

美國商標審查實務最新觀點

潘宇珍

壹、前言

貳、不具備商標功能與不具識別性

- 一、EVERYBODY VS RACISM — 不具備商標功能
- 二、FOLLOW THE LEADER — 可能具備商標功能
- 三、ZPILE — 描述性與不具備商標功能之分流
- 四、評析

參、顏色商標：通用與功能性

- 一、手套綠色—通用：顏色商標通用性測試
- 二、水管黃綠色—功能性：行銷上標榜的功能
- 三、人工關節粉紅色—功能性：涉及發明專利
- 四、評析

肆、商標近似與商品服務類似

- 一、相同商標、有混淆可能—商品間「Something more」原則不適用
- 二、相同商品、無混淆可能—金屬柵欄柱整體比對
- 三、評析

伍、總結

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

由近期之美國專利商標局（USPTO）商標訴願暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board, TTAB）及法院判決，就涉及我國商標審查實務常見主題之代表性案例擷取最新觀點，包含不具備商標功能與不具識別性、顏色商標通用與功能性、商標近似與商品服務類似等，以此文略加整理分析。期藉由了解美國最新的實務審查方向，在我國類似案情之認定上提供新的知識基石。

關鍵字：不具備商標功能、識別性連續體、顏色商標、通用性、功能性、混淆可能性

Failure-to-Function Refusals、Distinctiveness Continuum、Color Marks、Genericness、Functionality、Likelihood of Confusion

壹、前言

美國是全球最大單一消費市場之一，2024 年商標申請量逾 79 萬類，為全球第二高¹，不僅是美國市場的守門人，更是國際品牌布局的關鍵戰場，其商標審查標準與實務運作，對全球品牌策略與商標制度發展具有深遠影響。本文由近兩期《美國年度回顧》²摘要 2024 年迄今美國法院判決與 TTAB 決議，提出三項商標審查常見問題之實務觀點，並集中討論如：美國「不具備商標功能（Failure-to-Function Refusals）」之認定及與「不具識別性」之分野、顏色商標近期認定「通用」與「功能性」案例、商標近似與商品類似之杜邦因素衡平等三個商標審查重要主題。此三項主題亦為我國商標審查實務中經常涉及之爭點，其於證據之審認方法及相關法條之適用邏輯，均具相當之參考價值，足資作為我國精進商標審查實務之重要借鏡。

貳、不具備商標功能與不具識別性

美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）商標審查程序手冊（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）規定，僅供參考的資訊不具指示來源的功能，因此不可註冊³，申請人可以透過提交證據來證明該事項被認為表明所認定的商品或服務僅來自單一來源，但不能透過改為登記在

¹ <https://www.wipo.int/web-publications/ip-facts-and-figures-2025/en/trademarks.html>（最後瀏覽日：2026/03/31）。

² United States Annual Review: The Seventy-Seventh Year of Administration of the Lanham Act of 1946, published in The Trademark Reporter, Vol. 115, No.1. 及 United States Annual Review: The Seventy-Eighth Year of Administration of the Lanham Act of 1946, published in The Trademark Reporter, Vol. 116, No.1.

³ TMEP 1202.04 Merely informational matter fails to function as a mark to indicate source and thus is not registrable because consumers would perceive such matter as merely conveying general information about the goods or services or an informational message, and not as a means to identify and distinguish the applicant's goods or services from those of others.

輔助註冊簿來克服⁴。常見適用情形有：僅傳達有關商品或服務的一般資訊（general information about the goods or services）；廣告或相關行業中常用或消費者在日常言語中透過多種來源習見短語或訊息（common phrase or message）；宗教文本中的段落或引文。反觀我國「識別性審查基準」所指，若非描述性情形，單純作為宣傳之用的非說明性標語，僅為業界習見的廣告用語，或僅為標榜性宣傳用語，不具商標功能者，以商標法第 29 條第 1 項第 3 款之規定予以核駁⁵，其立法目的亦為考量「常因缺乏指示來源的功能，屬不具識別性的標識，不得註冊」⁶，可見實質上係與美國相關規定同屬認定為不具指示來源功能之情事，故於個案情形之證據事實認定及法律適用邏輯，應可與美國相關案情對照參考。

一、EVERYBODY VS RACISM⁷ — 不具備商標功能

（一）案情背景

2020 年 6 月 2 日，GO 公司提出申請，欲在主要註冊簿上以標準字體註冊「EVERYBODY VS RACISM」⁸。其指定商品與服務如下：手提袋（第 18 類）；T 恤、連帽上衣、上身服裝、下身服裝以及頭部穿戴物（第 25 類）；以及促進公眾對種族和解必要性的關注與認識，並鼓勵人們認識其鄰里，進而在自身影響範圍內促成改變（第 35 類）。

USPTO 審查律師以該標識未能作為 GO 公司商品與服務之識別來源為由，拒絕註冊。審查律師指出，該標識屬於「一種社會、政治、宗教或

⁴ TMEP 1202.04(d) An applicant may respond to a merely informational failure-to-function refusal by submitting evidence demonstrating that the matter is perceived as indicating a single source for the identified goods or services. ... Furthermore, an applicant cannot overcome a failure-to-function refusal issued on the ground that the matter is merely informational by attempting to amend the application to seek registration on the Supplemental Register or pursuant to §2(f). 另說明美國輔助註冊簿（Supplemental Register）制度：對於識別性不足之商標，申請人可請求登記至輔助註冊簿，經過五年之持續使用後，提出新申請案爭取主要註冊簿（Principal Register）之登記。

⁵ 我國「識別性審查基準」4.11.1 標語：如僅是用以傳達商品或服務的相關資訊，為商品或服務的說明者應以商標法第 29 條第 1 項第 1 款核駁；單純作為宣傳之用的非說明性標語，僅為業界習見的廣告用語，或僅為標榜性宣傳用語，不具商標功能者，依同條項第 3 款之規定予以核駁。

⁶ 商標法逐條釋義，第 82 頁。

⁷ In re GO & Assocs., LLC, 2024 U.S.P.Q.2d 616 (Fed. Cir. 2024). 已列入美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）先例判決。

