

ISSN : 2311-3987

中華民國 115 年 6 月

智慧財產權 月刊

330

本月專題

歐美商標審查實務最新發展

歐盟商標審查實務最新進展

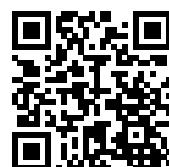
美國商標審查實務最新觀點

論 述

從美國音樂著作侵權判例析論
「創作積木」概念



經濟部智慧財產局 編製



第 330 期
中華民國 115 年 6 月號

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
創刊年月：民國 88 年 1 月
出刊日期：民國 115 年 6 月 1 日
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：廖承威
總編輯：何燦成
副總編輯：高秀美
編審委員：
謝曉光、李清祺、張睿哲、
王德博、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、謝孟峰、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
徐七冠、張簡宏偉、劉真伶、
陳盈竹、高嘉鴻、林怡君、
魏紫冠、高秀美
執行編輯：謝麗玉、史浩禎
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 3 樓
徵稿信箱：tipoma@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23766133
傳真號碼：(02) 27373183
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—歐美商標審查實務最新發展	
歐盟商標審查實務最新進展	林佳柔 05
美國商標審查實務最新觀點	潘宇珍 22
論述	
從美國音樂著作侵權判例析論 「創作積木」概念	李姿儀 46 韋煥晨
附錄	68

Issue 330
June 2026

Intellectual Property Rights Journal

Intellectual Property Rights Journal
First Issue: January 1999
Published Date: June 1, 2026
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Cheng-Wei Liao
Editor in Chief: Chan-Cheng Ho
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Hsiao-Kuang Hsieh; Ching-Chi Li;
Jui-Che Chang; Te-Po Wang;
Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;
Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;
Meng-Feng Hsieh; Miin-Jer Hsieh;
Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;
Chi-Kuan Hsu;
Hung-Wei Chang-Chien;
Chen-Lin Liu; Ying-Chu Chen;
Chia-Hung Kao; Yi-Chun Lin;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Li-Yu Hsieh;
Hao-Chen Shih

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>
Address: 3F, No.185, Sec. 2, Xinhai
Rd., Taipei 10637, Taiwan
Please send all contributing articles to:
tipoma@tipo.gov.tw
Phone: (02) 23766133
Fax: (02) 27373183
GPN : 4810300224
ISSN : 2311-3987

Table of Content (Chinese)		01
Table of Content (English)		02
Call for Papers		03
A Word from the Editor		04
Topic of the Month — Recent Developments on Trademark Examination Practice in E.U. and U.S.		
Latest Development on Trademark Examination Practice in E.U.	<i>Chia-Jou Lin</i>	05
Latest Insights into U.S. Trademark Examination Practice	<i>Yu-Chen Pan</i>	22
Papers & Articles		
Analyzing the “Building Blocks” Concept in U.S. Music Copyright Infringement Cases	<i>Tzu-I Lee</i> <i>Huan-Chen Wei</i>	46
Appendix		68



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、產業發展及政策探討等著作，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元，超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4000~10,000 字（不含註腳）為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字（不含註腳）。

徵稿簡則請參：

<https://www.tipo.gov.tw/tw/tipo1/206-3048.html>



編者的話

商標制度在保護商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，同時促進工商企業的健全發展。隨著科技發達，現代生活增添許多非傳統商標，而單一顏色要取得註冊，涉及識別性及功能性等判斷；著名商標之保護，攸關法律安定性；惡意註冊之判斷，也都是重要的商標實務議題。本期特別以「歐美商標審查實務最新發展」為專題，提出「歐盟商標審查實務最新進展」及「美國商標審查實務最新觀點」2篇文章，介紹歐美地區近年關鍵商標案例，協助各界掌握國際商標實務最新的發展脈絡，並作為我國商標申請、審查或爭議處理之參考。本期另有「從美國音樂著作侵權判例析論『創作積木』概念」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由林佳柔所著「歐盟商標審查實務最新進展」，本文以「歐洲商標法年度回顧：2024年回顧」為據，精選三則具代表性之案例，聚焦於商標識別性要求、著名商標之保護範圍，以及惡意註冊情形判斷等重要議題，分析歐盟實務的最新觀點與詮釋，供各界參考。

