觀和容器的設計、外觀，以及所有構成呈現在顧客面前的產品整體視覺印象之元素。因此，商業表徵指的是產品的整體印象與外觀。關於 Knitwaves 的毛衣設計是否在 Lanham Act 保護之列，法院指出 Lollytogs 主要的抗辯為功能性抗辯，更精確的說是美感功能性，在 Wallace International Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co. 一案 (簡稱 Wallace International 案) 中，第二巡迴法院曾將功能性理論適用在純粹裝飾性的產品特徵上¹⁸⁰。Lollytogs 辯稱，Knitwaves 的毛衣設計是具備功能性的，因為其主要目的是美感上的，也就是提升毛衣的裝飾力、吸引力，而不是用來識別毛衣來源；若禁止 Lollytogs 使用樹葉或松鼠的圖案來表現秋天的主題，會重大限制服裝業者在設計上的選擇，使 Lollytogs 無法與人競爭¹⁸¹。

¹⁷⁶ 71 F.3d 996 (2d Cir. 1995).

¹⁷⁷ *Id.* at 999-1000. 這裡僅說明商業表徵侵權部分的判決。

¹⁷⁸ *Id.* at 1001.

¹⁷⁹ 賠償金額的部分亦非本文討論範圍。

¹⁸⁰ Wallace International Silversmiths, Inc. v. Godinger Silver Art Co., 916 F.2d 76, 81 (2d Cir. 1990). 第二巡迴法院在該案中表示，當一項裝飾性特徵被主張構成商標，而賦予商標保護將限制其他製造商可能的替代設計的選擇，以致重大地阻礙競爭時，可適用美感功能性來拒絕賦予商標權。

¹⁸¹ Knitwaves, Inc., 71 F.3d at 1005-1006.

法院同意 Knitwaves 的產品設計主要是基於美感考量，但不同意賦予保護會限制 Lollytogs 的競爭力¹⁸²。換言之，在 Wallace International 案的標準下，由於 Lollytogs 未能證明會產生阻礙競爭的效果，因此不能說 Knitwaves 的產品設計具有美感功能性。

然而，第二巡迴法院認為 Knitwaves 的設計主要在於美感訴求，而非表彰來源，因此不符合 Lanham Act 第四十三條 (a) 項的要件，不能取得商業表徵的保護，也不再就混淆之虞的部分進行討論，故廢棄地方法院此部分的判決¹⁸³。

第二目 反對美感功能性之案例

【案例十六：Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc.¹⁸⁴】

聯邦上訴法院第三巡迴法院向來不採用美感功能性的原則，其對美感功能性所持的否定立場可以一九八一年 Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc. 的判決為例，明確表示不支持 Pagliero v. Wallace China Co. 案（簡稱 Pagliero 案）中對於美感功能性的見解。

上訴人 Keene Corp.（簡稱 Keene）製造並行銷名為「Wall Cube」的非供住宅使用的外牆照明設施（裝置在商業大樓外牆上），其設計並未取得專利。一九七九年 Paraflex Industries, Inc.（被上訴人，簡稱 Paraflex）開始銷售外牆照明設施，其外形幾乎和 Keene 的 Wall Cube 設計相同，而 Paraflex 也承認是仿自上訴人的設計。因此 Keene 起訴請求禁止 Paraflex 銷售這種照明設施，主張 Paraflex 構成商品的不實描述、普通法的商標侵害及 Lanham Act 第四十三條 (a) 項的不公平競爭¹⁸⁵。

由於 Paraflex 承認仿造 Keene 的照明設備外形，而且 Keene 的照明設備在業界也取得第二重意義，因此紐澤西地方法院為了避免發生產品來源的混淆及欺騙，要求 Paraflex 在其照明設備上清楚標示製造地點及非 Keene 所製造。地方法院拒絕禁止 Paraflex 仿造 Keene 的產品，因為 Keene 的照明設備之設計具有美感功能性，不得取得排他權利¹⁸⁶。Keene 於是提起上訴。

第三巡迴法院首先檢討美感功能性原則的適用。其表示，商標法的基本要件之一就是具有功能性的產品或特徵不能取得法律上保護，以防止不受專利保護的特徵可經由商標權而取得獨占權利。這也是商標與專利兩制度目的不同所致，專利法保護的是實用性設計，商標法則保護幻想的或任意的設計，且能標示產品來

¹⁸² *Id.* at 1006.

