



國外非傳統商標之審查

洪淑敏*

1.前言

商標乃商業活動的產物，隨著商業活動發展的多元化，傳銷媒體及廣告設計日新月異，商標的類型亦愈來愈多元化，早期單純文字、圖形（LOGO）等傳統視覺可感知的平面商標類型，亦已進化至「廣告標語」及「連續圖案」都可作為商標，前者例如：「Just do it!」¹、「Trust me, you can make it!」²、「Nokia 相信，科技始終來自於人性！」³。後者例如：著名的 Louis Vuitton（LV）公司之 Monogram 圖案（重疊的「L」、「V」字母、四瓣花形、正負鑽石圖案）及英商 BURBERRY 布拜里公司之「BURBERRYS CHECK」格子布（黑、紅、米色相間交織圖案）等⁴，都是經由在市場上使用，消費者一看到該等標語或連續圖案，即與特定之來源產生聯結，亦即已可指示商品或服務之來源，符合商標法識別性⁵之規定，而獲准註冊。前述文字及圖形平面商標之進化情形，均屬視

收稿日：94.10.25

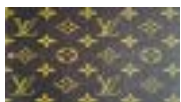
* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士（1991），現任經濟部智慧財產局商標權組副組長

¹ NO.1093322

² NO.67731

³ NO.1000841

⁴ NO.149682



NO. 906192



⁵ 商標法 §5：商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標誌，並得藉以與他人之商品或服務相區別。有 §23.1.2 規定之情形或有不合 §5.2 規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標誌者，不適用之。

本月專題

覺可以感知的範圍，而目前國外商標類型的發展已跨入聽覺、嗅覺、味覺，甚至觸覺可感知的範疇，而視覺可感知的平面商標亦已進化至單純的顏色商標、三度空間之立體商標、手勢商標、動畫商標及雷射圖商標等。我國為順應世界潮流及履行國際義務於民國 92 年 11 月 28 日引進立體、顏色⁶、聲音等非傳統商標 (non-traditional trademarks)。至今約近兩年的時間，截至 10 月中旬為止，其中立體商標申請案件約 338 件、顏色商標約 146 件 (連同民國 86 年已列入保護客體之顏色組合商標)、聲音商標約 42 件。已核准註冊者；立體商標約 63 件、顏色商標約 19 件 (連同民國 86 年已列入保護客體之顏色組合商標)、聲音商標約 7 件。核駁的部分；立體商標約 56 件、顏色商標約 35 件 (連同民國 86 年已列入保護客體之顏色組合商標)、聲音商標 2 件。以經濟部智慧財產局 (以下簡稱智慧局) 一年大約核准 6 至 7 萬件的量來看，比例仍然偏低，雖然智慧局為了建立審查上的共識，要求所有非傳統商標案件均要提會討論，惟大部分的審查官仍然沒有太多的機會審查到非傳統商標，故對該類型商標之概念仍不甚清楚。相同的情形亦發生在申請人甚至代理人身上，加上國內案例截至目前為止仍屬有限，經驗累積亦嫌不足。有鑑於此本文將偏重於國外非傳統商標審查實務案例之介紹，希望藉此提昇申請人、代理人、審查官以及司法界對非傳統商標有更進一層的認識，並對往後之審查或審判實務有所幫助。

2. 非傳統商標類型概說

誠如前言所述目前國外商標類型已跨出傳統視覺可感知的範圍，而進入聽覺、嗅覺、味覺甚至觸覺可感知的商標領域。而視覺可感知 (visually perceptible) 的用語乃源自於「與貿易有關之智慧財產權協定」 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 第 15 條有關商標保護客體之規定中。依該條款規定「任何足以區別不同企業之

⁶ 民國 86.5.7 (87.11.1 生效施行) 總統令修正公布之商標法第 5 條已引進顏色組合商標，92.11.28 生效施行之商標法修正為顏色商標，有意擴大法條文義亦適用於單一顏色商標。



商品或服務之任何標誌或任何標誌之組合，應足以構成商標。此類標誌，特別是包括人名之文字、字母、數字、圖形和顏色組合，及此類標誌之組合，應得註冊為商標。當標誌本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊。會員得規定，以視覺上可感知者作為註冊之要件。⁷因此該規定也被會員國拿來作為排除氣味及聲音商標註冊義務之依據⁸。目前視覺可感知的商標除了傳統的文字及圖形商標外，尚包括立體商標(three-dimensional marks)、動畫商標(moving image marks/motion marks)、手勢商標(gesture marks)及雷射圖商標(holograms)等。其中動畫商標係指商標本身非固定不動，而是像電影或錄影一樣會有接續的動作。比較有名的案例，有美國哥倫比亞電影公司電影片頭所放映之動畫：一道光芒畫過雲空，前面站著一位手握火炬之女士，接著“COLUMBIA”的字眼通過火炬，同時天空出現彩虹圍繞著手握火炬之女士⁹。另外英國亦核准動畫商標在巧克力商品上，該動畫商標類似於整顆去皮橘子瓣之慢動作展開圖¹⁰。歐盟亦核准動畫商標在汽車及汽車玩具商品上，其動畫商標強調的是車門的開啟動作¹¹。而手勢商標方面，在英國已核准註冊一個人用食指輕拍鼻翼的動作作為抵押及投資服務的商標¹²。另外，在荷比盧商標局(BENELUX TRADEMARK OFFICE)也已核准猜拳手勢，剪刀、石頭、布中之剪刀

⁷ TRIPS §15.1: Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks...Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

⁸ Daniel Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, 105,106 (1998)

⁹ US NO.1975999

¹⁰ UK NO. 2280003

¹¹ CTM NO.1400092

¹² UK NO. 2012603

本月專題



手勢作為 TWIX 巧克力商品之商標¹³。

而所謂雷射圖商標係指藉由雷射光線所製造出來類似相片畫面的商標，從不同的角度觀看該商標時，該商標會呈現不同的色彩與外貌¹⁴。例如歐盟已核准一個白色字母 VF 在藍色的圓球上，其背景則為黑底藍字 VIDEO FUTUR 之連續圖案¹⁵之雷射圖商標。在法國亦已核准註冊一個人頭圖形內含以雷射光書寫黃色文字“Compil Mémoire ”之雷射圖商標¹⁶。而氣味商標（smell marks/ scent marks）在國外已經核准的案例，英國有苦啤酒味使用在擲飛鏢遊戲的飛鏢商品、玫瑰花香使用在輪胎商品，歐盟則有新鮮割草味使用在網球商品¹⁷，美國有花香味（plumeria blossoms）使用在線、紗商品¹⁸。而味道商標（taste marks）在國外的案例，有荷比盧商標局核准之甘草口味使用在紙之相關商品¹⁹及美國櫻桃口味使用在維他命口服液商品²⁰。觸覺商標（touch marks/feel marks/tactile marks）雖於國外非傳統商標之相關商標文章偶而被提到，但並未有相關案例可供參考²¹。因我國所引進之非傳統商標限於立體、顏色及聲音商標，故以下國外審查實務案例介紹將以這三部分為主。

¹³ BX NO. 520574

¹⁴ 薛雅倩，「立體商標保護之研究」，東吳大學法律研究所論文，2001。

¹⁵ CTM NO.2117034

¹⁶ NO.3247616

¹⁷ CTM NO.428870

¹⁸ US NO.1639128

¹⁹ BX NO. 625971

²⁰ smith-Kline & French Laboratories v. Broder, 125 U.S.P.Q. 299, 300, 303(S.D. Texas 1959)

²¹ Debbie Ronning, **【Taste, smell and sound – Future Trademarks?】**, http://www.patentstyret.no/templates/Page_____429.aspx



3. 立體商標

3.1 美國立體商標之審查

美國商標制度在權利的保護上係採「使用保護主義」，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 TRADE DRESS²²保護發展的基礎，亦係後來立體商標註冊的由來，所謂 TRADE DRESS 係指商品及其包裝整體之視覺印象，包括設計組件之整體組合及其佈局，凡獨特的商品形狀或外觀設計都可以主張所謂的 TRADE DRESS，例如尺寸、外形、顏色、顏色組合、構造、材質、圖樣甚至特別的銷售技巧等²³。最早只保護商品上的包裝及標籤，後來慢慢發展保護到商品本身的形狀設計，甚至後來發展到保護營業場所之裝潢設計²⁴。所以 TRADE DRESS 的中文新意應為「商業表徵」²⁵，始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（營業表徵）已受保護之 TRADE DRESS 案例有車輛的外形、鉗子、飲料罐子、行李箱、魔術方塊、熊的布玩偶外觀、檯燈的設計、咖啡研磨機形狀、運動鞋、書或雜誌的封面、一系列賀卡主題及外觀、營業場所的設計及外表等。另外，因為美國是採普通法的國家，所以最早都是以普通法的矇混行為 PASSING OFF²⁶來保護。後來有成文法之後，即列入藍哈姆法（以下簡稱美國商標法）的第 43(a)來保護。有了成文法之後從此一分为二；亦即已註冊的 TRADE DRESS 即用美國商標法 32(1)來保護，未

²² 在英國稱之為 get-up，我國於公平法 20 條則稱之為商品 / 營業表徵

²³ John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966,980 (CA11 1983)

²⁴ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

²⁵ 我國公平法第 20 條第 1 項第 1 款所規範者為商品表徵，第 2 款則規範營業表徵，二者統稱 trade dress 為配合國內用語以免混淆，故筆者將之譯成商業表徵。

²⁶ Passing off is available where there is a prospect of confusion of identity through the unauthorized use of similar marks or get up, and such use damages, or is likely to damage the goodwill and reputation of a business. Unregistered marks and passing off can apply to virtually any name, mark, logo or get-up which distinguishes a company, business, product or service. <http://www.clickdocs.co.uk/glossary/passing-off.htm> 2005/10/8



本月專題

註冊的 TRADE DRESS 則用美國商標法 43(a)保護。在美國當商業表徵受到侵害時，原告必須舉証其商業表徵已具有識別性或第二層意義及不具有功能性，同時還要証明被告之使用有造成混淆之虞²⁷，始能受到保護。這也是後來美國專利商標局審查立體商標的註冊要件。

依美國商標法第 45 規定，「商標」一詞包括任何文字 (WORD)、名稱 (NAME)、符號 (SYMBOL)、設計 (DEVICE)，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，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源 (即使該商品來源並未為人所熟知)²⁸。雖然其商標定義中並未明文出現顏色、形狀、氣味、聲音或商品外形等字眼，惟在其國會修正商標法時引証商標委員會之修正建議，明示修正商標法故意保留「SYMBOL」及「DEVICE」字眼，是為了避免排除已具有商標作用之顏色、形狀、氣味、聲音或商品外形之註冊²⁹。故只要能區別來源的外觀形狀都可以作商標申請註冊，包括商品本身之形狀 (SHAPE OF THE PRODUCT)、商品的包裝或容器之形狀 (SHAPE OF THE PACKAGING OR CONTAINER FOR THE PRODUCT)、商品本身或包裝容器之設計 (DESIGN OF A PRODUCT OR A CONTAINER) 等商品的外形 (PRODUCT CONFIGURATION) 以及建築物的設計 (THE DESIGN OF BUILDING)。

3.1.1 美國立體商標識別性的審查

立體商標之審查重點，在「識別性」及「功能性」。有關識別性的審查，因前述商品本身的形狀或設計及商品包裝或容器的形狀或設計均

²⁷ LA gear Inc. v Thom McAn Shoe Co (988 F2d §1117,1129)

²⁸ §45 (15 U.S.C. §1127) The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof...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.