專題二由潘宇珍所著「美國商標審查實務最新觀點」，鑒於不具備商標功能與不具識別性、顏色商標通用與功能性，以及商標近似與商品服務類似等議題，為我國商標審查實務中常見之爭點，作者透過美國最新實務審查方向之介紹，提供我國處理類似案情具體且具參考價值的判斷基礎。

論述由李姿儀、韋煥晨所著「從美國音樂著作侵權判例析論『創作積木』概念」，本文透過系統性分析五個美國關鍵判決，梳理「創作積木」(building blocks)概念於司法實務中逐步形塑的發展軌跡，並指出其與「過濾分析」、「選擇與編排」方法論，足資我國借鏡，俾利發展符合本土音樂創作生態之司法審理判斷標準。

歐盟商標審查實務最新進展

林佳柔

壹、前言

貳、商標識別性之案例—稍經變化之幾何圖形是否具有識別性？

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、普通法院判決
- 四、小結

參、著名商標保護之案例—商標聲譽強度與近似程度之互動關係

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、普通法院判決
- 四、小結

肆、惡意註冊之案例—申請註冊過度廣泛商品服務的商標是否構成惡意？

- 一、事實背景
- 二、法律問題
- 三、最高法院判決
- 四、小結

伍、結語

作者現為經濟部智慧財產局商標權組商標審查官。
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

《歐洲商標法年度回顧：2024 年回顧》分析 2024 年歐盟關鍵商標案例，涵蓋商標因絕對註冊事由駁回、商標侵權、與著名商標混淆誤認和惡意註冊等主題。本文將從中精選出三則判決，觀察近期歐盟實務對於商標申請註冊之識別性要求、著名商標保護程度、惡意註冊情形判斷的觀點與詮釋，以提供我國商標審查實務新的參考與思維。

關鍵字：商標識別性、著名商標、惡意商標申請

Trademark Distinctiveness、Well-known Trademarks、Bad Faith Trademark Application

壹、前言

本文從《歐洲商標法年度回顧：2024 年回顧》¹ 中精選三則具代表性之案例，包含商標識別性之認定、著名商標之保護範圍，以及惡意申請之認定標準等議題，分析法院判決之最新見解。希望透過本文之整理與分析，掌握歐盟商標法制之最新發展脈絡，並作為我國商標申請審查或爭議處理之參考。

貳、商標識別性之案例—稍經變化之幾何圖形是否具有識別性？（Chiquita Brands v. EUIPO—Compagnie financière de participation²）

一、事實背景

法商 Compagnie Financière de Participation，為一家從事水果和蔬菜生產銷售之公司。美商 Chiquita Brands LLC 是知名香蕉及農產品生產商與分銷商。2020 年 5 月 14 日法商 Compagnie Financière de Participation 公司針對美商 Chiquita Brands LLC 於 2008 年 12 月 29 日申請並獲准註冊於第 29、30、31、32 類商品之藍黃橢圓圖形商標（註冊第 007497191 號商標，如下圖 1）向 EUIPO 提出無效申請，主張該商標違反《歐盟商標法》第 7 條 (1)(b) 所定之絕對拒絕事由，即該標識不具有任何識別性，無法指示商品或服務之來源。



圖 1 Chiquita Brands LLC 註冊之歐盟第 007497191 號商標

¹ Annual Review of European Trademark Law: 2024 in Review, published in the TMR, Vol. 115, No.2.

² Case T-426/23 Chiquita Brands v. EUIPO—Compagnie financière de participation.

