



日本立體商標案例（下）

原文：永井紀昭

王德博、江存仁、李宗仁、林麗平、洪淑敏、

黃柏森、張瓊惠、鍾桂華*摘譯

一、2000年12月21日東京高等法院判決

（判例解說，三山峻司「立體商標註冊要件之充足性」，判例評論514.34，判例時報1761.188）

於此案例中，申請人單純地以書寫用具之立體形狀申請立體商標註冊，並指定於鉛筆、原子筆及其他書寫用具等商品。此案之商標係單純地以指定商品形狀之普通使用方式所構成，該當商標法第三條第一項第三款，且不能認為係經由使用而獲得區別自己與他人商品的識別功能（商標法第三條第二項）。

1. 事實經過

1997年4月1日 提出申請；指定商品為第十六類：“鉛筆、原子筆及其他書寫用具”

1998年11月12日 核駁審定

1999年1月6日 提起審判請求（審判案號1999年第761號）

1999年11月4日 不成立之審判決定。

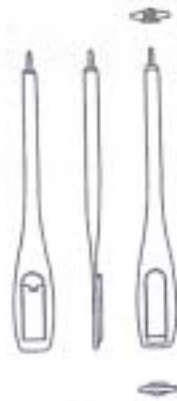
提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院1999年（行ケ）第406

* 本文之譯者均服務於經濟部智慧財產局商標權組之商標審查官；其順序依姓氏筆劃排列。另為使國內讀者能掌握原文之精義，有些若直譯原文文意，恐讀者無法了解，故在不違背原文之意涵下，譯者酌修部分中文用語，又本文之註釋係譯者為幫助讀者了解原文文意所為之解釋，非源自於原文之註釋，在此一併敘明。

論述

號。

原告之訴駁回。



(Figure 1)

2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

當交易者或消費者看見本件立體商標的形狀，自該形狀具備的特徵，會認為是簡便的鉛筆或原子筆等書寫用具一般所具有的形狀。該形狀整體雖經過設計，並傳達「精巧」的印象，但使人產生的聯想，也只是該鉛筆或原子筆為主要用於填寫高爾夫球計分卡或類似使用的書寫用具。

即使本件立體商標具有經過設計的外觀，並傳達「精巧」的印象，但並不具有獨特的形狀或傳達特殊的印象，縱使是經過裝飾的立體形狀，仍使人認為是鉛筆、原子筆等書寫用具的習見形狀。因此，本件立體商標所具有的功能或吸引人的外觀，就交易者或消費者的認知而言，應屬於書寫用具本身的形狀，並無區別自己與他人商品的識別性。

自本件之所有證據並未發現事實上的關聯足以推翻如下之審判決定。

即「本件書寫用具立體形狀的特徵是後端有一個平坦的夾子，該夾子是用以有效達成輕易的夾住紙張不會掉落的功能，然而，難以認定該



功能直接影響本案立體商標區別自己與他人商品的識別性，對消費者而言，亦僅能認知係書寫用具形狀之範圍。因此，本件立體商標係由指定商品之習見形狀所構成，且該形狀並未超越一般人對於鉛筆、原子筆等書寫用具所認知的範圍。」

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

關於指定商品的銷售數量，假定如原告所言，其銷售數量相當大，但原告製造銷售之鉛筆、原子筆正面標示「OKAYA」及「pegcil」，背面標示「JAPAN」及「pegcil」。而且，沒有證據顯示以本件立體商標形狀製造販售之鉛筆、原子筆未標示文字「OKAYA」及「pegcil」，亦難以發現該文字商標不被視為識別標識的理由。

第甲 25 號證據是以本件立體商標形狀製造之鉛筆、原子筆，而該形狀並未超出指定商品書寫用具一般所具有形狀的範圍，在此前提下，若未標示文字商標，難以認定指定商品被廣泛認為是原告所製造及銷售。

因此，原告以本案立體商標形狀製造銷售之鉛筆、原子筆，不能認定其本身具有區別自己與他人商標的識別性，且未經由使用而獲得區別自己與他人商品的識別功能。

二、2001 年 7 月 17 日東京高等法院判決 (判例研究，三山峻司「立體商標之註冊要件」，智財管理五二·九·一三·六五)

於此案例中，申請人單純地以乳酸菌飲料包裝容器之立體形狀申請立體商標註冊，並指定於乳酸菌飲料商品。此案之商標有商標法第三條第一項第三款規定之適用，且不符合商標法第三條第二項規定之要件，因此不得註冊。

1. 事實經過

1997 年 4 月 1 日 提出申請案；指定商品為第二十九類：“乳酸菌

論述

飲料”

1999年9月2日 核駁審定

1999年10月15日 提起審判請求(審判案號 1999年第16888號)

2000年10月30日 不成立之審判決定。

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院 2000年(行ケ)第474號。原告之訴駁回。



(Figure 2)

2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

正如審查官核駁本件申請之理由，法院亦持相同見解，認為自該商標圖樣與指定商品之關係判斷，該商標圖樣雖經過一些設計，但並無獨特性，亦未超出一般所認知通常使用形狀的範圍。整體觀之，本件商標圖樣單純地以立體形狀所構成，而該形狀被認為是表示商品形狀(包裝容器)的一種形態。原告主張，本件商標的立體形狀是委託著名設計師所設計，且相同的形狀已於新式樣專利獲准註冊。然而，就與指定商品「乳酸菌飲料」之關係而言，本件商標即使有些設計，仍未超出商品包裝容器所採用形狀的範圍，因此，該主張不足以推翻上述之判斷。



本件商標是關於指定商品「乳酸菌飲料」之容器，屬於飲料商品容器形狀的立體商標，只要這種容器的形狀是為有效達成容器本身的功能，那麼，原則上，就不能指出商品來源，不得做為區別自己與他人商品的識別標識。原告主張本件商標之容器形狀是原創的，由於瓶身中間部分向內縮，稍微上方之處如帶狀般環繞，瓶口形狀如同奶瓶口形狀；因為中間部分向內縮的關係，圓柱筒部分的直徑較大，且視覺上（外觀）看起來不會太小。即使考慮這些特點，本件商標是指定商品「乳酸菌飲料」的一般的包裝容器，而自該容器係塑膠製用過即丟的製造方法、用途、功能，很難推想得知本件商標圖樣的特徵，進而認識其為本件商標。此外，並無證據顯示，本件商標圖樣足以指示商品的來源，並作為區別自己或他人商品的識別標識。因此，本件商標該當商標法第三條第一項第三款規定之審判決定，並無違誤。