²⁹ The United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendations to USTA President and Board of Directors, 77 TM Rep. 375, 421 (1987)



屬商品本身的特徵，故其審查實務上最大的爭議點在於是否具有先天的識別性 INHERENT DISTINCTIVENESS，還是一概都沒有先天的識別性，只能經由使用取得第二層意義 SECONDARY MEANING 後³⁰，才可獲得商標的保護？亦即 FRIENDLY 法官在 Abercrombie³¹案中對文字、圖形所提出之創意性商標 FANCIFUL（具先天識別性，識別性最強）任意性商標 ARBITRARY（具先天識別性，識別性次之）暗示性商標 SUGGESTIVE（具先天識別性，識別性再次之）、描述性商標 DESCRIPTIVE（不具先天識別性，可經由使用取得後天識別性）通用性的 GENERIC（不具先天識別性，亦不可經由使用取得後天識別性）等識別性分類判斷方法，是否亦適用於立體商標？1992 年美國最高法院在 Tow Pesos³²案中統一了見解，法院援引前述 Abercrombie 案中識別性的認定標準，並說明藍哈姆法第 43(a) 對所有標誌都一體適用，並無差別待遇，該法第 2 條僅規定描述性的商標才必須證明第二層意義，何況要建立第二層意義必須投入相當大的資金，對於中小企業創業之初顯無能為力，若因此給競爭對手有機可乘而搶先使用，顯將成為中小企業進入新興市場的障礙，故認定原告獨特的餐廳裝潢設計具有先天的識別性。

該判決對商品本身的形狀是否亦有適用，在往後的巡迴上訴法院判決中各有不同的解讀方式。1994 年在 Duraco 案中³³，第三巡迴上訴法

³⁰ 所謂第二層意義係指文字除了其原始意義之外，又產生商標的第二層意義，例如 Ford 在美國為通用之姓氏，但經由美國通用汽車公司大量使用的結果，消費者一看到 Ford 即與汽車商品產生聯結，已具有辨識及區別來源的標誌作用，故具有商標的意義。主要起源於文字商標故有意義之謂，惟現今商標態樣愈來愈多元化，例如顏色、聲音已無所謂之意義可言，故現亦多稱之為 acquired distinctiveness (through use)，我國則稱之為後天識別性。

³¹ Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976)

³² Tow Pesos Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 768 (1992)
美國的救濟層級：PTO 美國專利商標局 PTO Trademark Trial and Appeal Board
（“TTAB”）商標審理及上訴委員會 Court of Appeals for the Federal Circuit (“CAFC”）
聯邦巡迴上訴法院（共有 13 個） The Supreme Court of the United States (“US”）最高法院

³³ Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd., 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994)

本月專題

院拒絕適用 FRIENDLY 法官傳統識別性的判斷方法，法院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，應屬描述性標章，既屬描述性標章當然一定要證明後天識別性。惟該法院亦不排除有先天識別性的可能性，並提出判斷商品形狀先天識別性的方法，第一該形狀必須不尋常或令人記憶深刻；第二在觀念上可以與商品分開；第三主要是作為指示商品來源標誌的作用。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。1995 年同樣第三巡迴上訴法院在 *VERSA PRODUCTS CO., INC. V. BIFOLD CO.(MFG) LTD.*³⁴案中更進一步說明最高法院 *Tow Pesos* 案件有關餐廳的裝潢乃屬商品包裝而非商品本身的形狀。可是同一年第八巡迴上訴法院在 *STUART HALL CO.,INC.V.AMPAD CORP.*案中³⁵卻有不同的意見，該法院認為 *TRADE DRESS* 只有一種概念包括商品本身的形狀及商品包裝容器的形狀，最高法院 *Tow Pesos* 識別性的判斷標準適用於所有的商品外形商標，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* 案中對商品本身形狀先天識別性的判斷方法，而援引 1977 年 *Seabrook* 案中³⁶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

³⁴ *Versa Products Co., Inc. v. Bifold Co. (Mfg) Ltd.*, 50 F.3d 189(3TH CIR.); cert. Denied, 116 s. Ct. 54(1995).

³⁵ *Stuart Hall Co., Inc. v. Ampad Corp.*,51 F.3d 780 (8TH CIR. 1995)

³⁶ *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*, 568 F.2d 1342(1977)



外，獨立產生商業上之印象？

2000 年最高法院終於在 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc. 案中³⁷釐清這個問題。法院認定商品本身的形狀或設計如同商品的顏色一樣不具有先天的識別性，即使其設計非常特殊。因為其主要目的仍在於增加商品的實用價值或吸引力，而非作為區別來源，除非經過一段時間的使用，消費者始可能與某一品牌產生聯結，而產生識別性。法院同時聲明本案非推翻 Tow Pesos 的見解，而只是區分商品本身的形狀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。本案因而認定原告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。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而不待舉証即可獲得保護。

美國專利商標局亦因此修正其商標審查手冊 Trademark Manual of Examination Procedures (TMEP)³⁸，採行最高法院的見解。審查律師審查案件時應先判斷註冊的客體是屬於商品的設計 product design 還是商品的包裝 product packaging。若很難判斷時應遵行最高法院的忠告寧可歸類為商品的設計，請申請人證明後天的識別性。若屬於商品的設計，則應一律以其無法成為商標，依商標法第 1, 2 and 45 條核駁。若該商品設計不具功能性，則申請人可註冊在輔助註冊 Supplemental Register³⁹或證明已取得後天的識別性而依商標法第 2 (f) 條款註冊在主要註冊 Principal

³⁷ Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brother, Inc., 529 U.S. 205 (2000).

³⁸ 1202.02 Registration of Trade Dress (TMEP 4th Edition, rev. April 2005)

³⁹ 美國註冊制度分為兩部註冊，若商標申請時已具識別性則可註冊在主要註冊簿，其效力如同我國之註冊商標；若申請時尚不具識別性，則可先註冊在輔助註冊簿，待持續排他使用達五年，即可取得具識別性之表見証據，而轉入主要註冊簿。

本月專題

Register。而商品包裝的部分則應先判斷是否具有先天的識別性⁴⁰，其判斷的方法係採行前述 Seabrook 的方式：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？若不符合前述審查要件，則商標申請案依商標法第 1, 2 and 45 條核駁；服務標章申請案則依商標法第 1,3 and 45 條核駁。若該商品包裝不具功能性，則申請人可註冊在輔助註冊簿 Supplemental Register 或證明已取得後天的識別性⁴¹，而依商標法第 2 (f)條款註冊在主要註冊簿 Principal Register。

3.1.2 美國立體商標功能性的審查

功能性的審查，其目的主要在於避免應受有期限性的實用專利保護的客體，反而用無期限性的商標來保護，而造成永久性的壟斷，因為商標係透過保護企業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 TRADE DRESS⁴²。1998.10.30 年修正商標法亦明文規定欲申請 TRADE DRESS 保護者，必須證明該外觀不具功能性⁴³。並且基

⁴⁰ See *In re Creative Beauty Innovations, Inc.*, 56 USPQ2d 1203 (TTAB 2000); *In re Fre-Mar Industries, Inc.*, 158 USPQ 364, 367 (TTAB 1968); *In re International Playtex Corp.*, 153 USPQ 377 (TTAB 1967)

⁴¹ *In re World's Finest Chocolate, Inc.*, 474 F.2d 1012, 177 USPQ 205 (C.C.P.A. 1973); *Ex parte Haig & Haig Ltd.*, 118 USPQ 229, 230 (Comm'r Pats. 1958)

⁴² *In re Deister Concentrator Co.*, 289 F.2d 496, 503, 129 USPQ 314, 321 (C.C.P.A. 1961)

⁴³ §2 (15 U.S.C. §1052) (e) (5) 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.



於以上公共政策的考量，只要具有功能性，即使申請人證明該標示經其使用已具有後天的識別性，法律亦明文規定不可准予註冊⁴⁴。一般來說，功能性可分為兩種；一為實用功能性：即商品或其包裝容器的形狀或設計，具有實用上的效益（為商品使用或目的上所不可或缺者）或製造上的經濟效益（降低製造成本或簡化流程），致在市場上占有競爭的優勢⁴⁵。一為美感功能性：即商品或其包裝容器的形狀或設計，藉由美的創作，吸引消費者購買，進而提昇了商品價值，並成為商場上成功商品的重要因素⁴⁶。前者在排除發明和新型專利保護客體的商標註冊，後者則在排除新式樣專利保護客體的商標註冊。

3.1.2.1 美國立體商標實用功能性之審查

1982 年在 Morton-Norwich⁴⁷商標註冊申請案中，法院將傳統的實用功能性分為事實上的功能 DE FACTO FUNCTIONAL 及法律上的功能 DE JURE FUNCTIONAL。事實上的功能係指商品本身的形狀或設計，雖具有實用性，惟尚有其他可達到相同功能的替代形狀或設計可以選擇，不致於造成市場上的獨占，進而影響競爭，故可獲得商標保護。而法律上的功能係指商品本身的形狀或設計具實用性，且該形狀或設計優於其他現存者，致申請人具有競爭上之優勢。二者主要區別在於該功能形狀是否該保留給競爭同業使用，俾便競爭同業得以有效競爭，故後者稱之為競爭上的功能性，亦不為過。該案中法院並提出四種判斷法律功能性的方法：一、是否已有實用專利揭露該形狀或設計實用性的優點，二、是否有任何廣告或促銷資料，就此形狀或設計實用性的優點予以廣告以吸引消費者？三、是否尚其他的替代形狀或設計可以達到相同的

⁴⁴ §2 (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.

⁴⁵ Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc., 456 US 844, 214 USPQ 1, USSC 1982

⁴⁶ Pagliero v. Wallace China Co., 198 F.2 339 343 (9th Cir. 1952)

⁴⁷ In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 1338, 213 USPQ 9, 14 (C.C.P.A. 1982) ; In re Ennco Display Systems, Inc., 56 USPQ2d 1279 (TTAB2000)

本月專題

功能，以供競爭者選用？四、是否該形狀或設計係源自於一個比較簡單或便宜的製造方法？同一年在 *Inwood*⁴⁸案中，法院又提出另一套判斷功能性的方法：一、是否商品的形狀或設計對該商品的用途或目的不可或缺？二、是否會影響商品的成本或品質？以上兩種判斷方法不同之處，在於前者必須考量有無其他替代形狀或設計可供給競爭者選用，亦即必須考量會不會影響公平競爭的問題；而後者則不需要考慮該形狀或設計是否為競爭上所必要。前者為實務上之通說，亦為美國專利商標局所採用之功能性判斷原則。

1982 年在 *In re Teledyne Industries Inc*⁴⁹商標註冊申請案中，申請人向 PTO 申請蓮蓬頭的整體設計被核駁。雖然申請人分析其組成之各部分設計都是屬於習知的實用性物件，但上訴法院認為各種不同的特徵組合成一個整體，該蓮蓬頭整體設計（應就整體設計來看其實用性），無論是事實上的功能性或製造效益性方面，都比其他的無法包涵所有特徵之蓮蓬頭優越。而且蓮蓬頭所獲得之實用專利說明書，亦揭示蓮蓬頭的噴口設計，對沐浴者可產生滿意的噴射效果。申請人雖然抗辯其他蓮蓬頭也具有這樣的效果，但法院因為其他蓮蓬頭並未包涵所有系爭設計的特徵，而認定系爭設計是屬少數優越的設計具法律上功能性。另外，1993 年在 *Kohler Co. v. Moen Inc.*,⁵⁰案中，異議人主張不應准許水龍頭形狀作為商標註冊，因為核准商品形狀註冊，形同核准永久的專利，違反憲法第 1 章第 8 條第 8 款專利著作權條款（Patent-copyright clause）規定，另外亦會阻礙其他製造者使用近似之商品形狀，而阻礙競爭，以及抑制商品開發。上訴法院則認為，法院一向承認同一商品之不同特質可同時受一種以上智慧財產權法的保護。對於非功能性的商品設計予於商標保護絕對不會妨害競爭，因為競爭者仍可製造出不同形狀的水龍頭。以上兩案似均採 *Morton-Norwich* 案之功能性判斷方式。