⁸ 申請號 88944728，標準字體商標。

類似的資訊性訊息，僅傳達對該訊息所表達理念的支持、欽佩或認同」⁹，並引用數十個該標識以資訊性方式使用的例子，例如 NBA 的裁判、饒舌歌曲標題、Podcast、教會講道、YouTube 影片中；並用於各類服飾上。

GO 公司提出搜尋引擎證據，主張在其使用該標識之前，該標識幾乎未曾被使用或搜尋，GO 公司使用後才有搜尋量，而在其對該標識進行維權之後，又導致搜尋量顯著下降，顯示 GO 公司的使用對這個標語有帶動性。然而，審查律師並未被說服，認為搜尋量變化係另與無關申請人的社會運動時間對應，拒絕註冊。

GO 公司向 TTAB 提起訴願。TTAB 維持審查律師的拒絕註冊決定，認為整體證據「顯示該申請標識被廣泛以非商標方式使用，一貫地向公眾傳達反種族歧視的資訊性訊息¹⁰」，而非作為 GO 商品與服務的來源識別。GO 公司再向美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）提起上訴。

（二）CAFC 判決與理由

法院維持 TTAB 拒絕註冊的決定。法院認為，TTAB 在評估公眾可能如何理解該標識時，適當地同時考量了 GO 公司的使用以及第三方的使用，有充分證據支持委員會認定「EVERYBODY VS RACISM」未能作為來源識別標識。

值得注意的是，法院特別論述，申請人提出 USPTO 所謂的「資訊性事項原則」會對任何包含資訊性內容的商標作出「當然拒絕（*per se refusal*）」，這點係屬誤解。藍哈姆法（Lanham Act）（美國 1946 年商標法的通稱）並未禁止註冊所有包含資訊事項的標識，只要該標識發揮了識別單一商業來源的功能即可，事實上也有許多包含資訊性內容（例如廣泛使用的標語），仍被認定具備來源識別功能，例如「MAKE AMERICA

⁹ 原文：“an informational social, political, religious, or similar kind of message that merely conveys support of, admiration for, or affiliation with the ideals conveyed by the message.”

¹⁰ 原文：“showed wide use of the proposed mark in a nontrademark manner to consistently convey an informational, anti-racist message to the public.”

GREAT AGAIN」、「JUST DO IT」、「A DIAMOND IS FOREVER」、或「CAN YOU HEAR ME NOW?」等註冊案，縱使屬於政治標語，但大家看到標語就想到商品來源，仍可註冊。但本案的標語被大眾使用的程度，已經高到讓它無法歸結到單一商業來源。

二、FOLLOW THE LEADER¹¹ — 可能具備商標功能

(一) 案情背景

Black Card 公司申請在主要註冊簿上註冊標準字樣商標「FOLLOW THE LEADER」¹²，指定使用於多類服務（第 35、36、39、41、43、45 類），遭拒絕註冊，理由是申請人所申請之商標就全部類別的服務而言係「不具備商標功能」，因為該標語屬於常見用語、訊息或表達，已被多方廣泛使用，僅傳達一種普通、熟悉或一般可理解的概念或情感。Black Card 公司向 TTAB 提出訴願。

(二) TTAB 決定與理由

TTAB 罕見地撤銷了審查律師「不具備商標功能」事由之拒絕註冊決定，認為審查律師所提出的證據不足以證明「FOLLOW THE LEADER」無法作為識別來源標識。

審查律師所舉證據包括字典定義、文章、部落格貼文、第三方網站、消費商品及其他資料，顯示該短語被用於兒童遊戲、商業決策、導覽旅遊、政府與政治領導、個人決策，以及消費品上的藝術設計等多種情境。TTAB 指出，支持「不具備商標功能」的拒絕理由，未必一定要包含第三方在特定相關服務中使用該短語的證據，然而，證據必須顯示，「FOLLOW THE LEADER」短語在申請人指定服務的語境下，會向這些服務的消費者傳達一種被普遍理解的情感或含義，導致他們不會將其視為服務來源的標識。而本案各證據顯示，該短語根據語境不同，可能傳達

¹¹ In re Black Card LLC, 2023 U.S.P.Q.2d 1376 (T.T.A.B. 2023). 已列入 TTAB 先例決定。

¹² 申請號 90641690，標準字體商標。

不同的含義，如：在兒童遊戲名稱、追尋產業龍頭、遵從經理人、順從（帶有負面的）政治家或政治領導者、跟好導遊（旅遊團），或是個人追隨榜樣等。整體證據並未合理推論出「FOLLOW THE LEADER」具有一個用於申請人服務的廣為人知含義、也未顯示「FOLLOW THE LEADER」是一個在各種商品或服務中被用來傳達「單一、共同之情感或含義（single, common sentiment or meaning）」的短語，以至於消費者不論在何種商品或服務上看到它，都會將其視為在傳達相同的情感或含義。

TTAB 並論述，與另案「INVESTING IN AMERICAN JOBS（投資美國職缺）」¹³ 相較，該案證據即顯示申請人（Wal-Mart）自身以及大眾在不同產業與製造語境中，均普遍使用這一短語來表示美國製造，具有單一的意涵。最終，TTAB 認為審查律師提出的證據不足，因而撤銷拒絕註冊的決定。

三、ZPILE¹⁴ — 描述性與不具備商標功能之分流

（一）案情背景

針對 Sheet Pile 公司所申請「ZPILE」商標¹⁵ 指定使用於「金屬板樁（metal sheet piles）」相關商品，審查律師最初發出審查意見通知，事由是以商標對指定商品僅具描述性（板樁形狀 Z 字形），同時告知可將申請修正為申請在輔助註冊簿上註冊該商標。然而一週後，審查律師又發出一份補充且取代前一份的審查意見通知，維持描述性拒絕註冊的理由，但撤回了關於輔助註冊簿的建議，並指出該申請商標看似為相關商品的通用名稱，不能主張後天識別性。審查律師將詞典中對「pile」一詞的定義，以及顯示字母「Z」用於描述板樁相關用途的第三方網頁附卷。

Sheet Pile 公司針對這個更正後的通知，對描述性及通用性之意見提出反駁，並舉出第三方網頁使用的文字有「Mega-Zee」、「Zee

¹³ In re Wal-Mart Stores, 129 USPQ2d 1148, 1156 (TTAB 2019).