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

在上文第一段所提判決前提下，本件商標申請註冊當時，與本件商標同樣瓶身中間部分向內縮的包裝容器，已為其他廠商廣泛應用在乳酸飲料等產品，且無充分的證據得以支持，原告商品乳酸菌飲料「ヤクルト」的包裝容器上並未標示文字商標「ヤクルト」。即使原告主張，與本件商標同樣的飲料製品販賣於原告製品之後，仍難以認定原告商品「ヤクルト」容器本身之形狀，已獲得識別性。應注意的是，根據第B5-3號證據，原告1997年4月1日申請本件立體商標，同時，亦以容器下方部分標示「ヤクルト」文字商標之相同包裝容器形狀，申請立體商標，該商標於1998年8月28日獲准註冊。本件商標之審判決定認無商標法第三條第二項規定之適用，並無違誤，且無理由撤銷審判決定。

三、2001年11月27日東京高等法院判決

於此案例中，申請人係以石膏板或膠合板製空心牆用固定器之手臂部分展開狀態的立體形狀，申請註冊立體商標，並指定於合成樹脂製固

論述

定器（stopper；止め具）¹商品。本件商標，僅係單純以該商品之形狀依普通使用方法表示之標章，而且尚未透過使用而產生自己與他人商品的識別性，因此有商標法第三條第一項第三款之適用且不具備第三條第二項之案例。

1. 事實經過

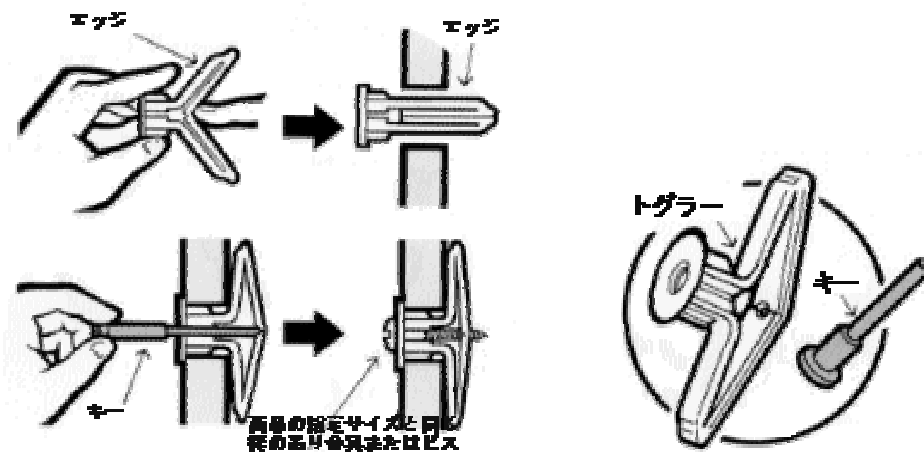
1997年12月9日 提出申請；指定商品為：第20類「合成樹脂製固定器」

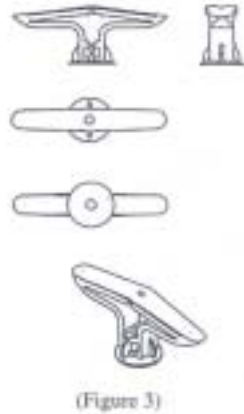
1999年3月11日 提起審判請求，請求撤銷核駁審定（審判案號1999第4127號）

2000年8月23日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院2001年（行ケ）第4號。
原告之訴駁回。

¹ 固定器（stopper；止め具），安裝於空心牆內部，作為牆壁外掛鉤或重物的支撐點，可避免單純使用掛鉤或錨釘造成空心牆崩壞，安裝時須先將手臂部分摺疊，待插入牆壁內部後再展開，請參看下列圖示，圖三係固定器展開的狀態。尼斯商品名稱為：Stoppers, not of metal，本局翻譯為：2026 栓塞（非金屬）





2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

在對立體商標的一番綜論後，法院決定如下：

本件商標的立體形狀

「本件商標申請案如圖所示（註：參看圖三），係空心牆用固定器之手臂部分展開狀態的立體形狀。依證據所示，原告的商品係安裝於牆上之器具。為安裝於牆上，須事先埋入錨釘。這些錨釘係用於鑿出安裝用孔穴，固定器的手臂部分以摺疊方式，似螺絲狀插入孔中。特別是空心牆，手臂部分插入孔中後，在打洞的牆壁表面露出固定器的頭部，再插入鑰匙或螺絲，於是牆壁內部摺疊式的手臂部分將會打開。手臂部分在完全打開的狀態下將可以支撐安裝其他器具的重量，固定器的手臂部分比頭部大很多，與內部牆壁接觸面積大，能分散所負擔的重量，因此被認為，對於錨釘的負載強度能發揮到最大。本件商標係上述固定器的形狀，依甲第九號證據顯示，與他公司類似商品相比較，兩側手臂部分有較寬大的形狀為其特徵。因而有較卓越的美感上評價，但此特徵不僅增加美感，同時也提升使用上的強度因此與功能性的關係更加密切。手臂部分在施作物上能發揮較大功用，因此，本件商標係單純為該商品之形狀，依普通使用方法表示之標章所構成之商標。

因此，法院認為審判決定所為本件商標申請案有商標法第三條第一



論述



項第三款規定不得註冊事項之適用，並無違誤。」

與由平面圖形構成之圖形商標之關係

「原告主張，關於原告之商品，應該考慮接受了由平面圖形構成之圖形商標註冊之事實。然而，所謂因有平面圖形商標註冊的事實，而應該馬上承認立體形狀之商標註冊，這是很明顯不行的。因此原告的主張不應該被採納。」