⁴⁸ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 USPQ 1 (1982)

⁴⁹ *In re Teledyne Industries Inc.*, 696 F.2d 968, 217 USPQ 9 (Fed. Cir. 1982)

⁵⁰ *Kohler Co. v. Moen Inc.*, ⁵⁰29 USPQ 2d 1241, 7th CIR. 1993



然而 1995 年在 *Vornado air Circulation system, Inc. v. Duracraft Corp.*,⁵¹ 案中，原告控告被告 Duracraft 抄襲其風扇旋轉軸，主張侵害其 TRADE DRESS，聯邦地方法院認定旋轉軸的形狀設計符合商標識別性的要件，亦不具功能性，因為被告有可能選擇效果一樣好的設計。上訴法院則認定不可禁止被告抄襲，因為若原告專利到期後仍可用商標繼續保護，被告將無法繼續使用整個風扇的設計，顯與專利制度的設計背道而馳。上訴法院承認一項設計有可能同時符合專利的保護要件，以及商標法對 TRADE DRESS 非功能性的要求，因為兩者保護要件截然不同，不過上訴法院亦表示若系爭商品形狀屬於實用專利的一部分，而且是具有關鍵性的部分，亦即少了這個部分就無法成為該專利，那商品的形狀或設計就不可受商標保護，不論它是否符合非功能性要件。似又採 *Inwood* 案之功能性判斷方式。

2001 年最高法院在 *Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc.*⁵² 案中，重新賦予功能性新的判斷方式。該案情為原告 Marketing Displays, Inc. 曾擁有站立式具彈簧裝置的臨時交通標誌牌，其專利的關鍵部分在於該彈簧裝置的彈性作用，使該臨時交通標誌牌不致於被風吹倒，於專利到期後被告 Traffix Devices, Inc. 也開始生產相同的商品，原告因此控告被告侵害其 TRADE DRESS。最高法院在本案未採 *Morton-Norwich* 功能性的判斷方式，而採行 *Inwood* 案中對功能性的判斷方法；亦即如果商品的形狀或設計會關係到商品的用途或目的，或會影響到商品的成本或品質，即應認定具有功能性，無須再考慮該形狀或設計是否為競爭上所必要。並駁斥以同業間是否有無其他替代形狀或設計可以達到相同的功能，來判斷功能性的方式並不恰當，只要該商品形狀特徵出現在專利文件中，無論是否在申請中或已到期，均應認定具功能性，除非證明該形狀或設計是屬於附帶性的、隨意性的或裝飾性的，始可獲得保護。但是如果是美感功能性的情形，在決定是否保護商業表徵時，考慮使競

⁵¹ *Vornado air Circulation system, Inc. v. Duracraft Corp.*, 58 F.3d 1498 (10th cir. 1995)

⁵² *Traffix Devices, Inc. V. Marketing Displays, Inc.* (99-1571) 532 U.S. 23 (2001)



本月專題



爭者陷於非關商譽的重大不利情況(例如:競爭上所必要),則屬恰當。亦即最高法院新的功能性判斷方法,將實用功能性與美感功能性一分為二;有關判斷實用功能性的部分,只要形狀或設計具有實用的特徵,則無庸再考慮替代形狀或設計的問題,但在判斷美感功能性的部分,則應考慮是否為競爭同業所必要使用的形狀或設計。顯然美國在功能性的認定上已有從嚴趨勢,對於已受實用專利保護的客體欲尋求商業表徵 TRADE DRESS 保護,對非功能性部分負有極重的舉証責任。

2002 年在 Valu Engineering⁵³案中,上訴法院卻認為最高法院並未改變 Morton-Norwich 功能性的判斷方法,該最高法院的判決中並未暗示有無替代形狀或設計存在的因素,並不適合作為整體判斷功能性的考量因素之一或與判斷功能性無關。而應該是說法院只是注意到一旦基於其他因素的考量結果,該商品特徵已被認定具功能性,則無需再考量替代形狀或設計存在的因素,因為僅因有替代形狀或設計存在,並不足以使該特徵受 TRADE DRESS 保護,但這並不表示有替代形狀或設計存在的因素,不能作為決定商品特徵是否具有功能性的合法証據來源。故美國最高法院所提出新的功能性判斷方法,各級法院解讀是否相同以及是否為各級法院所奉行,似仍有待後續案例的發展。

不過美國專利商標局則已配合修訂其商標審查手冊⁵⁴。採行 Traffix 案中功能性的判斷方式。至於傳統區分事實上的功能與法律上的功能的方式,雖在 Valu Engineering 案中為上訴法院所討論,但是因為最近三個最高法院的判決;Qualitex (1995),Wal-mart (2000),Traffix (2001) 都未再援引該用語,而且新修正的商標法亦只使用“functional”的字眼,故在其審查實務上將不再作如此之區隔。另外基於公共政策的考量,一旦審查律師認定其具有功能性,儘管申請人檢送之証據已足以證明取得後天的識別性,該商標亦均不可註冊在主要註冊簿及輔助註冊簿,而應

⁵³ Valu Engineering, Inc. v. Rexnord Corp., 61 USPQ2d 1422 (Fed. Cir. 2002)

⁵⁴ 1202.02(a)() (A) & (B) Registration of Trade Dress (TMEP 4th Edition, rev. April 2005)



依美國商標法第 2(e) (5) 條款予以核駁。

3.1.2.2 美國立體商標美感功能性之審查

美感功能性的定義以及其是否可採行為法律的適用原則，在美國實務上一直混淆不清。混淆起源於大量的被誤用在裝飾性的議題上，有些法院錯誤的擴大解釋功能商標的類型包括到單純只是裝飾性。在判斷商標是否具有裝飾性時，不應論及美感功能性，因為若該標誌為裝飾性，則正確的核駁理由應該是其無法區別來源，不具識別性，因此無法作為商標，而應依商標法第 1、2、45 條核駁⁵⁵。

而美感功能性最早出現在 1952 年 *Pagliari v. Wallace China Co.*,⁵⁶案中，上訴法院強調瓷器上的花紋設計故屬特殊，惟其設計之目的是為了滿足美感的需求，而該商品之所以暢銷，正因為是花紋設計吸引人的關係，故具美感功能性。惟該判決並未為其他法院所認同，1967 年在 *In re Mogen David Wine Corp.*⁵⁷案中，法院即更進一步承認新式樣專利的存在並不能排除商標保護相同的設計。相同理念在 1974 年 *In re Honeywell Inc.*⁵⁸案中亦被提及，法院認為商品的設計由同樣以不具實用功能性為保護要件的新式樣專利法及商標法提供雙重保護，並不會違反自由競爭的公共政策。在 1977 年 *In re Penthouse International Ltd.*,⁵⁹商標註冊申請案中，法院認為一個經過設計的鑰匙形狀珠寶，可能有吸引購買者的功能，然而鑰匙形狀對珠寶來說，是屬於任意性的而且對珠寶而言並沒有什麼重要的功能，故准予商標註冊。在 1981 年 *Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc.*⁶⁰案中，法院認為美感功能性將抹殺具有創造力的美感特

⁵⁵ 1202.02 (a) () (C) Registration of Trade Dress (TMEP 4th Edition, rev. April 2005)

⁵⁶ *Pagliari v. Wallace China Co.*, 198 F.2 339 343 (9th Cir. 1952)

⁵⁷ *In re Mogen David Wine Corp.*, 372 F.2d 539, 542, 152 USPQ 593, 596 (C.C.P.A.1967)

⁵⁸ *In re Honeywell Inc.*, 497 F.2d 1344(C.C.P.A.), cert. Denied, 419 U.S. 1080 (1974)

⁵⁹ *In re Penthouse International Ltd.*, 565 F.2d 679(C.C.P.A.1977)

⁶⁰ *Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc.*, 653 F.2d 822, 827 (3rd Cir.1981)

本月專題

徵商品受商標保護之權利，況有美感功能性的商品，對市場競爭並不會造成不公平競爭。在 1985 年 *LeSportsac, Inc. v. K Mark Corp.*⁶¹案中，法院亦認為商品附加設計幾乎都是商品暢銷的重要因素，採行美感功能性將造成設計愈吸引人，保護反而愈少，阻礙富創造力及具吸引力設計的發展。在 1990 年 *Wallace Intl Silversmiths v. Godinger Silver Art Co.*⁶²案中，法院認為在決定巴洛克式設計的銀製餐具是否具有功能性之前，必須先判斷同業是不是只有少數可替代的巴洛克式設計可以選擇。亦即從是否將影響市場上公平競爭的角度考量。

最高法院在 *TRAFFIX* 案中提到美感功能性主要是適用在提昇商品吸引力的顏色及商品特徵上。顏色或商品特徵正常來說不是賦予商品實用性的優點，亦即不是使商品更好用，但仍有可能被認定為有功能性，因為若其提供其他真正的或重大的競爭優勢，則應保留在公共領域，供大家自由使用。*TRAFFIX* 案中引証 *QUALITEX* 案中最高法院考量金綠色在乾洗面板是否具有功能性，法院不僅從 *INWOOD* 實用功能性的定義考量，也從該顏色是否為競爭者所需要的角度考慮，亦即若讓該顏色擁有排它使用權，是否將陷競爭者於非關商譽的不利益處境，法院最後認定因其他可以選用的顏色還有很多，不會影響公平競爭，故不具功能性。其實在 1994 年 *Brunswick*⁶³案中，上訴法院維持商標審理及上訴委員會認定黑色的船用馬達雖然對於引擎機器運作上沒有實用性的影響，但其提供了其他相同競爭上的優勢，例如黑色很容易與不同顏色的船身搭配以及黑色可使引擎看起來比較小。似乎早就採用了 *TRAFFIX* 案中有關美感功能性的判斷方法。2001 年在 *M-5 Steel*⁶⁴商標異議案中商標審理及上訴委員會大量引用 *TRAFFIX*, *QUALITEX* 及 *Brunswick* 案，適用美感功能性於具通風口設計之屋頂瓦片商品。該案似乎同時考量了

⁶¹ *LeSportsac, Inc. v. K mart Corp.*, 754 F.2d 71 (1985)

⁶² *Wallace Intl Silversmiths v. Godinger Silver Art Co.*: 916 F2d 76 (2d Cir 1990)

⁶³ *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 32 USPQ2d 1120 (Fed. Cir. 1994)

⁶⁴ In *M-5 Steel Mfg., Inc. v. O'Hagin's Inc.*, 61 USPQ2d 1086 (TTAB 2001)



實用功能性及美感功能性的問題，因為證據顯示該設計具實用性出現在專利申請案文件中及以該設計極為優越之促銷字眼吸引消費者，並且強調該設計可以降低安裝的成本。換句話說，該通風瓦片的設計能與與圍繞屋頂四週的瓦片搭配，因為該通風設計的瓦片在屋頂瓦片中，並不太突顯，因此其外觀較為消費者所喜愛。商標審理及上訴委員會最後認定該設計具有實用功能性及美感功能性。

美國專利商標局於其新版之商標審查手冊中，已採用前述 TRAFFIX 美感功能性的定義，並釐清其與裝飾性的區別。若商品的設計具有競爭上的優勢，則應保留給公眾自由使用，依商標法第 2(e)(5) 條款核駁。從以上案例發展來看，國人若欲到美國申請註冊立體商標，有關商品包裝設計的部分可逕依美國商標法 § 1(b) 申請預備使用商標申請案 intent-to-use trademark applications 在主要註冊簿主張先天識別性，而商品本身的設計部分，因最高法院已不承認先天的識別性，故應考慮主張已在商業上排他使用滿五年已獲得後天識別性依 § 1(a) 申請註冊。另外已獲得新式樣專利應可作為該商品設計不具實用功能性之佐証。