¹⁸³ *Id.* at 1009.

¹⁸⁴ 653 F.2d 822 (3rd Cir. 1981).

¹⁸⁵ *Id.* at 823-824.

¹⁸⁶ *Id.* at 824.

源的特徵。不受專利保護的產品或特徵若具備功能性，則屬於公共財，可以自由仿製重製¹⁸⁷。然而功能性的概念並非只侷限於嚴格的實用性意義上，功能性的擴張的解釋反映在侵權行為法法律彙編第七百四十二條的評註裡，成為美感功能性的參考依據。而不同法院對於美感功能性原則則有不同的適用，最廣義的適用出現在第九巡迴法院的 Pagliero 案，但是適用這種美感功能性的廣義觀點（不考慮實用功能，單從系爭特徵在商業上的優點來看），將會抑制富創造力以及吸引力的設計的發展，造成設計越有吸引力，所取得的保護就越少。美感功能性的原則不需要透過這種方式來解釋，才能達成維護自由競爭的重要政策目的¹⁸⁸。

法院進而表示，我們所應關注的是與產品或特徵的實用性功能有關的設計，當設計本身與產品的實用性功能無重大關連，而僅僅是任意的設計時，在取得第二重意義之後，便可以受到商標權的保護¹⁸⁹。

雖然第三巡迴法院不採美感功能性的概念，但其認為上訴人的照明設施在本質上就是具有實用性的產品，因為其設計的外形並不是任意的美感表現，而是為了建築上的相容性（architectural compatibility），配合所要裝置的建築的結構¹⁹⁰。上訴人也爭論其產品已經取得第二重意義，但是第三巡迴法院表示產品的識別性與功能性的發現並非不能併存。第三巡迴法院也贊同地方法院認為同樣具有建築上相容性的外牆照明設施之外形設計有限，因此賦予 Keene 對於其產品設計排他權將會有害競爭¹⁹¹。

基於這些理由，第三巡迴法院維持地方法院的判決，上訴人的產品設計不受保護。

【案例十七：Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.¹⁹²】

即便是作出 Pagliero 案判決的第九巡迴法院，在後來的個案裡也有否定美感功能性概念的時候。其推翻先前贊同美感功能性的見解，可以二〇〇一年 Clicks Billiards, Inc. v. Sixshooters, Inc.一案為例。

原告 Clicks Billiards, Inc.（簡稱 Clicks）在美國西南部經營幾間撞球房，其中

¹⁸⁷ *Id.*

¹⁸⁸ *Id.* at 824-825.

¹⁸⁹ *Id.* at 825.

¹⁹⁰ *Id.* at 826. (The luminaire itself is essentially a utilitarian product, used to light exterior area. However, because it is a wall-mounted luminaire, as distinguished from a free-standing street lamp, part of its function includes its architectural compatibility with the structure or building on which it is mounted. Thus its design configuration, rather than serving merely as an arbitrary expression of aesthetics, is intricately related to its function.)

¹⁹¹ *Id.* at 827.

¹⁹² 251 F.3d 1252 (9th Cir. 2001).