2021年11月2日 EUIPO 撤銷部門作出該商標因整體不具識別性而無效之決定。2022年1月6日 Chiquita Brands LLC 不服撤銷部門之決定向 EUIPO 提起上訴。上訴委員會維持第31類新鮮水果商品無效之決定，而新鮮水果以外的其他商品，上訴委員會撤銷撤銷部門之無效決定，理由係 Compagnie Financière de Participation 並未提出系爭商標指定該等商品無效之任何論據及證據。

Chiquita Brands LLC 針對該商標於第31類新鮮水果商品無效之決定不服，遂向普通法院提起訴訟。

二、法律問題

Chiquita Brands LLC 提出兩項訴訟理由：第一，該公司認為上訴委員會在判斷系爭商標是否具識別性時存在錯誤，違反《歐盟商標法》第7條(1)(b)；第二，該公司主張上訴委員會對其所提供足以證明商標已在歐盟全境取得識別性之證據處理有誤，違反同法第7條(3)。

三、普通法院判決

(一) 是否違反《歐盟商標法》第7條(1)(b)

法院指出《歐盟商標法》第7條(1)(b)規定，該標識不具任何識別性即不得註冊。而所稱不具識別性之標識，係指被認定為無法執行商標基本功能之標識，即無法識別相關商品或服務之商業來源，從而使購買該等商品或服務之消費者得以在之後購買時作出相同選擇³。而商標識別性之考量，首先須依據申請指定之商品或服務範圍，其次須依據相關公眾之認知。該相關公眾是指對該商品或服務具有合理認知、合理觀察力和謹慎態度的普通消費者⁴。此外，由基本幾何圖形（例如圓形）所構成之標識，本身無法向消費者傳達令人印象深刻且可記憶之訊息，因此不能被視為具有識別性，除非透過使用取得識別性。只有當此類形狀包含能使其與基本幾何圖形相區別並吸引消費者注意之獨特元素時，才能發揮識別功能⁵。

³ The Smiley Company v OHIM, judgment of 29 September 2009.

⁴ Audi v OHIM, judgment of 21 January 2010.

⁵ judgment of 29 September 2009, Representation of half a smiley face.

根據 Chiquita Brands LLC 主張，系爭商標並非基本橢圓形，而是由特定不規則橢圓形、貝茲曲線、不規則輪廓及環形所構成，整體設計類似賽車跑道，且該設計是對應香蕉之橫截面之圖形，具有特定含義，應具有識別性。

法院則認為，申請人並未提出任何證據證明系爭商標之形狀係具有不規則輪廓且非橢圓形之具體內容。從系爭商標之外觀圖樣來看，仍僅規則橢圓形之形狀，且該圖樣不包含任何能使其與基本幾何圖形相區別並吸引消費者注意之獨特元素，因而無法讓系爭商標具有識別性。另外，縱認系爭商標可被理解為類似賽車跑道，此種類似性亦不足以賦予其識別性，因為新鮮水果之普通消費者在任何情況下並不會將系爭商標之形狀與賽車跑道相聯想。此外，即使系爭商標會被理解為香蕉之橫切面，但申請人仍未能證明此種認知會使相關消費者將其視為商業來源之標識。

而申請人表示，橢圓形形狀已普遍用於香蕉之標籤，因此相關公眾已習慣將此形狀視為商標，並將其與商業來源相連結。法院表示，橢圓形標籤在香蕉行業中普遍使用，反而意味著相關公眾不可能將系爭商標之形狀認知為商業來源之標識，而是將其視為裝飾性元素或其他具有功能性之用途。

在系爭商標之顏色組合方面，Chiquita Brands LLC 主張消費者通常將藍黃色彩之組合與該公司之品牌相連結，且其所形成之視覺印象易於識別且令人印象深刻，應具有識別性。

法院認同上訴委員會之決定，藍色和黃色的組合由原色組成，構成簡單基本的元素，並無法賦予系爭商標識別性。此外，這些顏色在新鮮水果行業中經常使用，申請人沒有提供任何足以反駁之證據。綜上，上訴委員會認定系爭商標指定使用於新鮮水果並不具有先天識別性，並無違誤。

(二) 是否違反《歐盟商標法》第 7 條 (3)

依據《歐盟商標法》第 7 條 (3) 規定，若商標就申請註冊之商品或服務，已因使用而取得識別性，則 (1)(b)、(c) 及 (d) 之規定不予適用。而透過使用取得識別性，要求至少有相當比例的相關公眾因該商標而識別出特定企業所提供之商品或服務。此項標準之評估須考量所有相關因素，包括：該商標之市場占有率、使用之強度、地理範圍及持續時間、企業在行銷推廣該商標上之金額、相關公眾中因該商標而識別出商品來源之比例，以及工商協會或其他行業及專業協會之聲明⁶。此外，透過使用取得識別性之事實，必須在歐盟境內該商標原本沒有任何識別性的地區得到證明⁷。