3.2 歐洲立體商標之審查

1988 年 12 月 21 日發布之歐洲共同體指令 FIRST COUNCIL DIRECTIVE (89/104/EEC) 第 2 條規定，成為商標的標誌 (sign)，包括個人姓名 圖形 文字 數字 還有商品之形狀及商品之包裝 (the shape of goods or of their packaging)。之後歐洲各國配合該指令陸續修改其國內法採行立體商標制度。法國首先響應於 1991 年 12 月 28 日施行，接著歐體議會於 1993 年 12 月 20 日發表歐洲共同體商標規則 COUNCIL REGULATION (EC) NO 40/94 (以下簡稱共同體商標規則)，緊接著英國跟進於 1994 年 10 月 31 日施行，德國則於 1995 年 1 月 1 日施行。因各國規定大同小異，故僅以歐盟為代表就相關法律規定及實務審查作法說明如下：

依 1993 年 12 月 20 日發表之共同體商標規則第 4 條規定，任何足

本月專題

以區別不同企業之商品或服務之標誌，其足以圖文表示，尤其是文字包括個人姓名，設計，字母，數字，商品之形狀或其包裝皆得成為共同體商標。另依同法第 7 條第(1)項規定，(a)任何標誌不合於第 4 條項所列之要件、(b)商標圖樣欠缺識別性、(c)商標含有在商業上係用於指示商品或服務之種類、品質、數量、用途、價值、產地，提供商品或服務之時間、其他特性等之專屬標誌或表示、(d)商標含有依目前語言或於善意且已建立之商業慣例中已成為習慣用語等之專屬標誌或表示者、(e)源自於商品本身性質之形狀、為達到某種技術效果所必要之形狀、賦予商品實質價值之形狀，不得申請註冊。故立體商標之審查重點在「圖文表示性」、「識別性」及「功能性」。其在審查上與美國極大不同之處在於「圖文表示性」，亦即其第 4 條所規定「任何足以區別不同企業之商品或服務之標誌，其足以圖文表示...A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically...」，為註冊之前提要件，其他則如同美國一樣，重點仍在識別性及功能性之審查。

3.2.1 歐洲立體商標圖文表示性的審查

何謂足以用圖文表示？在德國 SIECKMANN⁶⁵氣味商標註冊申請案件中，申請人以氣味註冊在 CL35、41、42 類服務上，並在申請書上商標圖樣欄位（reproduction of the trademark）用文字描述以肉桂調味的芳香水果味（balsamically fruity with a slight hint of cinnamon）加上化學方程式並檢附樣品，申請註冊。德國聯邦專利法院認為氣味可獨立作為辨識商品來源的商標客體，而且系爭商標可以區別其所指定服務的來源，而非只是在描述其指定的服務，但懷疑氣味可否以圖文呈現？因涉及德國§ 8(1)及指令§ 2 一致性的問題，所以提起先行裁決 Preliminary rulings⁶⁶。請求解釋兩個問題：問題一：指令 § 2 之「圖文表示」是指

⁶⁵ Sieckmann (Case C-273/00) [2003]

⁶⁶ 係指歐盟會員國法院在審理案件時，遇到涉及歐盟及相關條約、歐盟機構的行為以及歐盟理事會制定的法規的解釋問題時，可提請歐洲法院作出先行裁決。先行裁決並不決定案件，但會員國法院可以作為判決案件的依據。



標誌本身必須可以用視覺感知？還是可以像氣味或聲音一樣，雖然本身無法用視覺感知，但是可以透過特定的方式以書面呈現而讓視覺可以感知？問題二：如果上述問題是採比較廣的定義，那如何才能滿足氣味的圖文呈現要件？化學方程式？文字描述？提存樣品？或以上之方式聯合呈現？歐洲法院認為圖文表示性的目的在於為商標權人提供明確的保護範圍以及方便公告在註冊簿上使主管機關得以據以作為審查前案資料並提供目前及潛在的競爭同業得以清楚明瞭其權利範圍之所在，故構成商標的標誌本身無須視覺可以感知，只要其能夠透過圖形、線條或文字等視覺可感知的方式呈現，並且夠清楚、明確、獨立完整、容易接近、得以理解、持久、客觀⁶⁷即可。亦即商標圖樣的呈現必須非常的清楚明確客觀，不因個人主觀認知而有不同的結果，且圖樣本身即能獨立完整的呈現其所欲註冊的內容，使一般人查看商標註冊簿時無須假借外力即可一目了然，且能持久穩定不因時間的經過而改變。而本案化學方程式無法讓人理解；文字描述：不夠清楚、明確、客觀；提存樣品：不符合圖文呈現方式，亦不能持久穩定；以上方式聯合呈現：問題亦如同前述。故均不符合圖文表示性的要求。立體商標在這一方面因為多數以圖形方式表示，故並無困難亦較無爭議。

3.2.2 歐洲立體商標識別性的審查

識別性之審查，德國法院在 *Linde, Winward and Rado* ⁶⁸案中，亦請求歐洲法院解釋在判斷商品本身形狀的立體商標識別性時，是否必須適用比其他類型商標更嚴格的標準？歐洲法院解釋判斷商標的識別性必須以商標之整體印象作考量，且以一般合理注意力的消費者為判斷標準。應考量指定的商品及相關消費的認知，另外必須特別注意的是消費者的印象是模糊不完整的，而且注意力將隨著商品不同而有不同的注意程度，原則上只要具有最低限度的識別性就夠了。判斷商品本身形狀

⁶⁷ It may be represented graphically in a way that is clear, precise, self-contained, equally accessible, intelligible, durable and objective.

⁶⁸ *Linde, Winward and Rado* (Joined Cases C-53/01 to C/55/01) [2003]

本月專題

的立體商標之識別性時，如同其他商標一樣，不能適用比其他類型商標更嚴格的標準。然而不可諱言，一般消費者對各種不同類型的商標認知理解上是不同的，一般消費者還不習慣把商品的形狀當作識別來源的標誌，所以會比文字或圖形商標較難獲得識別性。在歐盟以不具識別性核駁立體商標的案件很多，例如在 *Axion v. OHIM*⁶⁹案中，申請人以倒置的黃金磚作為巧克力商品的外包裝形狀申請註冊，歐盟商標局以類似的形狀在糖果市場已廣泛存在而核駁，上訴委員會及歐洲第一審法院均維持⁷⁰。同樣也是糖果商標，在 *August Storck KG v. OHIM*⁷¹案中，申請人以中間有凹陷之咖啡色圓形糖果形狀申請註冊，第一審法院則以幾何形狀已被普遍使用於糖果商品，雖然中間有洞低於表面，但這些特性不足以改變幾何形狀糖果基本造型的感覺，而使人留下深刻的印象，另外顏色本身亦已普遍使用於糖果商品，故以不具識別性核駁。另外在 *Henkel KGaA v OHIM*⁷²案中，申請人以上層為紅色，下層為白色之圓形類似藥錠形狀申請註冊在洗衣及洗碗清潔錠商品上，第一審法院則以系爭形狀是基本幾何形狀「圓形」，而且很明顯的是指定商品常用的形狀之一，而顏色部分消費者已經很習慣清潔劑或洗衣粉使用不同的顏色，傳統的清潔錠常包括一個或二個顏色，而且廠商在廣告時常強調不同顏色有不同的成分，甚至表面的顆粒亦暗示具有特定的品質，而非作為指示來源，使用紅色組合顏色在判斷識別性上並無不同，因為紅色是普通習見之基本色，甚至是清潔劑典型的顏色，故本件與指定商品之典型組合特徵一致，故不具識別性。

但在 *Henkel KGaA v OHIM*⁷³案中，申請人以透明及白色組合的容器

⁶⁹ *Axion SA v OHIM* : Cases T-324/01 & T-110/02 Court of First Instance.

⁷⁰ 歐洲的救濟層級 OHIM 歐盟商標局 OHIM Board of Appeal 上訴委員會 Court of First Instance (“CFI”) 第一審法院 European Court of Justice (“ECJ”) 歐洲法院

⁷¹ *August Storck KG v OHIM*: (T-396/02) [2004]

⁷² *Henkel KGaA v OHIM* (Joined Cases C-456/01 and C-457/01) [2005]

⁷³ *Henkel KGaA v. OHIM* (CFI; T-393/02; 24.11.04)



使用第 3 類之清潔劑及 20 類之包裝容器商品上申請註冊，歐盟商標局及上訴委員會認為在清潔用品的容器屬很普通，而且結合顏色部分亦不足使其具先天識別性。惟第一審法院則認為在清潔劑高度競爭的領域，使廠商致力於整體外觀的設計以吸引消費者，很顯然的消費者亦以外觀形狀作為區別來源的標誌。多角、多邊、多表面的設計強調如水晶一般，瓶蓋與瓶身結合成一個整體，整個容器成扁平狀，如此結合使其特殊而非習見，而足以吸引消費者的注意。何況已在 11 個會員國獲准註冊，雖不具拘束力但可以參考，故認定其具識別性。另外在 Daimler Chrysler Corp., v. OHIM⁷⁴案中，申請人以車頭格子窗設計申請註冊在吉普車商品上，歐盟商標局及上訴委員會同樣認為不具識別性而核駁。第一審法院則認為交通工具屬大型商品，故適合用文字或圖形或立體形狀當商標以便消費者識別該商品，車頭格子窗設計已成為汽車商品很重要的一環，並且成為汽車市場上區別不同公司車種或同一家公司車款的重要標誌，雖然其亦具有引擎通風或提供前段車身穩定性的功能，但此種雙重或多重角色，並不影響識別性的判斷，尤其當前者的角色重於後者時。本件格子窗造型極為特殊予人復古風之印象，於系爭申請註冊當時並不習見，得以給消費者留下深刻的記憶，而作為商品來源的標誌，因此已具有最低限度的識別性。

在判斷不同類型立體商標之識別性時應注意，若係單純由商品本身的形狀所構成，則應考慮該形狀是否屬於該類商品普通的形狀及消費者是否會將該形狀作為區別商品來源的標誌，而不只是把它看作商品的形狀而已，例如賓士汽車公司所製造之 SMART 汽車，因其造型獨特已獲准註冊。而商品包裝及容器之形狀，若係普通的之標準形狀或市面上習見的形狀，均認定為不具識別性。例如：普通礦泉水的瓶子，雖然瓶子上有波浪形的設計，但是因為其與一般普通礦泉水瓶子的外觀形狀差別不大，尚不足以使消費者產生深刻的印象，還是核駁⁷⁵。而聯合式之立

⁷⁴ Daimlar Chrysler v OHIM (TELE AID) T-355/00 Court of First Instance

⁷⁵ NO.287482

本月專題

體形狀因為除了立體形狀之外尚結合文字、圖形、或顏色，應將其視為一個整體來看，只要其中有一部分具有識別性，得以區別來源，即可以獲准註冊。例如：HEINEKEN⁷⁶海尼根啤酒罐，其所給予註冊的是整體外觀，並非對不具識別性部分亦給予權利保護。至於立體形狀標誌，是的使用在與商品或服務有關之立體形狀，例如：米其林公司之立體輪胎人，是擺設櫥窗或營業場所象徵性之立體商標。因其既非商品本身的形狀，亦非商品之包裝容器，故審查標準與一般圖形商標相同。