¹⁴ In re Sheet Pile, LLC, 2024 U.S.P.Q.2d 522 (T.T.A.B. 2024). 已列入 TTAB 先例決定。

¹⁵ 申請號 97010763，標準字體商標。

Lightweight Sheet Piling」、「Z-Profile」，並非「ZPILE」，但未針對舉證後天識別性或改申請輔助註冊簿作出回應。

之後，審查律師再發通知，仍認定有描述性事由，並新增一項「不具商標功能」的拒絕理由。審查律師並補充提出更多第三方網站資料，顯示「Z pile」、「Z-pile」，以及討論「Z piles」、「Z type sheet pile」或「Z-shaped piles」等用語。申請人回應時，仍僅對描述性及不具商標功能之拒絕提出反駁，並未再提出任何新證據。

隨後，新接手的審查律師附上更多「Z-Piles」、「Z-shaped sheet piles」、「PZ」、「Z sheet piles」相關資料（圖1），通知本案以「描述性」及「不具商標功能」兩個理由拒絕註冊。Sheet Pile公司向TTAB提出訴願。



圖1 Z形板樁形狀之證據資料摘錄¹⁶

（二）TTAB 決定與理由

TTAB 維持「描述性」拒絕事由。值得注意的是，TTAB 未就 USPTO 所提出的「不具備商標功能」的拒絕理由作出裁決，但仍以附帶意見（dictum）的方式對該議題進行了討論：這兩種拒絕理由實質上基於相同的證據，但在「影響（impact）」上有所不同，「不具備商標功能」構成對註冊的絕對障礙，申請人不能透過後天識別性途徑加以克服。TTAB 認為 USPTO 應以「識別性連續體（distinctiveness continuum）」作為分析

¹⁶ USPTO TSDR Sep. 09, 2022 Office Action (citing <https://lbfoster.com/perch/resources/zpile.pdf>) and Mar. 23, 2023 Final Action (citing <https://www.nucorskyline.com/globalnav/products/steel-sheet-piling/z-piles>).

架構較為適當（指識別性由弱到強：通用性、描述性、暗示性、任意性及獨創性商標）¹⁷，在這連續體中也已有「針對通用性字詞——即從定義上來說無法作為來源標識的字詞——設定了一道絕對的註冊門檻。」本案 USPTO 通知過程中，曾有通知可能為通用性，惟最終拒絕理由定調為描述性，則在識別性連續體中處理本案已足。

四、評析

觀察上述近期列入先例之美國判決與決定，可略窺對「不具商標功能」規定適用限縮之趨勢。首先，並非所有包含資訊內容的標識都「當然不具商標功能」；其次，由於「不具商標功能」無法用後天識別性克服，對申請人的權益影響甚大，如果可以用識別性連續體來論述，應不濫用「不具商標功能」規定。又標語可能具有商標功能的情形，即若非足以證明需留給大眾傳達公共訊息，或有跨情境的「單一、共同情感或含義」之大量使用，仍有可能具備商標之來源識別功能。又可推知，縱使相關文字組合於字典上可查得其字面上之「既定意涵」，然其語義若屬抽象或概括性，不排除有商標識別功能。

回顧我國「識別性審查基準」以第 29 條第 1 項第 1 款及第 3 款作為標語審查之可能核駁事由，均未第一時間排除申請人取得後天識別性之可能，然在第 29 條第 1 項第 3 款（非說明性標語）之適用，如何決定標識為任意性商標或不具商標功能，建議個案考量標語之文義，是否在指定商品或服務所屬相關領域確有國內消費者感知的一致意涵，或是否為國內消費者生活中高度接觸、業界高度習用等客觀事證，避免僅就字面意涵片面認定無指示來源功能。

¹⁷ TMEP 1209.01 Distinctiveness/Descriptiveness Continuum 提出識別性連續體，並指出對商品或服務而言為通用標識者，在任何情況下均不得在主要註冊簿或輔助註冊簿上註冊（Matter that is generic for the goods or services is not registrable on either the Principal or the Supplemental Register under any circumstances.）。

參、顏色商標：通用與功能性

TMEP 1202.05(a)(b) 明確指出顏色商標一般不具有先天識別性。如果某種顏色能帶來實用或功能上的優勢，則該顏色可能具有「功能性 (functional)」，例如，黃色或橙色可用於安全標識；或如果顏色屬「通用 (generic)」，相關公眾主要將其理解為一種商品外觀類別或類型，在這兩種情形，顏色商標的申請結果都是不能在主要註冊簿或輔助註冊簿上註冊。若擬註冊的顏色商標不具功能性或通用性，證明已具有後天識別性者可在主要註冊簿上註冊、未能證明後天識別性者只能在輔助註冊簿上註冊¹⁸。

在我國，依商標法第 30 條第 1 項第 1 款規定，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，則不能取得註冊，且並不因經申請人使用且在交易上已成為其識別標識，而得主張有後天識別性之適用；又依商標法第 29 條第 1 項第 2 款及第 2 項規定，通用的標識無法藉由證明後天識別性的方式取得註冊。我國商標法制與美國法規範有其共通之處。

一、手套綠色¹⁹ — 通用：顏色商標通用性測試

(一) 案情背景

Medisafe 公司申請註冊指定使用於「醫療檢查手套」商品的顏色商標（圖 2）。申請書商標描述為「深綠色²⁰，適用於由氯丁橡膠檢查手套組成的商品之整個表面。圖中虛線部分僅用於指示商標位置，並不構成對該商標的任何權利主張。」

USPTO 審查律師在判斷通用性時，採用了 CAFC 建立的 Marvin Ginn 兩步驟測試²¹：第一，界定系爭商品或服務屬性（the genus of goods or services at issue）；第二，判斷擬註冊或保留於註冊簿上的「詞彙」

¹⁸ TMEP 1202.05(a) Color Marks Generally Not Inherently Distinctive、1202.05(b) Functional or Generic Color(s) Not Registrable.

¹⁹ In re PT Medisafe Techs., 134 F.4th 1368 (Fed. Cir. 2025).