有兩間在鳳凰城地區。被告 Sixshooters, Inc. (簡稱 Sixshooters) 於一九九六年十二月也在鳳凰城開了一間撞球房，那時候 Clicks 的兩間撞球房已經在營運了。Clicks 提出證據，指稱當 Sixshooters 的內部設計在裝潢時，一些和 Sixshooters 關係密切的人有參觀 Clicks 的撞球房，並詳細丈量 Clicks 的內部特徵。一九九七年四月，Clicks 依據 Lanham Act 起訴主張 Sixshooters 侵害其商業表徵，並聲稱其撞球房中的數十項個別特徵，整體觀之可構成商業表徵¹⁹³。亞利桑納州地方法院判決 Sixshooters 勝訴，認為 Clicks 對於功能性、第二重意義、混淆誤認可能性等事實上問題未提出足夠的證據。Clicks 因此而上訴。

第九巡迴法院首先指明，餐廳及類似建築物的整體視覺外觀可以構成得受保護的商業表徵，Clicks 欲取得商業表徵的保護，就必須證明其所主張的表徵不具功能性，有表彰來源的功能（或基於先天識別性，或基於取得第二重意義），以及被告的產品有造成消費者混淆誤認之虞¹⁹⁴。

關於功能性的意義，法院引用 Qualitex 案的解釋：「產品的特徵若為該產品之使用或達成產品目的所不可或缺的，或影響該產品的成本或品質時，也就是若對系爭特徵之排他使用會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢，則該產品的特徵為功能性特徵。」而關於餐廳商業表徵功能性的認定，應就各構成要素的整體來檢驗，因此雖然 Clicks 所聲稱的商業表徵的構成要素中有很多都具備功能性，Clicks 對於這些個別要素也不能主張排他權，但是 Clicks 可以主張這些要素組合的整體以及安排構成表彰來源之標識，可以與他人相區別。因此，在評估功能性時，不能聚焦在個別要素，而應注意這些要素組合後所創造的整體視覺印象¹⁹⁵。

地方法院認為 Clicks 的撞球房的整體形象是具備功能性的，同時也是純粹美感性的，無法表彰來源。但是第九巡迴法院不同意這種觀點，首先，商業表徵不可能既有功能性又為純粹美感性，這種論述本質上與一般所接受的功能性表示實用性的概念不一致；此外，法院表示「第九巡迴法院從來就不採用美感功能性理論，也就是純粹美感特徵可以構成功能性的概念¹⁹⁶。」而一特徵是否具有功能性，以及是否具有表彰來源的功能，也應該分別檢驗，不可混合。

在決定產品特徵是否具有功能性，可以參考的因素有：(1) 該設計是否產生實用功能；(2) 是否有替代設計；(3) 廣告中是否以設計的實用優勢來吸引顧客；(4) 該設計是否產自於相對而言較簡單也較便宜的製造方法。但是在建築物商業表徵的情況，則以第五巡迴法院在 Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc. 一案¹⁹⁷的

¹⁹³ *Id.* at 1256-1257.

¹⁹⁴ *Id.* at 1257-1258. 這裡僅說明功能性部分的判決。

¹⁹⁵ *Id.* at 1258-1259.

¹⁹⁶ *Id.* at 1260.

¹⁹⁷ 932 F.2d 1113 (5th Cir.1991).

意見最具指標意義，該法院承認傳統的功能性分析在認定餐廳裝潢功能性上是有困難的，而通常這情形裡並無創造類似專利保護的獨占權的疑慮，因此，是否有各種不會造成混淆性近似（confusingly similar）的替代設計選擇，就成了這裡功能性的審查標準。本案的爭議於是變成，Clicks 撞球房的整體形象是否留給其他撞球房業者多種不會造成混淆性近似的替代設計選擇？第九巡迴法院認為 Clicks 已提出足夠證據證明其設計的任意性及非功能性，而且也有其他替代設計，地方法院認為 Clicks 的設計是出於裝飾性及美感性的目的，也證明了非功能性¹⁹⁸。