Chiquita Brands LLC 主張其向 EUIPO 提交之證據足以證明系爭商標已在歐盟境內透過使用取得識別性。法院首先指出，系爭商標必須在整個歐盟境內，即不僅在部分地區，而是在所有成員國透過使用取得識別性。此外，依歐盟理事會法規第 40/94 號中第 7 條 (2)⁸，若拒絕事由僅存在於歐盟部分地區，仍應拒絕其註冊。

然而 Chiquita Brands LLC 所提證據之地理範圍僅涉及比利時、德國、義大利及瑞典四個成員國，且各成員國新鮮水果之市場條件可能存在相當大的差異，而 Chiquita Brands LLC 未能解釋該四國之情況應被視為代表歐盟其他成員國之理由或證據。況所提交之部分證據顯示，系爭商標係與文字或圖形元素結合使用，尤其是「Chiquita」文字，因此難以確認系爭商標單獨使用時已被相關公眾視為其所涵蓋商品之識別來源之標識。另 Chiquita Brands LLC 提出在商標註冊多年後進行的市場調查，不足以證明系爭商標在註冊時已透過使用取得識別性。因此，法院認同上訴委員會所認定之 Chiquita Brands LLC 未能證明系爭商標就第 31 類新鮮水果在整個歐盟境內透過使用取得識別性。

⁶ Windsurfing Chiemsee, judgment of 4 May 1999.

⁷ Storck v OHIM, judgment of 22 June 2006.

⁸ Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.

四、小結

商標圖樣若僅由圓形或矩形等基本幾何圖形所構成，基本上無法向消費者傳遞令人印象深刻的訊息，從而作為一個商品或服務的識別來源標識。本案雖然是經些微變化的橢圓圖形並結合藍黃配色之圖樣，但該些微變化仍無法讓人留下獨特印象，且在香蕉上此種橢圓形標籤已被普遍使用，無法使人視其為一商標。因此，本案商標圖樣須藉由長期和廣泛使用後，使消費者認識其為指示商品或服務之識別來源，取得後天識別性。

然而，本案商標所提出的使用證據多係結合「Chiquita」具識別之文字連同使用，難認僅有本案商標無「Chiquita」文字時，相關消費者已將其視為商品來源之標識。此外，證據資料僅涉及歐盟部分成員國，難僅以少數成員國內之證據而據此代表歐盟境內所有國家之使用情形。是本件商標因欠缺先天識別性，亦無足夠證據資料顯示取得後天識別性，應予撤銷。

參、著名商標保護之案例—商標聲譽強度與近似程度之互動關係（BBF Company EOOD v European Union Intellectual Property Office-INSOMNIA ENERGY⁹）

一、事實背景

2016年10月9日，BBF Company EOOD之前身 Shqëria Tregtare BBF Company SHPK 以「INSOMNIA ENERGY 設計字」（圖2）向 EUIPO 申請歐盟商標註冊指定使用於第32類，包括：調味碳酸飲料、水、果汁、……、含果汁非酒精飲料、維生素強化氣泡水、能量飲料等商品，並於2017年1月31日公告註冊。而 Monster Energy Co. 早於2013年1月9日註冊「MONSTER ENERGY 及圖」（圖3）指定於第32類「非酒精飲料」等商品。

⁹ Case T-59/24 BBF Company EOOD v European Union Intellectual Property Office (INSOMNIA ENERGY).