²⁰ Pantone 色號 3285 c 號。

²¹ 來自 H. Marvin Ginn Corp. v. Int'l Ass'n of Fire Chiefs, Inc., 782 F.2d 987, 990 (Fed. Cir. 1986).

是否在相關公眾心中主要被理解為指稱該類商品或服務屬性 (is the *term* sought to be registered or retained on the register understood by the relevant public primarily to refer to that genus of goods or services)。申請人提出擬將原指定的商品「醫療檢查手套」限縮「氯丁橡膠醫用檢查手套，僅售予授權經銷商」並提交使用資料，期望限縮商品範圍，有利爭取後天識別性，然而，審查律師認定不僅未取得後天識別性，甚至屬於「通用」，不得註冊於主要註冊簿和輔助註冊簿，拒絕註冊。Medisafe 向 TTAB 提訴願。



圖 2 Medisafe 公司申請顏色商標²²

TTAB 在審查時採用了經調整後、專門適用於顏色商標的 Milwaukee 版本²³，此版本將 Marvin Ginn 測試稍作修正，以符合顏色標識的特性。TTAB 仍維持兩步驟架構：第一步「界定商品或服務屬性 (the genus of goods or services at issue)」；第二步「判斷擬註冊或保留於註冊簿上的『顏色』是否在該類商品或服務中已普遍到使消費者將其視為某種類型或類別的商業外觀 (whether the *color* sought to be registered or retained on the register is understood by the relevant public primarily as a category or type

²² 申請號 88083209。

²³ 來自 Milwaukee Elec. Tool Corp. v. Freud Am., Inc., 2019 WL 6522400, 2019 U.S.P.Q.2d 460354 (T.T.A.B. 2019).

of trade dress for that genus of goods or services)」。TTAB 認為商品範圍可以依材質界定為「氯丁橡膠醫療檢查手套」，但否定 Medisafe 所主張的更狹義商品範圍「僅售予授權經銷商」，因為這樣的限縮沒有改變商品性質的實質意義，明顯申請人做此限縮的目的只是排除任何顏色相同的第三方氯丁橡膠醫用檢查手套證據。接著，在第二步中，TTAB 認定相關公眾包括所有已經或可能購買此類手套的個人或企業，並認同審查律師的結論，認為該深綠色在該產業中「極為常見」，已無法發揮指示單一來源的功能，屬於通用標識。

為支持此一認定，TTAB 特別引用了 25 個來自不同網站的截圖，顯示市場上有多家第三方以各自品牌銷售與申請標識「相同或近似深綠色」的氯丁橡膠手套。雖然 Medisafe 公司主張其中 15 個例子實際上是其產品，但對於另外 10 個並未提出說明。TTAB 因此認為，即使部分商品來自 Medisafe 公司，消費者在市場上仍會接觸到大量不同品牌的相同顏色產品，且不會將該顏色與 Medisafe 公司作唯一連結。Medisafe 公司指出市場上存在其他顏色手套，試圖證明其顏色具有識別性，但 TTAB 認為這無法證明「深綠色本身不具通用性」，因此不具關聯性。TTAB 最終維持審查律師的結論，認定該顏色標識既屬通用，因此不得註冊於主要註冊簿或輔助註冊簿。申請人上訴至 CAFC。

（二）CAFC 判決理由

法院維持此件顏色商標為通用性的認定。法院認同並正式採納 TTAB 對傳統通用測試的調整²⁴，同時強調商標法重點在於「是否具有來源識別功能」，而非標識的形式（顏色、文字或形狀）。此外，法院也駁回 Medisafe 公司主張「只有文字才能構成通用名稱」的論點，重申過去的見解²⁵：即使是商品外觀（trade dress）（包含顏色），只要無法作為來源識別，也可以構成通用而不受保護，否則反而會讓非文字標識獲得過度保護，違反藍哈姆法的目的。

²⁴ 後 TMEP1202.05(b) 已經收錄此案文字作為確定顏色商標通用性的兩步驟測試。

²⁵ Sunrise Jewelry Manufacturing Corp. v. Fred S.A., 175 F.3d 1322 (Fed. Cir. 1999).

二、水管黃綠色²⁶ — 功能性：行銷上標榜的功能

（一）案情背景

Weems 公司主張其水管使用的「chartreuse（黃綠色）」顏色已經認具後天識別性註冊（圖 3），並控告 Teknor 公司的類似顏色水管構成侵權。然而 Teknor 公司反過來主張該顏色商標本身無效，並向美國愛荷華州北區聯邦地區法院（United States District Court for the Northern District of Iowa, N.D. Iowa）請求撤銷。

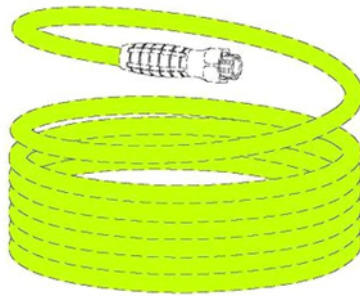


圖 3 Weems 公司註冊顏色商標²⁷

（二）N.D. Iowa 判決理由

法院依法認定這件商標的「黃綠色」具有功能性，註冊商標應撤銷。Weems 公司的廣告中充斥著聲稱該顏色可使水管「在工作場所中更容易被看見」，並且能「提升對水管的視覺辨識度」。Weems 公司後來才意識到，這些關於實用優點的主張與其試圖取得商標保護的立場相互矛盾，因此在申請該顏色註冊前，將這些內容自宣傳資料中刪除，此情節法院認定為遭 Weems 公司刻意隱匿。

²⁶ Weems Indus. v. Teknor Apex Co., 757 F. Supp. 3d 854 (N.D. Iowa 2024).