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

與發明專利權的關係

本件商標判斷其是否取得識別性，有必要同時考慮本件商標的形狀與原告取得專利權範圍之相同或類似的形狀。「註：原告於申請時同時主張美國優先權，本件商標之形狀與原告在 1970 年至 1980 年間獲准註冊之三件專利申請案之形狀相同或類似。最後發明專利權期間屆滿日為 2000 年 9 月 13 日。法院認定原告曾經於商品廣告中表明專利權的註冊號數，且表示其商品受專利權保護之廣告內容，至少在 1993 年時原告曾經標示過。」

發明專利法授與發明專利權人於一定期間內享有獨占之權利，於專利權存續期間屆滿後，使一般公眾得自由使用該發明，如此可同時兼顧發明專利權人的保護與公眾共享該發明之利益。因此，發明專利權人就其發明於一定期間內享有獨占的權利，會造成發明專利權範圍及於所包含的商品形狀或類似商品之形狀，而致與專利權人業務相關產品被廣為知悉，這是理所當然的演變過程。（該商品的功能及美感越是顯著的，越是會擴張專利權的範圍），發明專利法當然就這一點已經預先加以明定。如果基於專利權於一定期間內獨占的結果，造成專利權範圍內所包含的商品立體形狀或類似商品的形狀，及專利權人的業務相關產品，被廣為知悉。如果商標在註冊時，僅因獨占使用而取得識別性，即准予註冊，而商標註冊的存續期間有可能延展，不啻使商標權人就此商品形狀獲得半永久的獨占權利，而專利法的目的在於專利權存續期間屆滿後一



般公眾得自由利用該發明，如此將明顯違反發明專利法的立法意旨。

因此，針對發明專利權所認定為獨占的商品形狀或類似商品的形狀，原則上，除非在特別的情況下，例如該等立體商標可在發明專利權範圍之外獨立地取得識別性，否則即使經由使用亦不可能取得識別性。就平衡立體商標制度與專利制度的協調觀點而言，如此解釋商標法第三條第二項才是適當的。

可是查證本件商標所檢附的全部證據，並無上述特別的情況²存在，而足以證明原告所主張的事實。換言之，關於原告主張這一點，即使假定全部是真實的話，不僅當然超越專利法的規定，而且從本件全部證據中，也不能認定上述特別的情況存在。」

四、2001 年 12 月 28 日東京高等法院判決

於此案例中，申請人單純地以某投釣用天秤之立體形狀申請立體商標註冊。本案之商標是一個用以表示如所指定商品投釣用天秤形狀之說明性商標，而且因為本件商標所表示的立體形狀與原告實際上所販售等的投釣用天秤形狀不具有同一性，以至於沒有餘地可判定本件商標藉由使用而已達到自己與他人商品識別性，法院認為原審判決定並無違誤。

1. 事實經過

1997 年 04 月 01 日 提出申請案；指定商品為第 28 類：“投釣用天秤”

1999 年 11 月 05 日 核駁審定

1999 年 12 月 06 日 提起審判請求(審判案號 1999 年第 19502 號)

2000 年 12 月 19 日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院 2001 年(行ケ)第 48 號
原告之訴駁回

² 特別的情況，指例如該等立體商標可在發明專利權範圍之外獨立地取得識別性。

論述



(Figure 4)

2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

商品形狀的意義

商標法第三條第一項第三款對於說明性商標不得註冊之規定，其意旨係指說明性商標乃是作為描述表示商品特性之標章，就公益上言，因為該說明性商標是交易時所必要適切之表示且可意欲適當地使用，如認可由特定人獨占使用是不適當的。此外，以其作為一般性地標章使用，在許多情況下，欠缺自己與他人商品識別性，亦不符商標的功能。（參照最高法院 1979 年 4 月 10 日第三小法庭判決、裁判集民事 126 號 507 頁【判例時報 927 號 233 頁】）。商品的形狀本來僅是為更有效地發揮該商品令人期待的功能，並藉由所獲得之美感使商品更為出色而選用。因此，因為商品形狀具有說明性商標之特徵，亦即在許多的情況下欠缺自己與他人商品識別性，即使商品形狀作變更或經過修飾，而如單僅由描述指定商品本身形狀所構成的立體商標，原則上，該形狀乃交易時所必要適切之表示，如認可由特定人獨占使用，就公益上而言是不適當的。因此，除了具有由商品用途、功能也很難以預測之獨特形態或特別印象的裝飾形狀外，依商標法第三條第一項第三款規定「單純以商品形狀依普通使用方法表示之標章所構成的商標」是不得註冊的。

不過，商品的形狀最初僅是商品本身的特性，但其後也有作為表示商品來源之功能，且亦有以商品形狀依普通使用方法表示之標章所構成的立體商標，該商品形狀經銷售、廣告、宣傳等使用的結果，而達到取得自己與他人商品識別性。依商標法第三條第二項規定情事而能獲准商標註冊者，其與一般說明性商標經由使用結果而取得自己與他人商品識



別性是沒有不同的。同樣地，審判決定所引用的審議會報告也對該意旨有作解釋。

本件商標的識別性

本件商標很明顯地僅由如上所述之申請時所指定商品投釣用天秤形狀所構成。並且，構成本件商標投釣用天秤之特徵是為更有效地發揮該商品令人期待的功能，並藉由所獲得之美感使商品更為出色，該形狀是同類商品中很一般地範圍內會採用的，不能說該形狀是由商品用途、功能也很難以預測之獨特形態或特別印象的裝飾形狀。因此，本件商標以所指定商品投釣用天秤形狀作為商標使用情況下，因為指定商品的交易者、消費者僅會認定本件申請商標是指定商品投釣用天秤的形狀，所以如果本件商標是指定商品的形狀依普通使用方法表示之標章所構成的商標，即作為說明性商標時，是不得註冊的。

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

本件投釣用天秤形狀的獨特性

原告所販售的投釣用天秤形狀是...於主體外圍附有三片翼狀片，被認定是具有特色的事。根據地方法院判決【注 東京地方法院判決昭和五三（1978）年十月三十日無形裁判集第十卷二號五九頁】，至遲在昭和四五（1970）年中，於主體外圍附有三片翼狀片之投釣用天秤形狀已廣為周知，在昭和五三年（1978）當時，他人以該類似的形狀之投釣用天秤從事販售之事，被認定違反舊的不正競爭防止法。