圖 2 BBF Company EOOD
「INSOMNIA ENERGY 設計字」
商標



圖 3 Monster Energy Co.
「MONSTER ENERGY 及圖」
商標

2020年12月10日，Monster Energy Co. 向 EUIPO 提出申請，依據《歐盟商標法》第 60 條 (1)(a)，結合第 8 條 (1)(b)（混淆可能性）及第 8 條 (5)（聲譽損害及不當利用識別性），請求宣告「INSOMNIA ENERGY 設計字」無效。2022年12月2日，EUIPO 撤銷部門認定：第一，兩商標之間不存在混淆可能性；第二，鑒於兩商標之相似程度極低，即便部分商品相同且在先商標具有相當聲譽，相關公眾仍不會在兩者之間建立聯繫，駁回其申請。

2023年2月1日，Monster Energy Co. 就撤銷部門之決定向 EUIPO 提起上訴。2023年12月7日，EUIPO 上訴委員會作出推翻撤銷部門之決定，並宣告「INSOMNIA ENERGY 設計字」商標無效。其理由為「MONSTER ENERGY 及圖」商標在歐盟非酒精飲料（即能量飲料）領域具有極強聲譽。兩商標皆有「ENERGY」一字，且外觀設計相似，在視覺上具有一定程度之近似。因而認定兩商標之間存在相關連，並強調在先商標之極強聲譽足以抵消兩標識之間近似程度低的影響，並最終認定申請人不當利用了在先商標之知名度，構成第 8 條 (5) 所規定之情形。

BBF Company EOOD 不服，遂向普通法院提起上訴。

二、法律問題

「INSOMNIA ENERGY 及圖」是否違反《歐盟商標法》第 8 條 (5) 之規定，即申請註冊之商標與在先商標相同或近似，不論申請商品或服務與在先商標註冊商品或服務是否相同、類似或不類似；如有在先歐盟商標存在且該歐盟商標在歐盟享有聲譽；或如在先會員國國內商標存在且在該成員國享有聲譽；無正當理由使用申請註冊商標將會不公平地利用或損害在先商標的識別性或聲譽，則申請註冊的商標不得註冊。

三、普通法院判決

首先，法院指出商標的主要功能是指示商品來源，但商標也具有傳遞其他資訊的作用，例如，傳遞其所涵蓋的商品或服務的品質或特殊特徵，以及其所傳達的形象和情感等。因此，每個商標都具有獨立於其註冊商品或服務價值之外的固有經濟價值。具有聲譽的商標或與其相關的商標所傳遞的訊息賦予該商標重要的價值，值得保護，尤其因為在大多數情況下，商標的聲譽是其所有人投入大量精力和資金的結果。所以《歐盟商標法》第 8 條 (5) 確保，對於任何可能對享有聲譽之在先商標形象產生不利影響的相同或近似商標申請，具有聲譽的在先商標均受到保護，即使所申請商標涵蓋的商品或服務與在先註冊的具有聲譽的商標所涵蓋的商品或服務並不類似¹⁰。

此外，由第 8 條 (5) 的條文用語可以明顯看出，該條款的適用須同時符合下列條件：首先，系爭商標必須相同或近似；其次，在先商標必須具有聲譽；第三，系爭商標若無正當理由的使用，必須存在可能導致對在先權利商標的識別性或聲譽產生不當利用，或造成損害之風險¹¹。

本案就兩商標圖樣近似程度之審查部分，BBF Company EOOD 主張兩商標之主要識別部分（「INSOMNIA」vs. 「MONSTER」）截然不同，在外觀、讀音及

¹⁰ Sigla v OHIM – Elleni Holding (VIPS), judgment of 22 March 2007.

¹¹ EUIPO v Puma, judgment of 28 June 2018.

觀念上均不相似，上訴委員會僅以兩外觀顏色為綠色之共同處為據，認為近似，評估有誤。

法院指出，依據判例法，滿足「系爭商標必須相同或近似」的條件，無需證明相關公眾認為在先具有聲譽的商標與申請商標之間存在混淆的可能性；只要這些商標之間的相似程度足以使相關大眾在兩者之間建立「聯繫 (link)」即可¹²。此外，強調 BBF Company EOOD 主張之論點前提錯誤，即：只要商標的主要元素 (dominant elements) 不同，這些商標就必然不同。法院指出，根據過往判例，只有當商標的所有其他組成部分均屬微不足道時，才能僅基於主要元素進行相似性評估¹³。