²⁷ 申請號 87040353，藍哈姆法第 2(f) 條後天識別性核准。

Teknor 公司亦成功提出專家證人證詞「最適合用於提高可見度的設計顏色之一，且長期以來即被用於提升物體的可視性」，並援引發明專利中描述「黃綠色作為一種可提升物體可見度之顏色的實用優點」，以及聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）的研究，該研究認為「螢光色（特別是螢光黃綠色與橘色）在白天具有更高的可見度」。雖然 Weems 公司提出證據顯示部分業者使用其他替代顏色，但法院認為「此因素僅略微不利於功能性之認定，尚不足以凌駕其他明顯支持功能性的因素」。

至於註冊案的後天識別性，Weems 公司並未提供任何直接證據（例如消費者證詞或消費者調查）。而間接證據方面，Weems 公司雖然主張其長期使用，但使用的過程顏色經過調整而有偏移（黃色、黃綠色、涵蓋多個色號的黃綠色），消費者無法穩定的辨識產品是同一個顏色。又廣告中僅是在產品上出現顏色，而沒有強調或引起注意要消費者把顏色當作商品來源。Teknor 公司又舉證市場上許多他人水管顏色符合 Weems 公司所定義的「黃綠色」。因此，即使 Weems 公司的註冊案曾審認有後天識別性，但經 Teknor 公司舉證已經被推翻，本件未能證明其顏色商標已取得後天識別性。

三、人工關節粉紅色²⁸ — 功能性：涉及發明專利

（一）案情背景

CeramTec 公司生產用於人工髖關節置換手術的植入物，由氧化鋁增韌氧化鋁（Zirconia-Toughened Alumina, ZTA）陶瓷製成。其所持有的美國發明專利（US5,830,816）主張一種結構，涉及增加一範圍比例的氧化鉻（chromia），說明書指出此結構「可以使產品達到前所未有的硬度」²⁹，

²⁸ CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, 124 F.4th 1358 (Fed. Cir.), cert. denied, 146 S. Ct. 202 (2025).

²⁹ 美國專利號 US 5,830,816（SINTERED MOLDING（燒結模塑））摘要原文：“The molar ratio of the zirconium dioxide containing the stabilizing oxides to the chromium oxide is between 1000:1 and 20:1...” 第 3 欄，第 62-63 行原文：“...makes it possible for the first time to achieve hardness values such as have not previously been achieved....”。此專利 2013 年 1 月到期。

主要開發用於切削工具。事實上，專利範圍內的氧化鉻比例多寡會使成色多種，例如：粉紅色、紅色、紫色、黃色、黑色、灰色及白色。CeramTec 以「BioloXDelta」的名義銷售的髖關節組件陶瓷材料中含有重量百分比為 0.33% 的氧化鉻，這使其外觀呈現粉紅色。2012 年 CeramTec 申請兩件顏色商標於人工髖關節組件商品（圖 4），這兩件顏色商標被獲准註冊於輔助註冊簿。

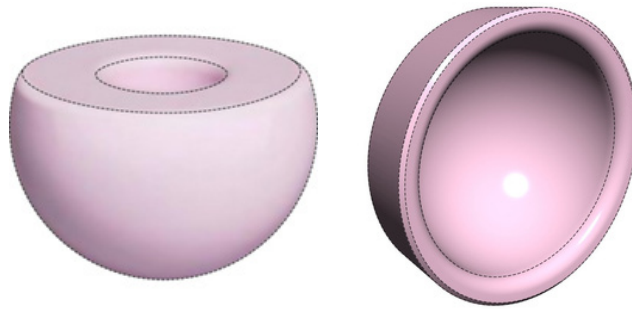


圖 4 CeramTec 公司註冊的 2 件顏色商標³⁰

CoorsTek 公司（前身為 C5 MedicalWerks 公司）則是 CeramTec 公司在醫療植入物市場上的競爭對手。CoorsTek 公司製造兩種用於人工髖關節的 ZTA 陶瓷材料：一種含有氧化鉻，因此呈現粉紅色；一種不含氧化鉻，因此呈現白色。2014 年 CoorsTek 公司向 TTAB 提出撤銷申請，主張應撤銷 CeramTec 公司的商標，理由是其主張的粉紅色具有功能性。

TTAB 最終認定該粉紅色在陶瓷髖關節植入物上具有功能性，依據 Morton-Norwich 四項因素評估：（1）是否存在揭露該設計具實用優點的發明專利；（2）設計創作者是否在廣告中強調該設計的實用優點；（3）競爭者是否能取得具功能等效的替代設計；以及（4）該設計是否使產品的製造方法相對簡單或低廉來分析該標識是否具功能性³¹。

³⁰ 申請號 85521237、85521240，兩件均於 2012 年 1 月申請，2013 年 4 月註冊於輔助註冊簿。

³¹ TMEP 1202.02(a)(v). Evidence and Considerations Regarding Functionality Determinations.

另 CeramTec 公司主張「不潔之手 (unclean hands)」抗辯³²，即 CoorsTek 公司過去曾主張氧化鉻不具材料上的優點，因此不應允許其現在基於功能性理由請求撤銷商標。然而，TTAB 認為在功能性相關程序中不得主張不潔之手抗辯。

CeramTec 公司向 CAFC 提起上訴。

(二) CAFC 判決理由

法院維持了 TTAB 的決定，以具功能性為由，撤銷兩件註冊於輔助註冊簿上的商標。法院認為 TTAB 正確適用了 Morton-Norwich 四項因素：CeramTec 公司已屆滿的發明專利及其他專利，揭露了相關材料中加入氧化鉻以提高硬度的實用優點，而申請人承認添加氧化鉻會導致商品呈現粉紅色，且商品實施了專利中至少一個請求項，就第一項 Morton-Norwich 因素而言，發明專利可構成「強而有力的證據」，證明其中所主張的特徵具有功能性，從而排除商標保護³³。第二項因素方面，CeramTec 公司的廣告確實強調了在 ZTA 陶瓷中添加氧化鉻的實用優點，而此亦構成功能性的「強力證據」。第三項因素由於缺乏實際或潛在替代設計的證據，因此被正確地認定為中立。第四項因素則因證據相互矛盾，同樣被正確地認定為中立。

由於有充分證據支持 TTAB 的事實認定，法院因而維持其結論，認定 CeramTec 公司的商標屬於功能性標識。至於「不潔之手」抗辯部分，法院同 CeramTec 公司的看法，即 TTAB 認為在功能性相關程序中不得主張不潔之手抗辯的說法並不正確，法院指出美國聯邦規則法典 (Code of Federal Regulations, C.F.R.) 第 37 卷 2.114(b)(2) 明文允許在撤銷程序中提出包括不潔之手在內的積極抗辯。然而，TTAB 實際上已充分考量本案中是否適用不潔之手抗辯，並表示其係基於撤銷不具註冊資格之商標所涉及的強烈公共政策利益，而行使其裁量權作出判斷。

³² 源於 1933 年 *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 U.S. 240 案件，該案件之專利權人在前案訴訟中隱瞞專利申請前已先實施之證據而獲勝訴判決，前述證據在隨後的訴訟中被發現。此原則在美國專利侵權訴訟中被用作抗辯事由，指尋求公平救濟的原告若在訴訟事項中有不當行為或欺詐行為，法院可拒絕其訴求。

³³ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 614, 532 U.S. 23 (2001).