3.2.3 歐洲立體商標功能性的審查

功能性的部分，依共同體商標規則第 7(1)(e)規定，源自於商品本身性質之形狀、為達到某種技術效果所必要之形狀、賦予商品實質價值之形狀都屬於功能性而不能獲准註冊。所謂源自於商品本身性質之形狀，係指該形狀幾乎是該種商品唯一可能的形狀，始能達到使用該商品之目的，例如汽車輪胎一定要是圓的，否則無法達到轉動車子的使用目的。所謂為達到某種技術效果所必要之形狀，例如鞋底的刻紋，是為了達到止滑的效果。所謂賦予商品實質價值之形狀，例如項鍊、耳環的形狀是為了吸引消費者購買而設計的，消費者選購的原因也是因為它美麗的造型，所以商品的價值是因為該特殊造型的形狀而產生。在功能性審查部分，歐洲案例仍屬罕見，目前唯一提到功能性認定原則問題者，僅歐洲法院針對英國上訴法院在審理 Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited⁷⁷ 案中，透過先行裁決 PRELIMINARY RULING 請求解釋中，提到有關功能性的審查，該案係有關 Philips 公司三個旋轉圓形刀頭的電動刮鬍刀，於專利到期後向英國專利局申請商標並獲准註冊，Remington 公司於專利到期後亦生產三個旋轉圓形刀頭的電動刮鬍刀，Philips 公司於是控告 Remington 公司侵害其商標權，而 Remington 公司則反訴 Philips 公司之三個旋轉圓形刀頭的電動刮鬍刀具

⁷⁶ NO.000620245

⁷⁷ Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Limited (Remington) - Case C-299/99



有功能性，應撤銷其註冊。本案爭點在於具功能性形狀或設計之商標，是否具有識別性？若不具識別性，則可否經由使用獲得後天的識別性？另外，如何認定功能性中之「為達到某種技術效果所必要的形狀」？要不要考慮是否還有其它替代設計存在的問題？歐洲法院認為識別性之判斷只需考量該形狀是否能使消費者將某一商品與特定企業產生聯想為已足，惟依指令規定「固有的、功能性的、或裝飾性的形狀」均不能獲得識別性，故考慮此類形狀是否能獲得識別性係多餘的。而所謂「為達到某種技術效果所必要的形狀」，係指主要功能特徵僅僅是為了實現某種技術效果的形狀，不必考慮是否還有其他的形狀可以達到相同的技術效果，此即為商標保護與專利保護界線之所在，該飛利浦商標即為單純功能性形狀的最佳範例。很明顯的與前述美國 2001 年最高法院在 *Traffix* 案中功能性的認定方式不謀而合，均採取比較嚴格的標準。

3.3 澳洲立體商標之審查

澳洲原為英屬殖民地，故其法律大都繼受歐洲系統，復因其於 1995 年始引進非傳統商標，故有後發展之優勢，從其非傳統商標制度之相關規定，很明顯可以看出來融合了歐洲及美國的立法精神及實務作法，故頗值得我國參考。依其 1995 年商標法第 6 條規定，標誌包括以下或任何以下之組合：

即為任何字母、文字、名稱 (name)、簽名、數字、圖形 (device)、標牌 (brand)、標題、標籤、標貼、「包裝整體外觀」、「形狀」、顏色、聲音或氣味。而有關立體商標之審查主要有兩部分，一為圖文表示性，另一則為識別性。因在立體商標部分圖文表示性與歐洲系統差不多，故不再贅述。

3.3.1 澳洲立體商標識別性之審查

識別性部分之審查，主要判斷問題在於該形狀是否為其他業者在依循企業常軌及未懷不良動機的情況下，仍可能希望使用於自家商品的形狀，如果其他業者不需要使用該形狀，例如一個非通用於業界的形狀，

本月專題

則可能被接受註冊。有關業界通用形狀的審查，完全看是否為業者間所通用而定，例如普通的酒瓶形狀，使用於酒商品。普通的圓筒形狀罐子，使用於調味品商品。標準的傘形狀，使用於洋傘商品。圓筒形廣口杯子加上標準形之握柄，使用在咖啡杯商品。蛋的形狀或兔子的形狀，使用在復活節的巧克力商品等⁷⁸。實務上核駁的案例有紅色蓋子加上白色瓶身之聯合式立體容器形狀申請註冊⁷⁹，經該局認為該瓶身形狀及紅色組合於該相關類別商品屬習見，申請人應檢送使用證據證明該形狀已可指示來源。另外亦有申請人申請類似穩潔清潔劑之噴嘴部分兩側之三角形形狀⁸⁰，該局認為三角形為普通外觀形狀，應開放給所有其業者使用於類似的商品上，因而核駁。亦有申請香煙盒之形狀者⁸¹，因該形狀為普通之香煙盒形狀而遭核駁。

至於虛構自創之形狀是否可以獲准註冊？在 KENMAN KANDY⁸²案中，申請人以獨創之千禧蟲形狀申請註冊在糖果商品，該局以不具商標意義核駁，後來獨任聯邦法官仍判定該形狀本質上無法區別來源，因為雖然該形狀是虛構自創的，但只是被當作不同種類動物的聯想以及用來取悅吸引小孩子。在糖果類別若核准以真正的或想像的動物造型註冊，恐將限縮其他業者可以使用的形狀。該案上訴後，上訴法院認為一個完全虛構自創的形狀（文字）不會造成上述混淆的聯想，而且虛構自創的形狀不會比虛構自創的文字或創新的文字組合，更容易成為極通用的一部分。在本案以前該局認為單純糖果本身的形狀很難被視為商標，除非能透過使用獲得識別性，例如 TOBLERONE 巧克力。然而在本案之後，自創形狀將如同自創文字一樣有可能不待舉証即可獲得註冊。但所衍生的問題接踵而來，自創性的程度要多高才可以核准註冊？是不是

⁷⁸ 澳洲官方網站http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm

⁷⁹ TM 919740

⁸⁰ TM 786420

⁸¹ TM 945849

⁸² TM 783465



每一個類別的自創性程度標準都應該一樣？其實在有些類別要自創形狀可能是比較困難的，例如玩具類本來就已經存在很多自創的玩具造型。但在有些案例若在該相關業界非常特殊而不習見，則可能被接受註冊，例如有輪子的燈塔造型垃圾箱在垃圾箱領域即屬特殊。該局核准註冊的案例有可口可樂的瓶子⁸³經其大量使用已取得識別性而獲准註冊⁸⁴。

3.3.2 澳洲立體商標功能性之審查

有關功能性之審查，因為若一個形狀具有重大的功能特徵，則極可能其他業者需要使用該形狀於類似的商品上，而應保留給同業使用，故不應核准其註冊。其判斷標準有四：一、該形狀是否為使用該商品之目的所必要？例如握把及刀鋒之形狀組合，對剪刀而言即為實現其功能所必要者。二、該形狀是否為達到某種技術效果所必要？例如電扇之葉片形狀即係為達到特殊空氣流動之效果所必要。三、該形狀是否有技術上的優點，致在市場上表現優越？例如新發明的開罐器，優於市場上所有現存的開罐器商品。四、該形狀是否產自於一個比較簡單、便宜的製造方法？例如餅干製造過程中簡單噴出或切割之形狀，如圓形或長方形⁸⁵。

實務上有臉譜造型之馬鈴薯片⁸⁶，因為其不具功能性，且非商品本身自然的形狀，亦非其他業者所需要使用的形狀，故准予註冊。在實務上具有功能特徵並非完全無法註冊，有些案例若很明顯的申請人所欲尋求保護的權利不是在功能的層面，例如前述有輪子的燈塔造型垃圾箱，雖然輪子部分具有功能特徵，但其尋求保護之主要特徵在於該燈塔造型的部分，仍可獲准註冊。另外派克鋼筆之筆夾的部分⁸⁷，雖然具有功能

⁸³ TM 804498

⁸⁴ 實務案例引自澳洲商標及設計註冊處處長 RUTH MACKAY 於 2005 年商標法制及政策國際研討會的講稿（2005/10/20-21）

⁸⁵ 澳洲官方網站http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm

⁸⁶ TM 915065

⁸⁷ TM 758939

本月專題

性及普遍性，但是因為申請人檢送大量使用證據，該筆夾造型的設計已使消費者與單一來源產生聯結，已具商標作用故准予註冊。由以上判斷方法可知澳洲功能性之審查比較偏向實用功能性。至於澳洲是否採用美感功能性？在其審查基準中明白宣示，不可只因該形狀吸引人或具有美感即不准註冊，考量因素仍在於是否同業需要使用該形狀，亦不可只因商標為已註冊或已提出申請之新式樣專利之形狀或含有該形狀，即予拒絕商標註冊。故已取得新式樣之形狀非絕對排除註冊為商標，端看其核准商標註冊是否將造成不公平競爭。實務上同時取得商標及新式樣專利者，例如一個咖啡罐的造型⁸⁸即同時獲准前述兩種註冊。

4. 顏色商標

4.1 美國顏色商標之審查

美國顏色商標之保護一直不如立體商標那麼順利為法院所接受，受不公平競爭之普通法保護。主要的理由在於單一顏色規則 THE MERE COLOR RULE，亦即單一顏色本身不是作為背景顏色即作為裝飾之用，欠缺識別性，若單獨可作為商標圖樣，將使廠商壟斷該單一顏色，而逾越正常競爭之領域。另外一個重要的理由為顏色耗盡理論 COLOR DEPLETION THEORY，亦即自然界僅有 7 種原始顏色，若允許以顏色本身單獨作為商標圖樣，有朝一日顏色將用完，造成先使用者壟斷市場的局面，進而限制第三人使用該等顏色，顯將造成不公平競爭。最後一個理由為同一色系不同色差，將造成顏色侵害案件近似性判斷的困難度⁸⁹。

從 1855 年最高法院在 *Fleischmann v. Starkey* 案中，認為顏色一旦與姓名、數字、圖案分離時，因顏色本身欠缺識別性，不得單獨作為商

⁸⁸ TM 678906

⁸⁹ 林洲富，「顏色、立體及聲音商標於法律上保護」，月旦法學雜誌第 120 期，頁 107-108，2005 年 5 月



標圖樣之內容。若允許廠商專用某些特定的顏色作為商標使用，將妨害市場的公平競爭⁹⁰。1906 最高法院又在 *Leschen & Sons Co. v. Broderick & Bascom Rope*⁹¹案中，強調顏色可以成為商標，但是否應附著於某個設計上，如圓形、四角形、三角形、十字架或星星形狀上，相關政府單位並未告知。惟若承認單純顏色商標，將會減少社會大眾一般生活中可以使用的顏色。1931 年美國聯邦專利與關稅上訴法院（The court of Customs and patent Appeal,C.C.P.A.⁹²）在 *In re general Petroleum Corporation of California* 商標註冊申請案中，認為，顏色本身（紫羅蘭色的汽油）不得單獨成為商標設計的內容，因為該顏色對汽油僅具有描述性的功能，無法使消費者據以與其他汽油商品相區別⁹³。1985 年聯邦上訴法院判決在 *In Re Owens-Corning Fiberglass Corp.*⁹⁴商標註冊申請案中，認為 Lanham Act 重要目的之一是將傳統商標法現代化，以促進通商貿易，申請人從 1965 到 1985 年間長期使用大量廣告，已具第二層意義，而且在為數甚少的同業中申請人是唯一製造粉紅色纖維玻璃隔離材料的廠商，所以也沒有必要保留給大眾製造粉紅色纖維玻璃隔離材料的權利，故粉紅顏色可註冊為商標。可是 1990 年聯邦上訴法院判決在 *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*⁹⁵案中，又再度強調單一顏色不能成為受保護的商標，因為法律本來就承認顏色可以成為商標的構成要素，所以沒有必要再保護單純顏色商標，單純顏色商標可能會造成深淺不一顏色之間的混淆，例如淺藍、深藍、天藍、寶藍，深淺要近似到什麼程度才算侵害，另外，顏色商標可能造成新興製造業者進入市場的障礙。一直到