因此，法院表示，上訴委員會認定出現在兩商標中的文字元素「ENERGY」並非微不足道，係屬正確。儘管該元素對於涉案商品僅具有微弱的識別性，但其大小與顏色，並不會被忽略。另外，上訴委員會認定雖然系爭商標具識別性且主要的元素存在差異（「INSOMNIA」vs.「MONSTER」），但鑒於共同文字「ENERGY」的存在、使用相同的顏色（黑、綠、白）、高度相似的結構以及「ENERGY」文字在各商標中的相同位置，在外觀、讀音及觀念上仍具有相當程度的近似。

而針對本案在先商標聲譽之審查部分，BBF Company EOOD 主張缺乏證據證明在先商標在歐盟能量飲料領域為人所熟知；亦欠缺客觀社會調查、商標評估及市場占有率數據等。

法院在判決中指出，上訴委員會之處分書中提及該等證據包含客觀資訊，例如確認在先商標權利人所提市場占有率的發票、網站截圖、報導文章及媒體涵蓋範圍報告，包括在各類全球體育賽事中的廣泛促銷活動。此外，從證據中明顯看出，全球行銷活動在世界各地形塑了在先商標的形象，且帶有在先商標的飲料在歐盟每個成員國的多個零售店與據點皆有販售。而上訴委員會根據上述證據，認定在先商標「在系爭商標申請日及無效申請提交日，在相關公眾中享有相當程度

¹² Ella Valley Vineyards v OHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), judgment of 9 March 2012.

¹³ OHIM v Shaker, judgments of 12 June 2007.

之聲譽」，並無違誤。法院並認為 BBF Company EOOD 未能提出具體事證證明認定在先商標之聲譽錯誤或不足之處，且未提供反駁上訴委員會關於未經正當理由使用在先商標會不正當地利用或損害在先商標的識別性或聲譽的風險之證據，因而駁回其主張。

四、小結

歐盟商標法第 8 條 (5) 之適用須滿足兩商標相同或近似、在先商標在歐盟享有聲譽、對在先商標之識別性或聲譽有不當利用或損害之風險三項要件。本案之在先商標「MONSTER ENERGY 及圖」於歐盟境內享有聲譽是無庸置疑的。然而兩商標除共同包含「ENERGY」一字外，尚分別結合「MONSTER」、「INSOMNIA」文字，且分別以較大字體呈現，但「ENERGY」之外觀顏色設計，在視覺上仍構成相當程度的近似，又兩商標圖樣整體之綠白黑配色亦有相似之處。此外，判決中強調，在先商標極強的聲譽足以抵消兩商標之間相對較低的近似程度。因此，本案在先商標於市場上之聲譽高，雖兩商標圖樣近似程度相對較低，但兩商標之間的相似程度仍足以使相關公眾在兩者之間產生聯繫，從而影響在先商標之識別性或聲譽，而有前揭法條之適用。

肆、惡意註冊之案例—申請註冊過度廣泛商品服務的商標是否構成惡意？（SkyKick UK Ltd. v. Sky Ltd.¹⁴）

一、事實背景

Sky Ltd 是英國知名媒體集團，主要提供衛星電視、寬頻、電信等服務，擁有多個以「SKY」為核心的商標，涵蓋商品及服務的範圍極為廣泛，包括第 9 類「電腦軟體」、「電腦程式」，以及漂白劑、絕緣材料、馬鞭等明顯與其業務無關的商品。

¹⁴ SkyKick UK Ltd. v. Sky Ltd, UKSC 36, 2024.

SkyKick 是一家美國科技公司，2012 年在美國成立，隨後在 2014 年開始將目標市場轉向歐盟，特別是英國。以「SkyKick」品牌提供兩項核心產品：電子郵件遷移服務（Cloud Migration）及雲端備份服務（Cloud Backup）。

Sky Ltd 主張 SkyKick 提供電子郵件遷移及雲端儲存產品，侵害其多項已註冊的「SKY」商標（如下表）。而 SkyKick 反訴 SKY 商標全部或部分無效。理由有二：第一，每個商標所涵蓋的商品和服務說明缺乏清晰度和精確性；第二，Sky Ltd 惡意申請註冊，因為 Sky Ltd 並無將「SKY」商標使用於其註冊所涵蓋的全部（或至少部分）商品和服務的真正意圖。