最後，第九巡迴法院認為商業表徵受保護的三要件：不具功能性、取得第二重意義、有混淆誤認的可能性等事實爭點未臻明確，因此發回地方法院審理。

第三目 美國聯邦最高法院的立場

針對美感功能性，其實美國聯邦最高法院到目前為止尚未表示接受或拒絕，也未提出此概念的明確意涵或判斷標準，但是有些人認為最高法院在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 一案對於產品「顏色」的評論，或許為逐漸凋零的美感功能性概念注入生命力¹⁹⁹。該案裡，Breyer 法官在引註不公平競爭法法律彙編對於美感功能性的解釋後，說道：「顏色是否產生重大的非商標功能，法院將會檢驗當其作為標誌使用時，是否允許了一個競爭者（或團體）透過實際或潛在地對一項重要的產品要素的排他使用，來干預合法的（與商標無關的）競爭。這種檢驗不應抹滅廠商去創造在美感上吸引人的標誌設計的意願，因為他們競爭對手都可以來創造在美感上吸引人的標誌設計²⁰⁰。」

二〇〇〇年的 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*²⁰¹ 一案，雖是關於產品設計之商業表徵的識別性問題，但是 Scalia 法官在引用 *Qualitex* 案後表示，在決定產品設計的功能性時，可以參酌考量美感上的吸引力。

到了二〇〇一年，Kennedy 法官在 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 一案裡雖然表示，一旦經傳統的工程驅動（engineering-drive）規則認定一特徵屬於功能性特徵，那麼再去探究是否有替代設計可讓競爭對手達到同樣目的就不適當了；然而他又表示，假如是美感功能性的案子，去探究有無替代品則為適當，

¹⁹⁸ *Clicks Billiards, Inc.*, 251 F.3d at 1260-1261.

¹⁹⁹ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:80 Page 7-201.

²⁰⁰ *Qualitex Co.*, 514 U.S. at 170. (The upshot is that, where a color serves a significant nontrademark function.....courts will examine whether its use as a mark would permit one competitor (or a group) to interfere with legitimate (nontrademark-related) competition through actual or potential exclusive use of an important product ingredient. That examination should not discourage firms from creating esthetically pleasing mark designs, for it is open to their competitors to do the same.)

²⁰¹ 529 U.S. 205, 214 (2000). (It is true, of course, that the person seeking to exclude new entrants would have to establish the nonfunctionality of the design feature, see §43(a)(3), 15 U.S.C. § 1125(a)(3) (1994 ed., Supp. V)--a showing that may involve consideration of its esthetic appeal, see *Qualitex*, 514 U.S., at 170.)

並且認為美感功能性是 *Qualitex* 案的核心問題，因為該案中乾洗墊布的綠金色與產品的使用或目的，或產品的成本或品質無關²⁰²。

惟學界有批評 Kennedy 法官的意見其實讓美感功能性的概念變得更混淆難辯，對美感功能性在事實上究竟應如何評價，也弄得越來越模糊不清。而且，*Qualitex* 案之所以提到美感功能性，只是因為引用了不公平競爭法法律彙編的內容，因此美感功能性本來就不是該案探討的問題，更別說成為「核心問題」²⁰³。

第四目 近年發展

由於二〇〇一年聯邦最高法院在 *TrafFix* 案裡表示，在美感功能性的情形是適合探究系爭特徵之競爭必要性（替代設計之有無），且 *Qualitex* 案的核心問題是美感功能性問題，因此似乎使下級法院在處理美感功能性案件時又有了適用的參考依據。如二〇〇四年第十一巡迴法院所作的 *Dippin' Dots, Inc. v. Frosty Bites Distribution, LLC* 判決，以及二〇〇六年第九巡迴法院所作的 *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.* 判決²⁰⁴，皆表示在美感功能性的情形要檢驗系爭特徵的競爭必要性，即考慮系爭特徵之排他使用是否會導致競爭者處於與商譽無關的重大劣勢。後者更進一步以系爭標誌的全部價值是否存在於對該表示特定來源的產品的需求，而不是對具有該特定設計的產品的需求，作為美感功能性的判斷標準。



第三節 小結

第一項 關於實用功能性

一、關於功能性與識別性之關係

識別性與功能性分別為商標註冊或商業表徵保護的積極要件與消極要件，兩者意義不同，前者是指一標識在消費者心裡，是否產生表彰其所欲購買之產品之來源，並能與其他不同生產者的相同產品相區別的效果；後者的意義則已於前文