⁹⁰ 「同前註，頁 108」

⁹¹ *Leschen & Sons Co. v. Broderick & Bascom Rope*, 201 U.S. 166

⁹² 為聯邦上訴法院 CAFC 的前身

⁹³ 林洲富，「顏色、立體及聲音商標於法律上保護」，月旦法學雜誌第 120 期，頁 108，2005 年 5 月

⁹⁴ *In Re Owens-Corning Fiberglass Corp.*, 774 F.2d 1116, 227 U.S.P.Q. 417 (Fed. Cir. 1985)

⁹⁵ *NutraSweet Co. v. Stadt Corp.*, 917 F.2d 1024, 16 U.S.P.Q. 2D 1959 (7th Cir. 1990)

本月專題

1995 年最高法院才在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*⁹⁶ 案件中，明確的表示美國商標法保護單純的顏色商標，但顏色商標不具有先天的識別性，所以要受到保護，必須先證明已取得第二層意義。該案原告註冊乾洗店專用的金綠色的紙板，被告也生產相同顏色的紙板，原告於是控告被告侵害其商標權，在聯邦地院時原告勝訴，可是在上訴法院時，上訴法院仍認定美國商標法不保護顏色商標，到最高法院時該案才又平反。最高法院認為原告所使用金綠色紙板已符合商標保護要件：不具功能性（耐髒的顏色不限於金綠色，有些顏色耐髒效果更好，例如藍色、紅色、紫色等）具有第二層意義及表彰商品來源的功能，故應受保護。從此顏色商標正式登堂入室，受商標法保護。

顏色商標之審查的方式與立體商標相同，主要考量仍在識別性及功能性的判斷。而識別性部分前述最高法院已確立原則，顏色商標不具有先天的識別性，必須證明已取得第二層意義。而功能性之判斷仍須考量該顏色是否對商品的使用或目的是必要的，或是否會影響商品的成本或品質。例如 1957 年上訴法院在 *Sylvania Electric Products, Inc. v. Dura Electric Lamp Co.* 案中⁹⁷，認定 *Sylvania* 公司所製造的閃光燈含有特殊氰化物之圓點指示燈，該燈正常時圓點指示燈為藍色，若遭空氣入侵即變成粉紅色，顯然其顏色的變化屬功能性的設計，故不准其註冊。1982 年在 *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*⁹⁸ 案中，該案係有關藥品膠囊的顏色，法院認為藥廠為了方便一般人辨識各種膠囊藥劑的內容療效，會使用色彩來區分，故膠囊顏色本身並非用來區別藥廠之用。所以如果顏色的設計是為了達成某些非商標作用之目的或功能，則不可作為商標申請註冊。法院在該判決中並告知何謂功能性：一般來說，商品的特徵是商品使用上或目的上所不可或缺者，或者會影響其成本或品

⁹⁶ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 34 U.S.P.Q. 2d 1161 (1995)

⁹⁷ 林洲富，「顏色、立體及聲音商標於法律上保護」，月旦法學雜誌第 120 期，頁 110-111，2005 年 5 月

⁹⁸ *Inwood Laboratories Inc. v. Ives Laboratories Inc.*, 456 US 844, 214 USPQ 1, USSC 1982



質時⁹⁹，即可認定該特徵具有功能性。1987 年在 *Nor-Am Chemical v. O.M.Scott & Sons Co.*¹⁰⁰案中，法院認定藍色的肥料具功能性，因為顯示肥料本身含有氮的成分，若有人以藍色註冊在肥料商品，則其他競爭同業為了不侵害其商標權，勢必改變製程以免產出相同藍色的肥料，無形中增加許多製造成本，顯然將造成不公平競爭。1994 年 *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*¹⁰¹，法院認為黑色的馬達使馬達看起來比較小，相對空間看起來比較大，且容易與其他顏色搭配，較具競爭力，故具功能性。1996 年在 *In re Howard S. Leight & Associates Inc.*¹⁰²案中，商標審理及上訴委員會維持專利商標局核駁申請人以珊瑚色申請註冊在耳塞商品，因為紅橘色所做成之耳塞比較明顯，而使救生員比較容易且快速從事安全檢查，故具功能性。1999 年聯邦上訴法院在 *LD Kichler Co. v. Davoil Inc.*¹⁰³ 案中，認為地院裁定五彩燈飾鑲盤因可與多數家具之顏色搭配，為商品競爭重要的一環，故具功能性，並不妥適。因為地院並未探討原告專用該顏色商標是否已阻礙同業間之正當競爭。

目前美國專利商標局在 *TRAFFIX* 案後，雖然已調整對於功能性的判斷因素，惟審查律師仍會斟酌 *Morton-Norwich* 的考量因素，首先看該設計是否已有專利存在（不管是申請人或第三人所擁有）？若專利申請範圍亦請求保護相同的特徵，則可認定具功能性，若無專利存在則考量：一、申請人是否在其廣告中指出該設計實用性的優點？若是則可能具功能性。二、該設計是否由比較高成本的製造方法所製成？若是則可能不具功能性。三、是否已無其他可選擇的設計存在？若是則可能具功能性，因為表示該設計為競爭同業所需要使用。不過在 *Traffic* 案後，

⁹⁹ If it is essential to the use or purpose of the article or If it affects the cost or quality of the article

¹⁰⁰ *Nor-Am Chemical v O.M. Scott & Sons Co.*,¹⁰⁰ 4 USPQ 2d 1316, 1320 (ED Pa.1987)

¹⁰¹ *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*¹⁰¹, 35 F.3d 1527, 32 USPQ2d 1120 (Fed.Cir. 1994)

¹⁰² *In re Howard S. Leight & Associates Inc.*¹⁰², 39 USPQ2d 1058 (TTAB 1996)

¹⁰³ *LD Kichler Co. v. Davoil Inc.* 192. F.3d 1349, 52 USPQ2d 1307 (Fed. Cir.1999)

本月專題

最後一個考量因素已變得比較不重要了，故審查律師只有在沒有其他考量因素存在之情況下，才會考量該項因素¹⁰⁴。2002年在 *Newborn Brothers and Co. v. Dripless, Inc.*,¹⁰⁵ 商標異議案中，申請人申請註冊黃色，指定使用在縫隙填塞槍商品，美國商標審理及上訴委員會亦參酌 *Morton-Norwich* 的判斷因素，認為沒有任何關於黃色相關的專利資料存在，也沒有廣告資料提到以黃色實用性的優點吸引消費者，市場上尚有許多可選用的顏色，以及使用黃色並不會降低製造的成本及簡化製造方法，故不具實用功能性。而美感功能性部分，亦認為黃色非競爭上所必須使用的顏色，故亦認定不具美感功能性，因而駁回上訴。

4.2 歐洲顏色商標之審查

依共同體商標規則第 4 條規定，任何足以區別不同企業之商品或服務之標誌，其足以圖文表示，尤其是文字包括個人姓名，設計，字母，數字，商品之形狀或其包裝皆得成為共同體商標。雖未明文顏色，但依其法條文意係採開放式的立法方式，只要可以用圖文表示並能夠區別他我商品或服務的任何標誌，都可以作為共同體商標。歐盟依其審查實務，顏色商標可分為兩種類型，若僅由沒有形狀或其他輪廓之一種顏色或二種以上顏色組合所構成，稱之為抽象的顏色商標。若係由使用於固定的形狀或圖案上的單一顏色或二以上顏色組合所構成，則稱之為裝飾性的顏色商標。而顏色商標應如何呈現始符合圖文表示性的規定？在 *Libertel*¹⁰⁶ 案中，申請人以橘色申請註冊在通訊商品及電信服務，在商標圖樣欄位貼上橘色的樣本及寫上文字 *orange*，沒有參考任何顏色識別碼。歐洲法院認為只寫上文字「橘色」太過於模糊且其界定的範圍亦太大無法接受。而提供顏色的樣本亦不夠充分且隨著時間的經過亦會褪

¹⁰⁴ 引自美國商標處處長 Lynne G. Beresford 於 2005 年商標法制及政策國際研討會的講稿 (2005/10/20-21)

¹⁰⁵ *Newborn Brothers and Co. v. Dripless, Inc.*, Opposition No. 113,471 [not citable] 16 ATD F-252 (TTAB 2002).

¹⁰⁶ *Libertel v Benelux Merkenbureau* (Case C-104/01) [2003]



色，無法持久穩定，若再加上國際通用顏色識別碼¹⁰⁷則可滿足圖文表示性之清楚、明確、獨立完整、容易接近、得以理解、持久、客觀的要件。故就顏色商標欲符合圖文表示性之規定似只能以國際通用顏色辨別碼之方式表示之。法院在該判決中亦提到一般而言，顏色本身沒有指示來源的功能，顏色對消費者來說只是裝飾作用，尤其單一顏色商標若沒有經由使用取得第二層意義，正常來說無法成為商標，除非在相關市場該顏色非常特殊而且指定的商品非常特別。亦即歐洲法院亦不完全排除顏色具先天識別性的可能性，不過其亦強調顏色組合比較可能具有識別性，完全看如何使用及用在那裡，若用在圖形則即使只有 2 個顏色還是有可能有識別性，但是若用在商品本身或其包裝則比較不可能被視為商標。可以預見大部分的顏色商標仍要證明第二層意義，在歐盟商標局要證明第二層意義並非易事，因為必須證明已在 25 個歐盟會員國取得第二層意義。

而有關顏色組合的案例，在 Andreas¹⁰⁸ 商標註冊申請案中，申請人以橘色及灰色之顏色組合申請註冊在第 7 類之機械器具商品。歐盟商標局認為在指定商品中該等顏色均不特殊，縱經顏色組合亦無法使其產生識別性，而且橘色有指示系爭機器商品具有危險性的功能，故以不具識別性核駁，第一審法院維持其處分，認為判斷識別性雖然須以整體印象考量，但並不排除就其組成部分各別分析，同意歐盟商標局看法認為橘色有指示系爭機器商品具有危險性的功能，因為在消費者不完整的記憶中，系爭的橘色與指示機器具危險性的橘色差不多，灰色則會被看作是商品製造過程中，自然產生的顏色，另外本案顏色組合亦不明確，因為使用在不同形狀的機器上，很難有規則的將兩個顏色一致性的分布在機器上而產生同一來源之印象。

另外在 Viking¹⁰⁹商標註冊申請案中，申請人以綠色及灰色之顏色組

¹⁰⁷ 在歐洲地區較為通用者為「Pantone」例如：“pink”，Pantone 212

¹⁰⁸ Andreas Stihl v OHIM, CFI Case No T-234/01, 9 July 2003

¹⁰⁹ Viking-Umwelttechnik GmbH v OHIM CFI (Case T-316/00) [2003]

本月專題



合申請註冊在第 7 類之園藝相關手工具及器具商品。歐盟商標局認為有些類型的商標本質上即欠缺識別性，消費者只把它當作是裝飾的特徵或暗示為商品的品質特徵，不會將其與特定企業聯想在一起，例如商品的外形及顏色即屬之，本案綠色已廣泛使用在園藝商品以吸引消費者，再加上已廣泛使用在各種商品上類似背景的灰色，二者組合很難產生識別性，故以不具識別性核駁，第一審法院維持其處分，認為綠色已普遍使用在系爭相關商品上，雖結合其他顏色仍不足以跳脫出普遍使用的範疇。系爭灰色亦沒有什麼特殊，而足以使消費者不把它看成僅是物質自然的顏色或單純使用在商品的配色或只是一層塗料而已。另外本案顏色組合亦不明確，因為並未告知其固定的組合方式，實際使用上將會以各種不同的形式呈現顏色組合，很難產生一致性的聯想，而作為下次選購的依據，無法作為指示來源的標誌。