本件商標與本件投釣用天秤形狀的同一性

如上述所認定的，本件投釣用天秤的形狀，即於主體外圍附有三片翼狀片，本件地方法院判決也認定該商品形狀已廣為周知。可是，本件商標是以一張斜視圖來表示立體形狀，雖然主體反面的形狀沒被表示出來，但該主體正面的外圍僅以二片翼狀片表示，如仔細觀察的話，雖然能認定二片翼狀片形成之角度小於 180 度，但其正確的角度還是不明



論述

確。如那樣的話，本件商標其主體反面並非不能認為含有第三片翼狀片存在的可能性。但該主體反面也有可能含有二片翼狀片，所以在該處存在二片以上的翼狀片，連同正面的二片翼狀片共計四片以上的翼狀片所附加構成。因此，不但如原告所主張的本件投釣用天秤其主體附有三片翼狀片，而且主體包含二片或四片以上的翼狀片，就這點而言，本件商標所表示的立體形狀，跟原告實際上所銷售、廣告、宣傳等的本件投釣用天秤形狀不具有同一性。

如那樣的話，因為本件商標所表示的立體形狀跟原告實際上所銷售等的本件投釣用天秤形狀不具有同一性，以致於沒有餘地可判定本件商標藉由使用而已達到自己與他人商品識別性，因此，關於本件投釣用天秤的銷售數量等其他原告所主張的事實亦無需認定判斷，本件商標因為被認定不具備商標法第三條第二項之要件而不得註冊，原審判決定的判斷並無違誤。

五、2001 年 12 月 28 日東京高等法院判決

這個案子為立體形狀的釣竿用導線環的申請註冊案。法院認為這個商標申請案是所指定釣竿用導線環形狀的說明性商標，無法認為這個商標能夠於所連結的文字之外，單獨取得識別性，所以這個審判決定的判斷並無違誤。

1. 事實經過

1997 年 4 月 1 日 提出六個商標申請案；指定商品均為第 28 類：“釣竿用導線環”

1999 年 11 月 5 日 核駁審定

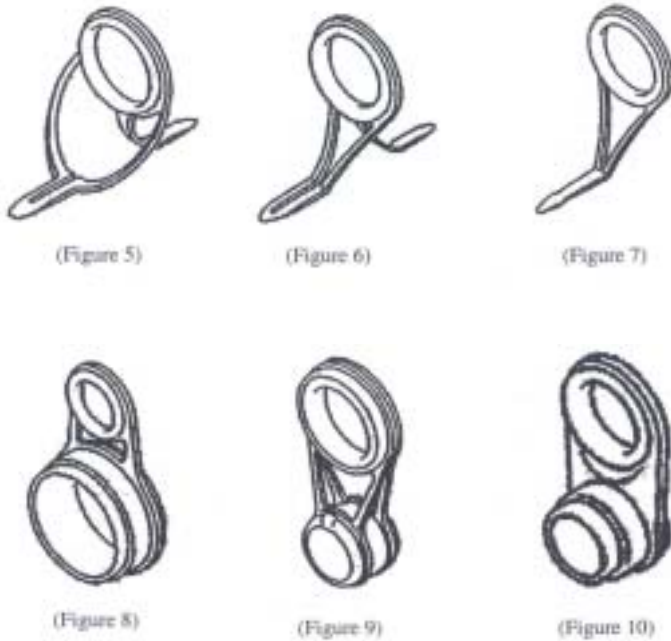
1999 年 12 月 6 日 提起審判請求（審判案號 1999 年第 19503-19508 號）

2000 年 12 月 19 日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴 東京高等法院 2001 年（行ケ）第 49-54



號原告之訴駁回，接下來是案例 49 的詮釋



2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

商品形狀的意義

法院的解釋與第四個案例的判決類似。

本件商標的識別性

從本件商標能看得清楚的立體形狀論述如下：

他有一個環且在環之底部的前面和後面有與軸的方向並行延伸的足部，且前面的足部係由環之左右兩端，以弓狀弧線描繪之一對左右腳



論述

和環一體成形。而後面的足部，經由環之底部，與軸的方向垂直延伸而出並從中端以圓弧描繪而與足部連接之腳部，與環一體成形之立體形狀。

因此，在這個案例中，本件商標從上述的描述可以清楚的得知，這個商標僅由表示指定商品的釣竿用導線環形狀的標章所構成的商標。且假如商標使用在釣竿用導線環上，相關的交易者和消費者會認為本件商標僅是釣竿用導線環的形狀。因此，一個僅包含有指定商品形狀的商標，通常上來說，是一個不能獲准註冊的說明性商標。

除此之外，原告主張釣竿用導線環的消費者是經由細部的形狀來區別商品的不同。然而，如同上面所述，商標法第三條第一項第三款規定，說明性商標通常不能獲得註冊，且是否能和指定商品之其他形狀相區別，與本款該當性無關。因此，縱使消費者能夠經由細部的形狀區別商品的不同，惟本件商標被認為是釣竿用導線環的形狀，且本件商標應該被認為是一個說明性的商標。

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

本件導線環形狀的獨特性

原告販售的導線環形狀與由本件商標能看得清楚的上述形狀，是相同的。通常上來說，釣竿用導線環的形狀，是由一個可穿過釣線的環、固定在釣竿上的部分（以下稱黏著部）及將環和黏著部連成一體的部分（以下稱支撐部）所構成。又在釣竿用導線環部分，把環的形狀作圓環狀，是功能上最適合的形狀，且由提供的證據可知，事實上幾乎的環都是採用圓環狀。再者，把黏著部以和環之軸的方向並行地延伸的足部所形成者，也是黏著於細長棒狀釣竿的功能上最適合的形狀之一，依上述的各種證據，幾乎所有的黏著部分均如上述作足部狀所形成。

再者，連結環和黏著部的支撐腳的形狀，由環下端放在黏著部而形成直線狀是明顯的功能性形狀，從證據上的描述來看，這個形狀也被採用在釣竿用導線環上，將由環下端成垂直之支撐腳部，從中間作圓弧狀