²⁰² *TrafFix Devices, Inc.*, 532 U.S. at 33. (It is proper to inquire into a "significant non-reputation-related disadvantage" in cases of esthetic functionality, the question involved in *Qualitex*. Where the design is functional under the *Inwood* formulation there is no need to proceed further to consider if there is a competitive necessity for the feature. In *Qualitex*, by contrast, esthetic functionality was the central question, there having been no indication that the green-gold color of the laundry press pad had any bearing on the use or purpose of the product or its cost or quality.)

²⁰³ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:80 Page 7-202.

²⁰⁴ 參考前述【案例十二】、【案例十三】。

討論。換言之，功能性與識別性是兩項不同的要求，在審查時應該分別判斷，具備識別性的標識可能也是功能性標識，而具備功能性的特徵也可能同時有表彰產品來源、與他人產品相區別的效果。反之，缺乏識別性的標識也不代表就具備功能性，正如聯邦巡迴法院於 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 一案所指出，雖然識別性的缺乏容易讓人推論出該設計主要是著眼於該物品的功能，但是一件物品的設計是否有功能性，絕不能因識別性的缺乏即做肯定的認定，仍須謹慎檢驗功能性的有無。

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。在取得第二重意義的情形，美國關稅暨專利上訴法院稱之為「事實上第二重意義」(de facto secondary meaning)，在 *In re Honeywell, Inc.* 及 *In re Morton-Norwich Products, Inc.* 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。最高法院在 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 一案裡亦判決一旦系爭特徵被認定為具備功能性，是否取得第二重意義就成為無關連的因素，因為無論如何，功能性特徵都不能取得保護。

此外，從美國判決理由的分析可以看出，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* 判決，以及早期第九巡迴法院的 *Pagliari v. Wallace China Co.* 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）。

二、關於實用功能性的考量標準—實用功能為主或競爭之必要為主？

二〇〇一年當最高法院作出 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 的判決，表示一旦依據 *Inwood* 案的傳統規則認定為具有功能性，即不須再進一步去決定競爭對手是否無競爭上必要來使用該特徵，關於實用功能性的判斷，便出現了究竟應以產品特徵的實用功能為優先考量標準，或是以該特徵的競爭必要性為重的爭議。雖然後續各法院對 *TrafFix* 案的見解有不同的解讀，但是近兩年的判決顯示，巡迴法院逐漸認為 *Inwood* 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。

本文亦認為 *TrafFix* 案並未使競爭必要性成為不必要的考量。若從功能性原則

的理論基礎來看，一方面是在調和商標制度與專利制度，另一方面則是在維護市場之公平競爭秩序，故產品特徵的「實用功能」以及「競爭必要性」，應皆為實用功能性的檢驗方法，前者在維持商標與專利的界線，後者在保障競爭秩序。TrafFix 案所表示的是，當確定該特徵具有實用上功能或優勢時，便不需要再判斷其是否為競爭上所必要的特徵了。

三、實用功能性的判斷因素

經過數十年的發展，雖然各法院對於功能性的定義及判斷標準不盡相同，但由於功能性原則係在達成兩大理論基礎的目標，因此吾人可以以 *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，蓋這四項因素兼顧了功能性原則的兩大理論基礎：(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。

四、關於專利期間屆滿之專利對於商業表徵功能性的影響

Vornado Air Circulation Systems, Inc. v. Duracraft Corp. 及 *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.* 兩案都涉及專利期間屆滿之實用專利對於商業表徵取得 *Lahman Act* 保護之影響，事實上，這也是專利法與商標法重疊衝突之問題。兩案的法院不約而同地回歸探究專利法與商標法不同之立法目的，並認為雖然專利過期後，專利之內容便應該成為公共財，但過期專利中所揭示的特徵、外型，仍有可能不具備功能性，此時可以取得商標法的保護，反之，若有功能性，則不得受保護。這兩個案子之不同處在於，前者的系爭產品特徵為實用專利請求項之一部分，後者的系爭產品特徵則非為請求項的構成要件。