表 Sky Ltd 主張之「SKY」商標

商標圖樣	案號	指定商品服務
	歐盟商標 第 3166352 號	第 9、16、18、25、28、35、38、41 和 42 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸或複製聲音或圖像的設備」（第 9 類）、「電信」（第 38 類）和「娛樂」（第 41 類）。
	歐盟商標 第 3203619 號	第 9、16、18、25、28、35、38、41 和 42 類的商品和服務，包括「用於錄製、傳輸或複製聲音或影像的設備」（第 9 類）、「電信」（第 38 類）和「娛樂」（第 41 類）。
	歐盟商標 第 5298112 號	第 9、16、28、35、37、38、41 和 42 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或視聽內容的裝置；電腦軟體；用於連接資料庫和網際網路的電腦軟體和電信設備；透過網際網路提供的電腦軟體；資料儲存」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務」（第 38 類）和「娛樂服務」（第 41 類）。

（續下頁）

商標圖樣	案號	指定商品服務
SKY	歐盟商標 第 6870992 號	第 3、4、7、9、11、12、16、17、18、25、28、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 和 45 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或視聽內容的裝置；電腦軟體；用於連接資料庫和互聯網的電腦軟體和電信設備；從互聯網提供的電腦軟體；資料儲存；上述所有設備，包括遠端和電腦設備及儀器」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務；透過電腦或電腦網路存取和擷取資訊、訊息、文字、聲音、影像和資料的電腦服務」（第 38 類）以及「娛樂服務」（第 41 類）。
SKY	英國商標 第 2500604 號	第 3、4、7、9、11、12、16、17、18、25、28、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44 和 45 類商品和服務，包括「用於錄製、傳輸、複製或接收聲音、影像或電信設備聽的網路和網路設備的電腦設備」（第 9 類）、「電信服務；電子郵件服務；網際網路入口網站服務；透過電腦或電腦網路存取和擷取資訊、訊息、文字、聲音、影像和資料的電腦服務」（第 38 類）和「娛樂服務」（第 41 類）。

針對反訴「SKY」商標無效的部分，本案歷經尋求歐盟法院協助解決該部分之法律釋疑，最後上訴法院認定「SKY」商標申請並非以惡意提出，廣泛的註冊商品及服務類別及名稱並不代表惡意。SkyKick 不服向最高法院提起上訴。

二、法律問題

本案判決包含商標侵權、惡意註冊之認定，惟本案受關注議題為惡意註冊之判斷，是本文僅就該部分進行摘要。本案中 SkyKick 反訴「SKY」商標全部或部分是否屬惡意申請註冊，是否應依據《歐盟商標法》第 59 條 (1)(b) 規定：歐盟商標可透過向 EUIPO 申請或在侵權訴訟中基於反訴而被宣告無效：(b) 申請人在提出商標申請時係屬惡意，宣告無效。

三、最高法院判決

首先，最高法院針對惡意註冊之判斷原則摘要如下：

- (一) 評估註冊歐盟商標之申請是否基於惡意的日期，應為提交該註冊申請之日。
- (二) 「惡意」概念以存在不誠實的精神狀態或意圖為前提，並考慮商標法制定之目標，即建立並運行內部市場，以及建立一個無扭曲的競爭體制。因此，若所有人提交註冊申請的目的並非為了公平競爭，而是基於以下意圖，則惡意異議成立：1、意圖以不符合誠實慣例的方式損害第三方利益；或2、意圖取得不屬於商標功能（特別是指示商品或服務來源的核心功能）之目的的排他性權利。
- (三) 申請人的意圖屬於主觀事項，但必須能夠由主管行政或司法機關根據案件的客觀情況客觀地予以確立。
- (四) 證明註冊商標申請係基於惡意的舉證責任在於提出指控的一方，但當案件情況足以推翻善意推定時，商標所有人應就該註冊申請所追求的目的與商業用途提供合理的解釋。
- (五) 若申請人註冊商標時完全無意將其用於註冊涵蓋的商品及服務，則可能構成惡意。
- (六) 當存在客觀、相關且一致的跡象，足以顯示申請人在提交申請時，具有損害第三方利益或為了取得非商標功能目的之排他性權利的意圖時，才可認定屬於惡意。如果無效理由僅涉及商標註冊所涵蓋的部分商品和服務，則該註冊僅就這些商品和服務被宣告無效。