地和足部連續地形成，也與以上所描述的直線狀的形狀相比較，並沒有特別的特色。除此之外，讓支撐腳部由環之左右兩端以弓狀的曲線描繪而和足部連續形成者，由證據上得知，是常用於釣竿用導線環上，是一個習見的形狀。

因此，本件導線環形狀，如同以上所解釋，構成導線環各部分的形狀，均是功能上最適合的形狀，在釣竿上是一個普通的形狀。再者，結合所有部分的形狀是普通的，與傳統的釣竿相比較，也沒有什麼特色。既然它無法跳脫釣竿通常所選用的形狀，這個形狀無法認為有識別性。原告主張這個導線環的形狀並非傳統，且是個經設計過的形狀，可以排除傳統上對釣竿的印象，但如同上述所描述的形狀，我們無法認同這個論點。

與文字商標的關係

審判決定中的判斷，文字「富士」與導線環的大部分相連結，這些導線環是因為文字部分而有識別性，原告主張導線環的形狀在同類商品中，具有自他商品的獨特形狀，其重複的使用，使得他產品的形狀，能夠獨立於其文字標誌以外，取得識別性。

然而，如同以上所指出的，與其他同類產品相比較，這個導線環的形狀是沒有特色的，所以，原告主張的前提有所欠缺。再者，假如申請的立體商標僅包含指定商品的形狀，且與同類商品的形狀相比較，沒有什麼特色。他們被交易者與消費者認為是指定商品的形狀，所以，他們通常沒有識別性。

原告主張在導線環的產品目錄中，導線環的形狀被特別的強調，然而，導線環的形狀無法取得識別性，因為他沒有麼特色，且考慮到他通常與像「富士」的文字部分相結合使用，導線環的形狀被交易者和消費者認為是產品本身之形狀。所以，單純在產品目錄中強調其形狀，無法取得識別性。



論述

與不正競爭防止法的關係

根據舊的不正競爭防止法第一條第一項第一款規定產品的表徵，及商標法第三條第二項規定自己與他人商品之識別力，兩者皆有共同部分，就是二者皆可以從形狀來區別其來源。當一個有識別性的標識在日本境內被普遍認知，依據舊的不正競爭防止法第一條第一項第一款規定，認為已構成著名的地位。然而，如同以上所指出的，這個案子中，導線環的形狀沒有特色，所以它無法取得識別性，上述的審判決定是正確的，因為事實上其識別性是來自與其相連結的文字，不能說導線環的形狀因銷售而取得識別性。討論舊的不正競爭防止法第一條第一項第一款規定產品的表徵，及商標法第三條第二項規定之間的關係是沒有意義的，因為他們對審判決定的結果沒有影響。

與新式樣專利權及新型專利權的關係

再者，根據所提供的證據得知，從一九七八年十二月一日至一九九四年五月二十五日和一九七九年六月二十五日至一九九五年五月十一日，原告對於相近似這個案子的導線環的形狀擁有新式樣專利。從一九七四年六月二十八日至一九八三年十月二十三日，原告對於以上所提的新型有新型專利，可以得知這個案子中，導線環是這些專利的商品化。因此，可推認原告從一九七四年六月二十八日至一九九四五月二十五日對於導線環有排他權。原告主張基於這些事實狀況，導線環的形狀已經取得識別性。然而，任何有創造性的新式樣可以依據意匠（即新式樣）法第三條取得註冊，且新式樣是否有識別性，並不是一個必備的要件。也就是說，因為產品的外型有創造性但欠缺識別性，可能可以獲得新式樣專利註冊，但因欠缺識別性無法獲得商標註冊。所以，縱使原告對申請的新式樣有排他權，也在販售這一類型的導線環，不能說他們因為使用已取得識別性。除此之外，一個新型的發明是一個使用科技自然法則的思想創造，它的商品化並不限於某特定的形狀，所以，一個新型專利需要具備之註冊要件，和它的商品化的形狀需要有識別性，兩者之間有著基本的不同。



六、2001 年 12 月 28 日東京高等法院判決

申請人單純地以一個管狀的捲軸座和一個板狀捲軸座之立體形狀所構成之立體商標申請註冊，指定使用於釣竿用捲線器座上。法院認為申請的商標是以指定商品的形狀依普通使用之方法表示的說明性商標，且不認為若排除其相結合的文字商標，能夠獨立的取得識別性。所以，法院認為審判決定之判斷並無違誤。（二件案例）

1. 事實經過

1997 年 4 月 1 日 提出申請案；指定商品為第 28 類：“釣竿用捲軸座”

1999 年 11 月 4 日 均被核駁審定

1999 年 12 月 6 日 提起審判請求（審判案號 1999 年 19509 號及 19510 號）

2000 年 12 月 19 日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院 2001 年（行ケ）第 55 號和第 56 號原告之訴均遭駁回，以下是第 55 號案例之介紹



(Figure 11)



(Figure 12)

2. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

商品形狀的意義

法院的見解與前述判決四和五，具相同意旨、內容

論述

本件商標的識別性

從本件商標看得清楚的立體形狀為：在管狀主體的一端有一個固定式的套筒，另一端有二個移動式的套筒，在移動式套筒的一端，外面有一個栓子，配合一個螺旋狀的環。

因此，在這個案子裡，本件商標從上述的描述可以清楚的得知，這個商標係僅由表示指定商品的釣竿用捲軸座中管狀捲軸座之形狀之標章所構成的商標，假如這個商標被使用在指定商品的釣竿捲軸座上，指定商品的交易者和消費者，將僅認為申請的商標是釣竿捲軸座的形狀，因此，當一個商標僅由指定商品的形狀依普通使用之方法表示的標章所構成的商標，該商標是不能獲得註冊。

3. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

捲軸座形狀的獨特性

內容如同以上判決五

這個案子的捲軸座形狀不僅是功能上最適合的，且整體上是一個習見的形狀，與傳統的管狀捲軸座相比較，沒有什麼特色。既然它無法超出通常可預期的管狀捲軸座的形狀，這個形狀是無法取得識別性的。

與文字商標的關係

內容如同以上判決五

與不正競爭防止法、新式樣法和新型專利法的關係

內容如同以上判決五

七、2002年7月18日東京高等法院判決

於此案例中，申請人單純地以某金屬製配件、飾品之立體形狀申請立體商標註冊，並指定於貴重金屬製鞋飾品、公事包金屬配件等商品。此案之審判決定認為該商標圖樣稱不上是具有識別性的商標，一來消費