四、評析

在顏色商標之通用性方面，綠色手套案件最重要的是「市場常見」程度具有大量客觀資料支持，且涵蓋多家同業，故判定商標為通用，無法以取得後天識別性克服。

至於水管黃綠色功能性案中，申請人行銷時主動宣傳顏色之功能性，並欠缺引導消費者認明標識表彰來源的廣告（look-for advertising），又尚有專家資料、同業使用等客觀事證支持顏色功能性，並且另有所使用顏色經偏移、所欲保護範圍界定不清等問題，帶來的提示應是在企業經營策略上，實應留意標識設定之表彰方式及界定所欲保護範圍。

又粉紅色人工關節案，已經到期的發明專利之權利人可能會試圖透過申請商標註冊的方式，為其產品取得可能具有永久性的保護，以延長其專屬權的存續期間，為達實現鼓勵利用專利以促進產業發展之衡平，理應加以阻止。然深入思考，在粉紅色人工關節案中，基於考量加入特定比例、經發明專利證實具有功能的特定比例氧化鉻成分，將導致商品呈現粉紅色，而據以判定粉紅色在陶瓷關節植入物上具有功能性。反思，相較於「『粉紅色』本身具有功能性」，案件事實內涵是否為「會造成粉紅色的『成分』具有功能性」？則中間藏有一變數，「人工關節呈現『粉紅色』，不必然是因為包含這個『成分』」？（例如僅添加呈現「粉紅色」的色素）但美國實務上透過 Morton-Norwich 因素認定發明專利對功能性的有力證據，本案件之適用難謂無據。

我國「非傳統商標審查基準」在顏色商標部分，界定功能性顏色為「係指在指定使用的商品或服務上，是達成其使用目的或技術效果所必要的顏色，或會影響商品或服務的成本或品質者而言。……其他如競爭同業為達成其商品或服務功能之需要使用的顏色……另顏色依一般社會通念，代表了特定的意涵……」³⁴，雖未如立體商標部分明確提到「有發明或新型專利權之存在，可顯示該形狀之實用功能，因此可以作為該形狀具有達到某種技術效果所必要的表面證據。即便發

³⁴ 我國「非傳統商標審查基準」4.2.4（顏色商標）功能性。

明或新型專利已過期，仍無礙於該形狀具有功能性的認定。」³⁵然審查基準已有提及適用所有非傳統商標應考量專利法與商標法間的衡平³⁶，發明或新型專利之存在尚非不得作為判斷顏色商標是否具有功能性之證據之一，惟未來如有功能性成分導致的顏色相關申請案，此案值得納入參考，在個案上做出妥適判斷。

肆、商標近似與商品服務類似

美國混淆可能性常用的「杜邦因素 (Dupont factors)」總計有 13 個³⁷。TMEP 1207.01 明確指出，並非所有杜邦因素都與每個案件相關，只需考慮對特定商標具有重要意義的因素。又特定因素的重要性或權重可能因案件而異，任何單一因素都可能對特定案件起到決定性作用。儘管對相關杜邦因素的權重可能有所不同，但在任何混淆可能性的判定中，第一個因素「商標相似度」與第二個因素「商品或服務關聯性」應均為關鍵考量³⁸。在評估商品或服務的相關性時，爭議標識越相似，認定存在混淆可能性所需的商品或服務的類似程度就越低³⁹。

我國商標法第 30 條第 1 項第 10 款⁴⁰特別列出「商標近似」與「商品或服務類似」這二項參酌因素作為構成要件，是因為「商標近似」與「商品或服務類似」導致有混淆誤認之虞的機率極大。又「混淆誤認之虞審查基準」中亦加以解釋，各項因素間具有互動之關係，原則上若其中一因素特別符合時，應可以降低對其

³⁵ 我國「非傳統商標審查基準」3.2.4 (立體商標) 功能性。

³⁶ 我國「非傳統商標審查基準」2.3 (非傳統商標) 功能性。

³⁷ 來自「杜邦公司案」In re EI du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357 (CCPA 1973)，該案闡述了混淆可能性應予考量的 13 個因素。

³⁸ TMEP 1207.01 Likelihood of Confusion--Although the weight given to the relevant DuPont factors may vary, the following two factors are key considerations in any likelihood of confusion determination: The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression. The relatedness of the goods or services as described in the application and registration(s).

³⁹ TMEP 1207.01(a) Relatedness of the Goods or Services--In assessing the relatedness of the goods or services, the more similar the marks at issue, the less similar the goods or services need to be to support a finding of likelihood of confusion.