歐盟商標局認為一般消費者還不習慣把顏色作為區別來源的標誌，如果核准很普通的顏色作為商標，競爭者使用顏色的範圍將被壓縮。一般來說單一顏色，特別是常用的基本色：紅色、橙色、黃色、綠色、藍色、黑色和白色，不具有識別性。有的或屬於描述商品本身的顏色，有的則可能是交易市場中已通用的顏色，所以有關單一顏色商標申請案，歐盟商標局一般都予核駁，例如箭牌口香糖之綠色¹¹⁰及黃色曾申請註冊為顏色商標，均被核駁。當然也有例外的情況，例如歐盟商標局即曾核准淡紫色 LILAC¹¹¹在巧克力商品上，因其大量使用的結果，已獲得後天的識別性。而兩種顏色的組合通常來說還是不具有識別性，原則上大概要三種以上的顏色組合才會考慮具有先天的識別性。另外顏色組合若屬前述所提沒有固定形狀或其他輪廓之抽象組合，亦較不易產生識別性。因為沒有固定的排列或組合方式，很難在消費者腦海中產生持續性的印象，進而作為下次選購商品的標誌。至於顏色商標功能性的審查，因為依共同體商標規則第 7(1)(e)規定，僅就立體形狀的功能性規

¹¹⁰ NO.51607

¹¹¹ NO.31336



範，故在歐盟的審查實務上有關顏色商標功能性著墨甚少。前述 Andreas 商標註冊申請案中，似隱約有提到橘色有指示危險的功能，惟其核駁條款為不具識別性，故顏色商標之功能性似屬不具識別性判斷因素之一，為識別性之下位概念。

4.3 澳洲顏色商標之審查

依 1995 年澳洲商標法第 6 條規定，標誌包括以下或任何以下之組合：

即為任何字母、文字、名稱 (name)、簽名、數字、圖形 (device)、標牌 (brand)、標題、標籤、標貼、包裝整體外觀、形狀、「顏色」、聲音或氣味。故顏色商標為澳洲商標法保護的客體，只是其顏色商標之定義與我國不同，非僅指單純的顏色 (registration of colors as trademarks)，而尚包括結合其他商標要素之彩色商標 (colored trademarks)，例如結合其他商標要素之彩色標籤或吊牌、商品本身之全部或一部使用單一或二以上之顏色、商品之包裝紙 / 盒或容器全部或一部使用單一或二以上之顏色等均屬之。原則上只要整體具有區別來源的功能，即可註冊為商標。其審查如同立體商標分成「圖文表示性」及「識別性」兩部分。顏色商標在圖文表示性方面要求比歐洲國家標準低，並不強制要求使用顏色識別碼。

至於識別性的部分，原則上單一顏色比較不可能具有先天的識別性，而顏色組合則至少具有一些程度的識別性。其判斷方式分成「業界通用的顏色」及「功能性」兩部分來審查。在判斷是否業界通用的顏色，有兩個考量因素，是否為商品本身的顏色或因製造過程所自然產生的顏色？是否為同業競爭上所需要使用的顏色？即經証實使用該顏色始能與同業競爭者，或其他誠實的同業很自然而然想到欲使用之顏色者均屬之。

至於功能性的判斷，也有兩個考量因素，是否顏色本身具有實用的功能？亦即顏色本身具有特殊的技術效果，例如白色具有散熱的作用，黑色具有吸熱的作用等，若以白色或銀色使用於隔熱材料則屬具功能性

本月專題

應予核駁，或若以黑色使用於太陽能收集器，亦因具有功能性而應予核駁。是否顏色具一般大眾公認的意義？亦即顏色本身傳達一個大眾都已接受的意義，例如：黃色或橘色代表安全的標誌，而紅色則代表危險或警告的標誌。已註冊之單一顏色商標都是經由使用取得識別性依§41(5)（僅具一些程度的識別性）或§41(6)（完全不具識別性）核准，例如粉紅色使用在絕緣材料、橘色使用在汽泡酒、綠色使用在加油站、紫色使用在巧克力、綠色蓋子使用在調味品罐子、黑色使用在藥膏、粉紅色使用在 PIZZA 店¹¹²等。而顏色組合方面則有：紅黃顏色組合使用在救生員的帽子、紅白顏色組合使用在計程車、藍黃顏色組合使用在防銹劑等。如同立體商標大部分的顏色商標都會依§41 核駁，待申請人檢送使用證據後始予接受註冊。但是若申請人使用多種顏色組合則比較可能具有先天識別性。例如在 BENCOM 申請案中¹¹³，申請人之商標由 5 種相同大小之長方形顏色組合而成，分別為黃色、紅色、紫紅色、淡紫色及藍色從左到右依序平行排列，且顏色之間的距離依序愈來愈窄。因其文字描述已清楚呈現顏色的順序及空間距離，故本案未經舉証即予註冊。另外在 BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 申請案中¹¹⁴，因該案以女人身材形狀結合藍、白及銀等顏色組合而成，使用在漂白劑及其他使用於洗衣服相關之清潔用品，故認定具識別性而不待舉証即准予註冊。另外在 TIFFANY 申請案中¹¹⁵，因其結合文字 TIFFANY & CO、包裝盒形狀及藍色，故具識別性而不待舉証。但是金沙巧克力欲尋求保護其金箔及紙杯包裝外型¹¹⁶，該局則認為因為該種包裝在糖果業界已極為普遍，故予拒絕註冊。

¹¹² TM 585856

¹¹³ TM 997455

¹¹⁴ TM 704250

¹¹⁵ TM 718720

¹¹⁶ TM 923194



5. 聲音商標

5.1 澳洲聲音商標之審查

因為澳洲聲音商標之審查基準是所有相關採行聲音商標國家中最完整的，所以聲音商標的部分從澳洲制度先行介紹，以建立明確的聲音商標概念。依 1995 年澳洲商標法第 6 條規定，標誌包括以下或任何以下之組合：

即為任何字母、文字、名稱 (name)、簽名、數字、圖形 (device)、標牌 (brand)、標題、標籤、標貼、包裝整體外觀、形狀、顏色、「聲音」或氣味。故聲音商標自 1995 年起即為澳洲商標法保護的客體。從 1995 年至 2005 年共有 53 件聲音商標申請案，已註冊者僅 22 件。大部分被核駁的原因都是形式要件的問題及文字描述的問題。原則上只要能區別來源的聲音都可註冊為聲音商標，包括樂器所演奏的聲音、簡單機械發出的聲音、用人唱的詞或用說的詞、動物的叫聲、人與其他聲音的結合、鈴聲、鐘聲等。其審查如同立體及顏色商標，重點在「圖文表示性」、「識別性」及「功能性」。在圖文表示性的審查方面，其接受以樂譜的呈現方式，亦接受以文字描述的呈現方式。前者例如 AT&T、YAHOO、KRAFT'S HAPPY LITTLE VEGEMITE TUNE¹¹⁷、MCDONALDS CORPORATION¹¹⁸等，後者如「這是一個聲音商標，如申請時所附光碟片中之聲音，是由牛在石板路上走兩步之牛蹄聲，之後伴隨一聲牛叫聲所組成 (clip, clop, moo)」。

而識別性之審查仍以是否為業界所通用及是否具有功能性來判斷。所謂功能性的聲音係指一個或一組設備在正常操作下所產生的聲音。例如摩托車引擎的聲音即為摩托車商品具有功能作用的聲音、打開收銀機「砰」的聲音以及照相機照相時所產生「卡喳」的聲音等，都是因為操作機器設備所自然產生的聲音。識別性的審查，從其審查基準所

¹¹⁷ TM 994596

¹¹⁸ TM 1019361

本月專題

舉案例來看，較容易掌握其審查的要旨。例如「狼的叫聲」指定使用在啤酒、酒、飲料商品、「鋸子鋸東西的聲音」指定使用在書籍、衣服、食物之零售店服務、「手搖鈴聲音」指定使用在餐廳服務、「唱出申請人公司名稱之廣告短歌」指定在所有商品及服務、「教堂的鐘聲」指定使用在衣服、化妝品、手工具、刀具等商品、「人類像鴨子的嘎嘎叫聲」指定使用在觀光旅遊、旅遊的書或地圖商品等，因與指定商品或服務之間並無任何說明關係，故核准註冊。而以「約翰史特勞斯華爾滋圓舞曲、探戈音樂」指定使用在舞蹈教學服務、以「小孩子格格的笑聲」指定使用在小孩子照顧服務或小兒科醫療服務、以「裁判大聲吹哨三聲」指定使用在運動商品或運動相關之提袋商品、以「收銀機的聲音加上“Best value, lowest prices”」指定使用在零售服務，因與所指定使用之商品或服務具有某種程度之說明關係，故不可核准註冊。另外，以「汽車引擎發動或運轉的聲音」指定使用在汽車之銷售、修理、保養服務、以「鋸子鋸東西的聲音」指定使用在鋸子零售、修繕服務或伐木服務、以「雞鴨等家禽的叫聲」指定使用在活家禽、調理過的或冷凍的家禽肉商品、以「打開收銀機的聲音」指定使用在零售服務、以「莊嚴的或宗教的聖歌或讚美歌」指定使用在喪禮服務、承辦殯葬業務之服務、以「玻璃破掉的聲音」指定使用在擋風玻璃或玻璃之修繕服務、以「“ping”」的聲音指定使用在微波爐或微波爐的零售服務等，因為不是屬於功能性的聲音，就是屬於業界通用的聲音，故均不得獲准註冊。其實務拒絕註冊的案例有以 PIP, PIP, PIP, PIP, PIP, 急促接續的聲音申請註冊，因為消費者已經很習慣該類似於電話鈴聲的聲音，故只會與電話產生聯想而不會認為該聲音係指示特定的服務提供者。另外也有申請人註冊從罐子拔出軟木塞的聲音“PLONKE”，因為該聲音為業界所通用，且直接指示商品所產生的聲音，而為其他業者所需要使用，事實上對業者而言根本就是不可避免一定要使用的聲音，故不可准予註冊¹¹⁹。

¹¹⁹ 實務案例引自澳洲商標及設計註冊處處長 RUTH MACKAY 於 2005 年商標法制及政策國際研討會的講稿（2005/10/20-21）



5.2 歐洲聲音商標之審查

如同顏色商標一樣，共同體商標規則第 4 條規定，並未明文規定聲音得作為共同體商標註冊的客體，故在 *Shield Mark BV v. Joost Kist*¹²⁰ 案中，荷蘭上訴法院即提出 Preliminary rulings 請求歐洲法院解釋指令 § 2 商標之定義是否排除聲音商標？*Shield Mark BV* 公司係一家智慧財產顧問公司在荷比盧商標局（Benlux Trademark Office）註冊一些樂曲的聲音商標，其商標描述包括：貝多芬的「給愛麗絲」第一小節的五線譜以及用文字描述「給愛麗絲」的前 9 個音符，”E,D # ,E,D # ,E,B,D,C,A”。另外該公司也註冊一個由文字「咕咕咕 Kukelekuuuuuu」¹²¹ 及文字「破曉 a cockcrow」，該公司同時使用「給愛麗絲」的旋律及破曉時公雞的啼叫聲在其行銷市場上，例如在收音機的廣告上播放前述給愛麗絲的旋律及於電腦光碟起動時自動播放破曉時公雞的啼叫聲。被告經營通訊顧問業務，安排智慧財產權及市場行銷研討會等，其在廣告中亦使用了給愛麗絲的旋律，同時賣電腦程式，於電腦起動時也會出現破曉時公雞的啼叫聲。原告於是控告被告公司侵害其商標權及違反不公平競爭，荷蘭第一審法院因為荷比盧政府已經決定拒絕接受聲音作為商標，故駁回。原告不服提起上訴，上訴法院提出下列的問題，請求歐洲法院解釋。一、指令 § 2 商標之定義是否排除聲音商標？二、如果沒有排除那會員國是不是一定要接受聲音商標註冊？三、聲音商標如何用「圖文表示」？以下方式是否符合聲音商標「圖文表示」的方式？樂譜 musical notes、仿聲語形式的文字描述 Onomatopoeia¹²²、其他形式的文字描述、聲音頻譜圖 Sonogram、錄音帶 A sound recording、A digital recording accessible via the internet 及以上方式之組合。歐洲法院認為指令 § 2 只是例示規定而非列舉，只要能用圖文表示並可區別來源的標誌均可為註