者無法僅僅藉由與本件商標形狀相同的金屬配件而獲致深刻的印象及記憶，二來消費者可能也無法藉此形狀而產生將特定商品與特定產製主體相互聯結的印象。法院亦認為原審判決定並無違誤。

1. 事實經過

1997年04月09日 提出申請案；指定商品為

第14類：“貴金屬，貴重金屬製鞋飾品，個人飾品”

第18類：“公事包，公事包金屬配件”

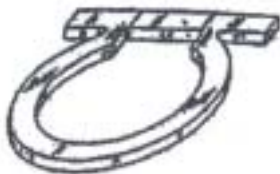
第25類：“衣服，皮帶”

1999年01月25日（送達日）核駁審定

1999年04月26日 提起審判請求（審判案號 1999年第6850號及第6851號）

2001年05月28日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院 2001年（行ケ）第446號及第447號（兩案）。原告之訴均遭駁回。



(Figure 13)



(Figure 14)

2. 立體商標制度之一般性理解

在經過對立體商標體制的一番綜論後，判決書中接著對原告之主張提出如下判斷：

(2)原告主張，就立體形狀中之功能形狀及設計形狀而言，二者應有所區隔，且後者應被授予較大的核准可能性。

撇開那些為了確保商品功能而不可或缺的形狀不談（參商標法第四



論述

條第一項第十八款)，其實即使是功能形狀，人們仍可從「何者為該商品之重要功能」及「該功能之改進提昇程度」這兩個面向去認知或區辨出各種不同類型的形狀，故功能形狀亦存在著許許多多程度不一的可能形式。而也正因為這種選擇上的可能性，因此本院認為「功能形狀」及「設計形狀」二者間並未存在著明顯及截然二分的差異足以影響商標的准駁。雖說因為受限於必須滿足特定功能的種類、程度，所以功能形狀的選擇性確實較設計形狀來得少，但問題的癥結最終仍在於我們很難找到有哪個功能形狀在被抽離其功能性特徵後仍能保有其獨特性要件的，所以就功能形狀而言，吾人只須關注其是否具備獨特性要件即足矣。

立體商標保護的法理基石同樣在於該商標是否能夠提供識別性的這項功能，因此那種認為「功能形狀」及「設計形狀」二者間，前者很難獲致識別性，後者則易的說法，本院誠難認同。在現行商標法中，除了商標法第四條第一項第十八款所規定的「若該商標為所指定商品不可或缺之功能者，不得註冊」的情形外，「功能形狀」及「設計形狀」於立體商標的註冊要件要求上並無差別。

(3)原告主張，商標法對商標所提供之保護，不可因平面或立體之不同而有所差別。

然而，如前所述，商品的立體形狀常常正是為了滿足商品功能及美感訴求這兩項主要目的而生，但平面商標的主要目的及消費者對其之認知則為用以區辨商品來源之標識，故二者不應相提並論。藉由立體形狀所獲致的功能及美感訴求，其實已由發明專利法，新型專利法及新式樣法賦予一定期間的保護，而在此特定期間過後，任何人都可自由地使用該立體形狀，因此商標審查官在決定是否核准此類形狀之商標註冊以及是否賦予其半永久的保護時，自應非常謹慎小心。

前述者皆可同見於第 446 號及第 447 號判決，而以下篇幅主要是介紹 2001 年(行字)第 447 號判決之內容，惟第 446 號判決之內容亦相差無幾。

3. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨



(1)本件商標申請案之形狀：本件申請案以兩個狀似希臘字母 Ω 的立體形狀作為商標，二形狀的開口部分彼此對稱相對，中間由一圓邊的長方體將此二開口連結，使整體成為一類似眼鏡的形狀。此形狀看起來頗為簡單，稱不上有什麼與眾不同或是獨一無二的地方。

(2)當此申請圖樣被用來當作諸如鞋類等產品的金屬裝飾配件時，其常被置放於腳面的位置，而也因此種左右對稱、橫放的形式，所以能達成特定的美感訴求。原告所生產銷售的產品（包含前述的金屬裝飾配件）均經過特定的設計，且被歸類為名牌商品，所以無論是從美感訴求或是流行趨勢的角度來看，其商品均可被視為是佼佼者。為了達到前述的品質，因此該商品在生產設計時，極少就成本加以限制，也不要求滿足特定的功能需求，所以可供選擇的設計形狀種類亦頗為繁多。

(3)如前所述，本件商標圖樣只是一簡單的形狀，且在此類商品中可供選擇的設計形狀亦頗為廣泛多元，所以本件商標稱不上是一個與功能及美感訴求均無關的獨特形狀，且亦不脫所指定商品之習見形狀的範疇。

4. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

近似商標的使用

原告以此商標圖樣使用於配件飾品、公事包、鞋類等商品，無論在廣告費用或是商品銷售額上均為數可觀，故原告的產品以名牌商品著稱。

原告對貼有相同或相似於本件商標圖樣之金屬配件及飾品的商品加以廣告宣傳，該商品的銷售額亦頗為可觀。然而，因為本件商標(1)並不是一個與功能及美感訴求均無關的獨特形狀；(2)其形狀亦不脫所指定商品之習見形狀的範疇；(3)其常常與“ferragamo”等文字連用，故縱使原告已有前述的促銷及販售，惟仍難謂此商標已獲致識別性。因此審判決定認為本件商標不符商標法第三條第二項的主張並無違誤。

論述

八、2002 年 7 月 18 日東京高等法院判決

於此案例中，申請人單純地以仿「金磚(塊)」狀之金色六面體包裝容器的立體形狀申請立體商標註冊，並指定於巧克力商品。本案之審判決定認為當該商標圖樣使用於所指定商品時，消費者僅會將其視為某種商品包裝形狀的樣式，故稱不上是具有識別性的獨特形狀，自應有商標法第三條第一項第三款規定不得註冊事項之適用，且此形狀亦難謂因使用而取得識別性，故亦不符商標法第三條第二項之註冊要件。法院之判決亦維持原審判決定。