⁴⁰ 我國商標法第 30 條第 1 項第 10 款：相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。

他因素的要求。例如商標的近似程度越高，對商品或服務的類似程度要求即可相對降低⁴¹。我國相關因素之審認方向應為一致。由美國近期案件，又再度強化有關杜邦因素前兩項之衡平操作，值得參考。

一、相同商標、有混淆可能—商品間「Something more」原則不適用⁴²

（一）案情背景

Samsung 公司申請「UPC」商標（表 1），指定商品為第 9 類「電致發光顯示面板、發光二極體（LED）顯示器、有機發光二極體（OLED）顯示面板、平面顯示螢幕，以及液晶大螢幕顯示器，上述產品均作為電腦螢幕、數位看板、數位看板顯示面板、視訊螢幕、電視螢幕、電視機、智慧型手機、穿戴式視訊顯示器、視訊螢幕及相機的組件；作為數位相機組件的電子顯示螢幕；作為智慧型手機不可或缺組件而銷售的電子顯示螢幕；作為液晶顯示器電視及平面顯示螢幕性質之電視組件的顯示面板；作為電腦組件的柔性平面顯示器；作為便攜式通訊裝置（即智慧型手機、平板電腦及智慧手錶）組件的視訊顯示螢幕」等商品。

審查律師引據註冊案「UPC」商標，其指定商品為第 9 類「電纜連接器及電纜連接器組件；電纜組件；電纜組件，即充電線纜；電氣及電子連接器；圓形電纜連接器；電源連接器；同軸電纜連接器；汽車用電纜連接器；混合動力電動車用電纜連接器；電動車用電纜連接器及電纜連接器組件；電動車用電氣及電子連接器；電動車用電纜連接器」，審查律師依據藍哈姆法第 2(d) 條⁴³ 拒絕註冊。申請人不服，向 TTAB 提出訴願。

⁴¹ 我國「混淆誤認之虞審查基準」6、各項參酌因素間之互動關係 6.1。

⁴² In re Samsung Display Co., 2024 U.S.P.Q.2d 1279 (T.T.A.B. 2024). 已列入 TTAB 先例決定。

⁴³ 15 U.S.C. § 1052(d) “Consists of or comprises a mark which so resembles a mark registered in the Patent and Trademark Office, or a mark or trade name previously used in the United States by another and not abandoned, as to be likely, when used on or in connection with the goods of the applicant, to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive: Provided ...”

表 1 Samsung 公司申請案與引據案商標圖樣

Samsung 公司申請案圖樣 ⁴⁴	引據案圖樣 ⁴⁵
UPC	UPC

(二) TTAB 決定及其理由

TTAB 維持拒絕註冊，論述杜邦因素第一項「在各方面都完全相同 (identical in all aspects)」，又「當文字商標完全相同，且均不具暗示性或描述性時，第一項杜邦因素將對申請人產生極大不利影響」⁴⁶。至於杜邦因素第二項考量的是：申請案與引據案中所指定商品之類似程度及其性質，以及消費者是否可能認為這些商品之來源相同或相關。商品無需完全相同，甚至無需具有競爭關係，只需商品「在某種程度上具有關聯性，或其行銷情境足以導致人誤以為該等商品源自同一來源」即可認定存在混淆可能性。爭議點並非商品或服務是否會相互混淆，而是消費者是否會對其來源產生混淆。又若同類別商品中，任何一項商品已被確立具有關聯性，即足以認定存在混淆可能性。

TTAB 同意審查律師主張兩類商品具有關聯性，因為它們「經常作為同一最終產品的一部分一起銷售」，且常在廣告中被「特別強調或突顯為成品的重要特徵」，尤其是電腦螢幕的顯示面板和電源線。許多第三方網站均支持，成品電子產品（例如電腦和顯示器）的顯示面板或顯示螢幕組件，被突顯為一項重要特徵。另有網站在介紹筆記型電腦時，會具體列出包括顯示器與電源線在內的各種組件。TTAB 認定這些商品具有關聯性，因為被整合並用於相同的最終電子產品中。

⁴⁴ 申請號 90502617，標準字體商標。

⁴⁵ 申請號 88620036（註冊號 6404241），標準字體商標。

⁴⁶ “when word marks are identical but neither suggestive nor descriptive of the goods associated with them, the first DuPont factor weighs heavily against the applicant” In re Majestic Distilling Co., 65 USPQ2d at 1204 (Fed. Cir. 2003).

申請人主張，即使申請人的零組件與註冊人的零組件及成品「是在相同的企業對企業（B2B）貿易管道中銷售及行銷，也不太可能造成混淆，因為相關消費者具備高度專業知識」，且採購決策「是由專精特定技術領域的獨立部門，或至少是由具備不同訓練與專業知識的個人」所作出，並僅在「經過長期協商與直接溝通」後方才決定。TTAB 指出，即使這類上游採購者或原始設備製造商具備專業知識，相關消費者群體仍包含對成品電子產品可能較不熟悉的最終終端使用者，以及自行組裝或維修的業餘愛好者和遊戲玩家。

又 Samsung 公司主張僅因某些公司同時銷售顯示器與電源線並不足以證明消費者會認為來源相同，援引先前案例⁴⁷，主張審查律師應舉出「更多證據（something more）」證明。TTAB 指出「something more」原則只適用在「商品與服務」，且是在商品和服務的關聯性不明顯、非眾所周知或非經普遍認可的情形⁴⁸，Samsung 公司所引用的兩個案件都是如此：Coors Brewing 案是「餐廳服務」和「啤酒」，St. Helena Hosp. 案是「基於醫院的生活型態專案」和「印刷材料」，不能擴張至涉及「商品與商品」相較⁴⁹。

二、相同商品、無混淆可能—金屬柵欄柱整體比對⁵⁰

（一）案情背景

此案係有關兩個顏色商標：Franklin 公司擁有一個註冊於輔助註冊簿的顏色商標、Keystone 公司在之前擁有一個註冊於主要註冊簿的顏色商標（表 2），Keystone 公司以有「混淆誤認之虞」為由，向 TTAB 請求撤銷 Franklin 公司的「紅白藍柵欄柱」標識。



⁴⁷ In re Coors Brewing Co., 343 F.3d 1340, 68 USPQ2d 1059 (Fed. Cir. 2003) and St. Helena Hosp., 113 USPQ2d 1082.

⁴⁸ TMEP 1207.01(a)(ii) Establishing Relatedness of Goods to Services、1207.01(a)(ii)(A) Food and Beverage Products Versus Restaurant Services.