最高法院在 *TrafFix* 案裡討論到專利過期後對於商業表徵功能性的影響，表示雖然一產品特徵曾取得實用專利，並不必然表示該特徵即為功能性特徵，但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，例如，若能證明該產品特徵是任意性的、附帶性的或裝飾性的，就可以推翻功能性的推定。

五、關於功能性的舉證責任

功能性之有無應由誰舉證，巡迴法院之間的看法分歧。一九九九年 *Lanham Act* 修正，解決了長久以來各巡迴法院針對「功能性舉證責任」的意見不一致情形，

關於未經註冊的商業表徵，由主張應享有商業表徵保護之原告負擔舉證責任²⁰⁵。二〇〇一年最高法院在 *TraFFix* 案也表示，一九九九年的修正，是實定法上推定商品特徵都具備功能性，除非主張權利之一方能證明無功能性。

在一九九九年修法之前，究竟是原告證明無功能性，抑或被告證明有功能性，是極具爭議的問題。大多數法院在侵權訴訟中，都認為原告若未取得商標或表徵之註冊，則負有證明無功能性之舉證責任。多數意見也認為功能性是被告的抗辯事由，用以挑戰系爭商標或表徵的有效性²⁰⁶。而如果原告的設計特徵已經註冊為商標或服務標章，則功能性舉證責任轉換於被告，蓋註冊是商標有效性的初步證據（*prima facie evidence*）²⁰⁷。

第二項 關於美感功能性

一、美感功能性的判斷標準過於模糊

Pagliari 案中以是否為「產品在商業上成功的重要因素」來判斷一特徵是否具備美感功能性，然此判斷標準過於模糊難斷，不適合作為法律規則，而且很容易就受到法院主觀意見的影響。美感功能性的概念其實已經逾越了原本功能性政策所要維護的理論基礎²⁰⁸。即便是 *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.* 一案所提出的以標誌的全部價值是否反應消費者對該標誌表彰特定來源功能之需求，來判斷美感功能性，仍然難以決定一標誌的價值是否完全存在於表彰來源的功能，或者兼有其他美感設計上的吸引力功能。

二、美感功能性的問題，可以透過「識別性」概念來處理

美感功能性所關注的是僅具有裝飾性質而消費者未將之看作商品來源標記的特徵，然而對於這種情況，商標法可以透過「系爭特徵在事實上是否被消費者當作商標」來處理，也就是識別性的問題²⁰⁹。當產品特徵是純粹、單純的裝飾性的、美學性的，則其不成立商業表徵，蓋其並非用於表彰、區別商品來源。畢竟，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不幸後果²¹⁰。

²⁰⁵ 15 U.S.C. §1125(a) (3). (In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.)

²⁰⁶ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:72 Page 7-174-Page 7-175.

²⁰⁷ *Id.* at § 7:72 Page 7-176.

²⁰⁸ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:81 Page 7-212.

²⁰⁹ 消費者是把系爭特徵看成吸引人的裝飾，或者是能表彰、區別商品來源的記號？MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:81 Page 7-213.

²¹⁰ 邵瓊慧，同註 1，第 395 頁。

本文認為實用功能性的概念已能涵蓋美感功能性所欲保護的競爭利益。比如說，Pagliero 案中的瓷器上花紋設計若取得排他保護，將會使其他競爭者處於與商譽無關的重大劣勢，因此構成具有功能性的設計，不得受到排他的保護。此外，亦可以用「識別性」中的「通用」概念來解決所謂美感功能性的爭議。如：心形糖果盒的設計，「心形」是常見形狀，已成為市場上「通用」(generic)的一般形狀，因此不得註冊為商標，或主張商業表徵之保護²¹¹。



²¹¹ MCCARTHY, *supra* note 4, at § 7:81 Page 7-214.