1. 事實經過

1997 年 10 月 27 日 提出申請案；指定商品為“巧克力”

1999 年 09 月 14 日 核駁審定

1999 年 12 月 24 日 提起審判請求(審判案號 1999 年第 20949 號)

2001 年 05 月 02 日 不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院 2001 年(行ケ)第 418 號
原告之訴駁回。



(Figure 15)

2. 立體商標制度之詮釋

在經過對立體商標體制的一番綜論後，判決書中提及原告主張，就立體形狀中的功能形狀及設計形狀而言，二者應有所區隔，且原則上後者應被核准註冊。法院之說理與前述判決 7 之(2)開頭的「(2)」之內容



相同。接著法院就原告之主張提出下述判斷：

商品形狀與商品包裝之形狀

原告主張「商品本身形狀」應與「商品包裝形狀」有所區隔，商品容器及商品包裝的用途除了在於發揮商品功能及增進美感訴求之目的外，其實有時吾人亦可見到一些具有商品識別功能的要素被設計及應用於其上，因此相對於「商品本身形狀」之外，「商品容器、包裝」得否註冊的可能性也應被另外個別地施予考量。

但是，如果我們將焦點限縮在「形狀」本身時，那麼就像前面所談到的，問題的核心最終仍在於該形狀是否已具備獨特性，使其得以達成區辨他我商品之功能。因此一般而言，刻意地去區分「商品本身形狀」及「商品包裝形狀」，其實並沒有什麼區別實益。

3. 適用商標法第三條第一項第三款規定之裁判要旨

本件商標圖樣係由仿「金磚(塊)」狀之金色六面體所構成，無論是在形狀或是色彩上都非常地簡單。

法院認為，一般而言，在糖果糕餅業中，交易者均將多種形狀及顏色運用於產品上，以便藉此美感訴求去賦予消費者深刻的印象及記憶，並進而吸引消費者。就現在市面上的巧克力產品來看，有一些巧克力是以金色包裝的方式來販售，另也有一些巧克力被製成上窄下寬的六面體（亦即與本件商標申請案相同形狀的六面體），因此法院認為申請人這種結合「金色」及「六面體」二者所構成的商標圖樣，對糖果糕餅業的同行交易者而言，其實是極易想見的組合，而且採用此包裝形狀的巧克力在現今的市場上亦可得見。

因此本件商標不能算是與功能或美感訴求無關的獨特形狀，而且也只不過是此類商品之普遍包裝形狀的一種修改及裝飾，因此就消費者的認知而言，本件商標形狀仍不脫商品包裝形狀之範疇，難謂已進一步成為可區辨商品來源的商標。

故審判決定認為本件商標有違商標法第三條第一項第三款規定的



論述

裁定及判斷並無違誤。

4. 不適用商標法第三條第二項規定之裁判要旨

原告確實已將相同或酷似於本件商標圖樣之形狀與顏色的商品，於日本國內宣傳及販售。故吾人可以此推論，原告之商品在日本國內已具有一定程度的知名度。

但是，就像前面所提到的，因為此件商標形狀本身極為簡單，故難謂該形狀本身即已具備獨特性。此外，因原告的商品上均以相當大的字體標示著“GOLDKENN”字樣，故當消費者手中持有該商品時，很容易地便會注意到此字樣，因此難謂本件商標的形狀本身即已具備了作為區辨他我商品之識別標識的功能。

原告所使用的此種形狀、色彩的商品包裝，即使在遠處亦可吸引消費者的目光，但是此僅表示消費者為該等商品（的包裝）所吸引的這項事實，雖說吸引顧客注意是商品包裝之設計的存在價值（商品包裝的設計當然是吸引顧客的要素之一），但是商品包裝設計本身未必即具有得以區辨他我商品之識別標識的功能（即指涉商品來源的功能）。

因此，法院認定本件商標難謂已經由使用而取得識別性。

九、東京高等法院 2001 年 1 月 31 日的判決

在有關僅由擬人化章魚之立體形狀所構成之商標，指定使用於章魚燒等商品之註冊申請案件，該法院認為該商標申請案與係爭指定使用於章魚燒等商品之平面商標構成近似，因為二者的圖樣均為擬人化之章魚圖形，屬外觀近似，且讀音及觀念又無不同，是審判決定認為有商標法第四條第一項第十一款規定之適用並無違誤。

1. 事實經過

1997 年 7 月 3 日

提出申請



指定商品為

第三十類：“章魚燒等商品”

1998年11月13日

核駁審定

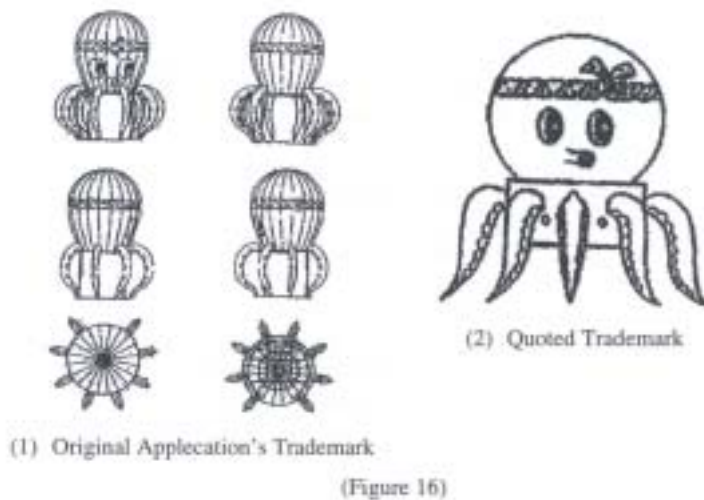
1998年12月24日

提起審判請求（審判案號 1998 年第 20552 號）

2000年5月22日

不成立之審判決定

提起撤銷審判決定之訴訟 東京高等法院2000年(行ケ)第234號原告之訴駁回。



2. 判斷立體商標和平面商標外觀近似性的方法

從立體商標預先設定方向之外觀和平面商標做一比較

立體商標具有由立體形狀或由立體形狀和平面商標之聯合式組成，以及從不同方向觀看呈現不同外觀的特殊本質。當實際使用立體商



論述

標時，不能在同一時間觀看其整體形狀。考量到此點，以觀察者從某一個或兩個以上之特定方向（以下稱為預先設定的方向）觀看到具有特色的外觀，來辨別商品或服務的來源似乎是常見的。