⁴⁹ 法院並指出 In re Halo Leather Ltd., 735 F. App'x 722, 727-28 (Fed. Cir. 2018). 也曾做相關駁回（rejecting the appellant's argument that “something more” is required in a case involving only goods）。

⁵⁰ Keystone Consolidated Indus., Inc. v. The Franklin Inves. Corp., 2024 U.S.P.Q.2d 1425 (T.T.A.B. 2024). 已列入 TTAB 先例決定。

表 2 Franklin 公司與 Keystone 公司註冊的兩個顏色商標

Franklin 公司顏色商標 ⁵¹	Keystone 公司顏色商標 ⁵²
	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 輔助註冊簿 2. 指定商品「金屬柵欄柱 (metal fence posts) (IC 006)」 3. 描述：「本標識由金屬柵欄柱組成，底部為藍色、中間為白色、頂部為紅色。虛線表示商品之外觀輪廓，不屬於本標識主張之權利範圍。」 4. 顏色聲明：「請求將藍色、白色及紅色作為本標識之特徵。」 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主要註冊簿 2. 指定商品「金屬柵欄柱 (metallic fence posts) (US 013)」 3. 描述：「標識係將圍欄柱頂端的一小部分著為紅色。」 4. 聲明不專用：「不對圍欄柱的呈現方式主張權利。」

(二) TTAB 決定與理由

TTAB 認為這兩件顏色商標無混淆可能性，駁回撤銷註冊案之申請。Keystone 公司主張兩個商標的主導特徵都是紅色頂部，因為消費者會將柵欄柱的頂部顏色視為來源標識。但 TTAB 認為，在比較商標時，Franklin 公司的多色商標視為整體，Franklin 公司的「紅白藍柵欄柱」標識所主張的是紅、白、藍三色的組合；因此，其產生的商業印象是由這三種顏色共同構成，而非僅僅是紅色。又 Franklin 公司透過廣告引導消費者將紅白藍柵欄柱商標視為「美國國旗顏色」，三種顏色的組合形成單一且整體的商業印象。TTAB 認為二商標外觀不相似，即便將頂部的紅色視為相同

⁵¹ 申請號 85525689。

⁵² 申請號 71109939。

顏色，消費者遇到雙方商標時，也不太可能認為兩者相同或相似。因此，TTAB 認為這兩個顏色商標「不同且不近似（distinct and dissimilar）」。

又 Keystone 公司的註冊案係依據 1905 年商標法（Trade-Mark Act of 1905）核准，在 1946 年藍哈姆法通過之前。取得註冊的過程中，Keystone 公司曾主張其「紅色柵欄柱頂端」標識因公眾認知而具有識別性。這些陳述等同於單方申請程序中的藍哈姆法第 2(f) 條⁵³主張（後天識別性主張），且構成對其商標識別性強度的不利自認。儘管該「紅色柵欄柱頂端」標識可享有主要註冊簿的利益，該產品顏色商標仍不可能具有先天識別性，因為最高法院已明確指出：顏色在「產品包裝」上可能具有先天識別性，但在「產品本身」上則絕不可能⁵⁴。因此 Keystone 公司的「紅色柵欄柱頂端」標識在概念上屬於弱勢商標，僅享有較為狹窄的保護範圍。至於商業強度上，Keystone 公司宣稱的長期使用缺乏銷售數據，又其資料混有其他產品的廣告，不足以證明商業強度。縱 Keystone 公司的商標僅享有「有限保護範圍」，但這範圍仍足以阻止對相同或相關商品註冊混淆相似的商標。

由於商品相同，TTAB 推定銷售通路和消費者群體亦相同。TTAB 的結論指出，儘管在商品相同的情況下，認定混淆誤認之虞所需之標識相似程度，會低於商品不相同之情形，但 TTAB 發現當事人的標識是不同且不近似的。當綜合考量並比較兩造整體標識時，標識間的相似點並不足以克服其在外觀與商業印象上的根本差異。在本案中，標識的不相似性是最重要且關鍵的因素，其權重超過了其他的杜邦因素。

⁵³ 15 U.S.C. § 1052(f) “The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant’s goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.”

⁵⁴ In re Forney Indus., 955 F.3d 940, 946-947 (Fed. Cir. 2020); TMEP § 1202.05(a) Color Marks Generally Not Inherently Distinctive.

三、評析

在商標近似與商品服務類似方面，由近期案件再度強化，如果雙方的商標相同或幾乎相同，則商品或服務之間的關係無需像商標存在差異時那樣密切⁵⁵；又即使商品完全相同，但如果商標差異夠大，商標的不近似可超越其他的因素⁵⁶，再度提醒商標混淆的觀念，並非商品或服務是否會相互混淆，而是消費者是否會對其來源產生混淆。又在商品與商品間的類似程度，「共同販售」或「共同使用於最終產品」，被認定為商品有關聯的論點。

我國突顯商標近似程度因素重要性，可見於「混淆誤認之虞審查基準」⁵⁷所述「個案上如為商標不近似之認定，必須是二商標間的差異非常明顯，且已將混淆誤認之虞其他相關因素為最大程度之考量，仍明顯不會發生混淆誤認之虞時，才可能作成商標不近似之結論，否則即應就二商標近似程度加以論述」，此為國內個案審查時務必對商標近似程度詳加論述留意之提示。

伍、總結

本文探討美國精彩案例之審認觀點，在標語或短語的商標功能、顏色商標通用與功能性、商標近似與商品服務類似方面，未來研究方向上，尚可持續蒐整並分析更多具代表性之案例，尤其針對國內外如中文或外文短語、顏色商標功能性認定、商品服務類似程度闡述之審認，進行比較研究，進一步檢視我國實務於類似案件中之審認與論述。透過此類觀察，有助於釐清並精進我國現行審查基準之適用範圍與可能調整方向。

⁵⁵ TMEP1207.01(a) Goods or Services Need Not Be Identical 已納入案例 In a §2(d) determination, the goods or services do not have to be identical or even competitive to find a likelihood of confusion. In re Samsung Display Co., Ser. No. 90502617, 2024 TTAB LEXIS 258, at *6 (TTAB 2024).

⁵⁶ TMEP1207.01(b)(xi) Color Marks 已納入案例 In *Keystone Consolidated Industries v. Franklin Investment Corp.*, ...The Board found “the claimed color marks [were] distinct and dissimilar” and the dissimilarity was a “pivotal factor, outweighing the other DuPont factors.”

⁵⁷ 我國「混淆誤認之虞審查基準」5.2 商標是否近似暨其近似之程度。