¹²⁰ *Shield Mark BV v. Joost Kist*, ECJ Case C-283/01, 27 November 2003

¹²¹ 亦即破曉時公雞的啼叫聲

¹²² An onomatopoeia is a type of word that sounds like the thing it is describing, 例如像文中之 clip, clop, moo 表示牛蹄聲及牛叫聲

本月專題

冊商標的客體，並重申 Sieckmann 案的原則，所謂圖文表示性非指商標本身要視覺可以感知，而是其呈現的方式要視覺可以感知即可，因為聲音本身可以區別來源亦可以用圖文方式呈現，故得作為共同體註冊商標的客體。而指令 § 2 既然沒有禁止其註冊，會員國亦不能禁止其註冊，會員國間應該要一致。另外，歐洲法院所受理的係會員國因審理案件時所引發的法律適用問題，始有必要提請解釋，若只是假設性的問題，則不可透過 Preliminary rulings 的程序。本案申請人並未依 Sonogram、A sound recording、A digital recording accessible via the internet 或以上之聯合方式申請註冊，故拒絕回答以該方式呈現的問題。至於何種方式始符合聲音商標圖文表示性之規定，歐洲法院認為以文字陳述「給愛麗絲前九個音符」或「破曉」不夠清楚也不夠明確，無法確知其保護範圍。而「仿聲語」除每個人對其發音認知不同，缺乏一致性外，各國語言不同表達也會不同，例如在荷蘭仿聲調「Kukelekuuuuuu」代表「破曉 a cockcrow」，在其他會員國不同的語言下，表達方式可能完全不同，故若沒加上其他輔助的東西無法符合圖文表示性的規定。至於以一串連續的音符（音名）的方式呈現，例如：E,D#,E,D#,E,B,D,C,A 而沒有附加其他東西，因無法知道界定旋律最重要的高低音及長短音，故不夠清楚、明確、完整而不符合圖文表示的要件。而五線譜雖然無法立即了解聲音為何，但仍然很容易被理解，而且能夠清楚的表達所有音樂相關的細節符合旋律圖文表示性的規定。本案係歐洲法院第一個詳述聲音商標的案例，也統一了聲音商標圖文表示性的呈現方式。亦即在歐洲聲音商標若只透過文字描述動物的叫聲或簡單的仿聲語而無其他輔助的東西或只是一串連續性的音名而沒有其他東西，不符合圖文表示要件，而五線譜包括它的拍子、排列，尤其是高低音譜記號、音符、休止符以及臨時記號，始能清楚、明確及完整的呈現聲音商標。由此可見歐洲在聲音商標圖文表示性的要求遠比澳洲嚴格，只接受能以樂譜呈現的聲音註冊。

因為英國有關聲音商標的審查基準是比較詳盡的，故特別提出來給大家參考。其對「圖文表示性」的要求在前述 SHIELD 案歐洲法院作出



解釋之前，即採極為嚴格之標準，其審查基準亦指明只提到著名樂曲的曲名尚不夠充分，必須提供該樂曲或旋律之五線譜始符合圖文表示之規定，亦即只承認樂譜的呈現方式始符合圖文表示的要件，例如米高梅電影公司的「獅吼聲」即因無法用樂譜方式呈現，故無法於英國申請註冊。至於識別性之審查，必須像其他類型之商標一樣，具識別性或經由使用取得識別性。若一個商標包括不具識別性的聲音，惟尚包括其他具識別性之部分例如文字，則應整體考量有無識別性。當審查官需要決定商標是否具識別性時，可請申請人再檢送該音樂之使用證據，俾便該商標獲准註冊。至於能否註冊之判斷，主要在於其他業者是否需要使用該種聲音在其相關商業交易上，亦即仍是從公平競爭的角度出發。另外，著作權的問題亦必須請申請人檢送相關證據證明其有合法的權利來源或留待異議程序解決。原則上僅由一或二個音符所構成之非常簡單的樂章或業者通用的歌曲，是不具識別性的。例如：以「綠袖子」歌曲指定使用在冰淇淋商品（該歌曲為英國冰淇淋小販所通用之鈴聲）或以「小小世界」、「聖誕鈴聲」指定使用在遊樂園的服務（該等音樂都是娛樂業界著名受歡迎之音樂）。另外，以童謠指定使用在小孩使用之商品或服務，亦不適當。或以與某地區或鄉鎮區域有強烈結合關係的音樂，作為聲音商標，因易使人聯想該商品或服務來自該地區，故亦不宜核准註冊。或以整首古典音樂的曲子或大部分的音節申請註冊，均不具有識別性。因其商標法有關功能性之規定，主要在規範立體商標形狀的部分，故有關聲音商標功能性審查基準的部分付之闕如。

5.3 美國聲音商標的審查

依前述美國商標法雖未明文保護聲音商標，惟其立法說明已明示包括非傳統商標類型，故聲音為美國商標法保護之客體，只要能區別來源的聲音都可以作商標申請註冊，包括音樂、旋律或聲音，可搭配文字，亦可不搭配文字。原則上聲音商標可以用樂譜方式呈現，亦可用文字描述的方式呈現，依其核准案例來看，大多數均以文字描述的方式呈現。

本月專題

已註冊的案例有美國國家廣播電台的 NBC'S Three Chimes¹²³，指定使用在廣播電台或電視節目、米高梅電影公司播放電影片頭之獅吼聲 MGM'S Roaring Lion¹²⁴，指定使用在電影片、錄影帶及娛樂服務、國際廣播公司的"The melody Sweet Georgia Brown"¹²⁵，指定使用在籃球展覽會的娛樂服務、AT&T 公司的 The spoken letters AT&T¹²⁶，指定使用在長途電話服務 Rally's 公司的 The spoken term "ching"¹²⁷；The spoken term "cha-ching"¹²⁸，指定使用在餐廳服務、Beacon Broadcasting Corporation 的 The sound of a thunderclap¹²⁹，指定使用在廣播服務、Yet 公司的 The sound of Clop, Clop, Clop- Moo¹³⁰，指定使用於餐廳服務等。由上可知在聲音商標部分澳洲及美國是採取比較寬鬆的作法，尤其澳洲雖繼受歐洲法統，但相同法律規定「圖文表示」，卻有寬嚴不同的解釋，頗耐人尋味。我國在引進聲音商標時，亦曾就這個問題討論過，後來決定採取比較開放的作法，亦即不管聲音可否用樂譜表示，只要能區別來源，都可作為聲音商標申請註冊。

6. 結語

從以上各國審查實務來看，非傳統商標在識別性的認定上似乎比一般文字、圖形商標困難的多，倒不是因為適用的審查基準不同，而是消費者還不習慣把商品或包裝的形狀設計、顏色或附隨的旋律，當作識別來源的標誌，而只是把它當作商品或包裝的形狀設計、商品或包裝的裝

¹²³ NO.916522

¹²⁴ NO.1395550

¹²⁵ NO.1700895

¹²⁶ NO.1761724

¹²⁷ NO.1838887

¹²⁸ NO.1795371

¹²⁹ NO.1746090

¹³⁰ NO.1590267



飾背景顏色或只是廣告音樂罷了。尤其商品本身的形狀設計或單一顏色要具有先天的識別性似乎更是難上加難，已註冊之國外案例大都是經由大量使用取得後天識別性後，才獲准註冊。而功能性的部分，美國自1982年 Morton-Norwich 案採行競爭角度的法律上功能性至2001年 Traffix 案回頭改採事實上功能性。近20年紛紛擾擾，如同三國演義一般天下大勢合久必分分久必合，審查基準嚴久必鬆鬆久必嚴，卻也符合國際潮流。無獨有偶歐洲法院唯一探討功能性的案例 Philips 也持相同的見解。亦即只要是屬於功能特徵的形狀，應屬專利規範之範疇，無庸再去探究市場上是否尚有其他可選擇替代形狀設計存在的問題，或考量該形狀設計是否為同業競爭上所需要使用的問題。澳洲則仍從公平競爭的角度思考功能性的問題。而美感功能性方面，美國在 Traffix 案仍採行從競爭的角度來判斷功能性，亦即若該形狀設計係競爭上所需要，即應保留給同業自由使用，而認定其具有美感功能性。澳洲亦採用相同的觀點。而歐洲在這一方面的案例仍付之闕如，何謂共同體商標法第7(e)(3)所謂之賦予商品實質價值之形狀？大家仍一頭霧水，有待案例的發展。

我國於非傳統商標審查基準訂定之初，即參考前述該等國家之審查基準。在識別性部分，雖未完全排除先天識別性的可能性，惟實務運作上目前核准的案例都是已經在市場上使用一段時間，具有一定程度之聲譽，已取得後天識別性，才獲准註冊。例如立體商標方面有賓士汽車公司的 SMART 汽車¹³¹、美極的醬油瓶子¹³²、山多利威士忌酒的酒瓶¹³³及結合 VIEWSONIC 文字之三隻立體小鳥¹³⁴等。而顏色商標方面，則有中國石油公司的紅白藍顏色組合¹³⁵、統一便利商店的紅橘綠顏色組合¹³⁶、

¹³¹ NO.1134030

¹³² NO.1141126

¹³³ NO.1159333

¹³⁴ NO.1162722

¹³⁵ NO.163137

¹³⁶ NO.165884

本月專題

金鼎電池之黑色及銅色的顏色組合¹³⁷及全家便利商店之藍白綠顏色組合¹³⁸等。聲音商標方面，則有「綠油精」¹³⁹、「新一點靈 B12」¹⁴⁰、「INTEL Sound Mark」¹⁴¹及「MR. Brown coffee」¹⁴²等。不過值得一提的是，這近兩年來，核准註冊之立體商標仍以酒瓶包裝容器為最大宗，而且大部分都是酒瓶的整體外觀設計，包括文字、圖形、顏色及形狀之聯合式，亦即較偏向 TRADEDRESS 商業表徵的部分，故在判斷識別性上是最沒有問題的。而功能性的部分，亦參考了美國、澳洲、日本的審查基準，因當時大部分的國家功能性的判斷仍建構在是否影響公平競爭的基礎上，故我國亦採此判斷方向，惟實務上案例涉及功能性議題者仍然少之又少，故乏善可陳。而美感功能性的部分，依商標法第 23 條第 1 項第 4 款規定，商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。就法條文義並未就功能性予以區分，且立法說明亦提到立體商標之立體形狀若具有功能性，而為業者所需要，不應由特定人取得註冊。亦從競爭的角度思考功能性的問題，故似仍有適用於美感功能性之餘地。惟審查基準中係採比較開放的態度，亦即取得新式樣專利並不當然排除註冊為立體商標註冊，只要符合各自的構成要件，即可同時取得新式樣及商標保護。不過要注意的是新式樣講求的是新穎性，故若欲同時申請保護，應優先申請新式樣再申請商標，以免新式樣之新穎性被破壞掉了，因為商標一經申請，即公開於網路上供所有的人查詢。

¹³⁷ NO.992276

¹³⁸ NO.169459

¹³⁹ NO.1135554

¹⁴⁰ NO.1150436

¹⁴¹ NO.1158019

¹⁴² NO.1152021