所以，不僅是立體商標整體的形狀，觀察者從預先設定的方向觀看到的外觀亦滿足辨別商品或服務標識的功能，以致於如果從預先設定的方向觀看到的外觀相同或近似於某一平面商標，則應該認為該立體商標和該平面商標在外觀上構成近似。如果有兩個或兩個以上預先設定的方向，則觀察者從任一預先設定的方向觀看立體商標所觀看到的任一外觀，該外觀區別商品或服務來源的功能係獨立被賦予的，以致於當從任一預先設定的方向觀看到的外觀相同或近似於平面商標，則二者構成近似，但當觀察者從非預先設定的方向觀看所觀看到的外觀，則與判斷外觀的近似無關。

審查基準的要旨

特許廳之商標審查基準中有關立體商標近似與否之判斷，規定為「立體商標之近似與否...有如下之判斷。但是由某一特定方向觀看所呈現之外觀，不被認為具有立體商標特徵時，不在此限。（a）當從某一特定方向觀看立體商標時，被觀察到的立體商標的外觀，與平面商標的外觀近似，原則上判斷為近似。」

本件商標預先設定的方向

哪一個方向是預先設定的方向取決於系爭立體商標的構成樣態，且應個別及客觀的判斷。如同本件商標以擬人化的生物等構成時，面對該擬人形成之臉部的方向，就是觀察者觀看到該立體商標特殊外觀的方向，所以，在沒有其他特殊的情形下，它至少是預先設定方向中的其中一個方向。很明顯地，本件商標正面外觀圖就是從面對擬人化章魚臉部方向觀看到的外觀。

原告主張即使當立體商標被從一特定方向觀看到的外觀（features）相同或近似於平面商標，但當從另一方向觀看立體商標不類似的特徵超



過當從該特定方向觀看立體商標近似的特徵時，則立體商標的外觀應被認為與平面商標不近似。然而，當特定的方向即是預先設定的方向時，此種看法是不正確的。

所以，在目前這個案子，並沒有足夠的證據顯示有這樣特殊的情況，因此審判決定有關藉由比較據爭商標與正面觀看到的本件商標，來判斷二者是否構成近似的方法並無違誤。

3. 本件正面外觀圖與據爭商標之比較

共通點（common aspects）

如同審判決定所認定的，法院認為本件正面外觀圖與據爭商標有下述的共通點：

皆呈現擬人化章魚的外觀

由擬人化章魚之頭部至臉部之形狀觀之，頭上皆綁上裝飾有小圓點的頭巾，且在前額稍微靠近右邊的地方皆有蝴蝶結裝飾；眼睛相當的大；黑眼珠向右凝視；嘴巴向右突出

腳皆從身體的中央垂直地向下延展，腳愈往尖端的地方愈細

所有的腳皆接觸到地面，整體的形狀似乎是垂直的站著支撐著身體，而非將腳放在地面上且沒有腳是被當成手臂的。

審判決定中所為「整體均是以腳來支撐著身體」之認定，與上述 4 所論述之有關整體形狀部分具相同之意。

法院裁決「頭部至臉部之共通點 及整體形狀之 的共通點，係本件商標正面外觀圖與及據爭商標所特有的，予觀察者非常深刻之印象。」

差異點

另一方面，如同原告主張本件正面外觀圖與據爭商標有下述 的不同：

據爭商標擬人化章魚頭部以下是橫的長方形的身體，且腳是從身

論述

體中央的上方向下延伸。然而，本件正面外觀圖，並無這樣的身體圖樣。

此外，就本件商標外觀圖觀之，尚有如下之不同：即

本件商標之擬人化章魚圖樣，其頭部有許多的線條。

本件商標之擬人化章魚圖樣，其頭部形狀是像鳥蛋形狀之橢圓形狀，頭部較低的部分被線條所切斷。

本件商標之章魚腳之前端係向內彎。

比較

本件正面外觀圖和據爭商標，在強烈吸引觀察者注意的頭部至臉部及整體形狀，有上述 及 的共通點，因此被認為會給予觀察者很深刻的印象，相對的，雖有上述 至 之差異點，也不會降低觀察者對上述共通點的印象。所以，本件正面外觀圖和據爭商標應屬近似，也因此本件商標與據爭商標在外觀上被認定為近似。

與申請在先商標之關係

有關申請在先商標擬人化章魚，其頭部至臉部的整體形狀，與本件正面外觀圖和據爭商標有相同的共通點，...申請在先商標擬人化章魚的臉部表情和本件正面外觀圖及據爭商標，尤其與本件正面外觀圖，給予觀察者非常相似之印象。申請在先商標為一註冊的商標，其申請日為1988年8月11日，早於據爭商標之申請日，且申請在先商標指定使用的商品和據爭商標指定使用的商品屬同一或類似。原告爭執因為申請在先商標和據爭商標在外觀上被認為不近似，所以雖然有申請在先商標存在，據爭商標仍能取得註冊。同理可知，與申請在先商標非常近似之本件商標，在外觀上亦應被認為與據爭商標不構成近似。

然而，根據所提出的證據，申請在先商標除了是一擬人化的章魚外，該章魚的頭部位於其橫長方形物體的後上方，八隻腳是從該物體中央的上方向下延伸，且所有的腳由該物體的後方向前懸掛。因此，申請在先商標整體擬人化章魚的外觀和由所有接觸到地面的章魚腳，垂直的



站著支撐著身體的據爭商標的整體外觀是非常不同的。所以，申請在先商標和據爭商標皆獲准註冊的事實，不得作為不僅頭部至臉部之形狀，且擬人化章魚之整體形狀也有共通點之本件正面外觀圖和據爭商標不近似的根據。

結論

本件商標和據爭商標在外觀上非常近似，且讀音及觀念又無法區別，所以應認為二者為近似之商標。再者，雙方對二者所指定使用的商品屬同一或類似並無爭執。所以，法院認為原審判決決定所為本件商標有商標法第四條第一項第十一款規定之適用並無違誤。