本文中上訴法院認為僅僅因為申請時沒有意圖使用該商標，或申請的商品類別範圍過大，不足以直接認定為惡意，必須有客觀證據證明申請人是為了「損害第三方利益」或「取得不符合商標功能的排他權」（積極的惡意）而申請。

最高法院認為此種解釋使得第三方幾乎不可能僅憑「註冊類別範圍過廣」就成功指控他人惡意申請。最高法院強調商標的核心功能是「指示來源」，若申請

人基於法律所未預期之目的申請註冊商標，且就該等商品或服務而言，申請人主觀上完全無意將該商標作為「來源之標識」使用，即構成制度濫用。

因此，申請註冊廣泛的商品或服務類別，如一口氣申請第1類至第45類商品及服務，且無法提供合理解釋，這本身就足以推論其具有制度濫用的意圖。此外，應將「申請類別的規模」與「申請人實際業務性質及經營情形」互相比對，若落差過大，則足以推翻善意推定。

另上訴法院判決中提及，Sky Ltd 之高度聲譽、品牌知名度、業務擴張等等因素，足以支持其申請廣泛類別的商標。最高法院說明，雖然高知名度品牌在侵權判定上（如保護其商譽不受淡化）享有較廣的保護範圍，但這不代表他們可以申請那些「壓根沒打算經營使用」的商品服務類別。

在使用通用名稱（general terms）的商品服務名稱上，上訴法院認為，只要申請人打算使用於該通用名稱下的某個下位概念的商品，就不構成惡意。但最高法院認為，商標法雖然允許使用尼斯分類中通用名稱進行申請，但不能僅因符合行政規範之內容，就免除對其背後真實動機是否存在惡意的審查。因此，如果商標註冊申請涵蓋廣泛的通用名稱，且該通用名稱包含申請人從無意圖將該商標使用於任何該下位概念的商品服務名稱（特定用途或目的），則該註冊申請仍可能部分構成惡意申請。

另外，最高法院指出上訴法院沒有充分考慮或根本沒有考慮一些極其重要的事實。在一開始 Sky Ltd 是拿著涵蓋廣泛的商品與服務類別之商標來向 SkyKick 提出侵權訴訟。訴訟延續到面對「惡意申請」的指控時，Sky Ltd 才開始陸續縮減其指定之商品服務範圍。這一事實有力地支持了 SkyKick 提出的論點，即 Sky Ltd 申請註冊涵蓋其從未打算銷售或提供的眾多商品和服務的商標，準備動用這些「SKY」商標的全部權利來對抗一個不太可能造成混淆或不構成不正當競爭的企業。

綜上，最高法院認定 Sky Ltd 以如此寬泛的商品及服務範圍申請商標並採取針對性執法行動，難以令人相信對該等商品服務範圍有使用意圖，屬於惡意申請。

四、小結

本案件因 Sky Ltd 向 SkyKick 提出侵權訴訟，促使 SkyKick 向 Sky Ltd 提出惡意申請之反訴。從本案之判決中可以觀察如何認定申請註冊商標時出於惡意。首先最高法院強調應回歸商標的本質去思考，即商標作為商品服務之識別來源之功能。如果申請人毫無使用意圖，而僅是為了獲得排他之權利，將構成對商標制度的濫用。

接著，若一個商標廣泛註冊於各類商品服務，並不代表就是惡意申請，但存在客觀、相關且一致的證據可顯示申請人係作為執法武器或損害他人利益，且無合理解釋係作為商標使用之意圖時，就可能構成惡意。此外，亦可透過比對「申請範圍的規模」與「申請人實際業務經營範圍」，若兩者明顯不符且無法提供合理解釋，則誠信推定將被推翻。

而 Sky Ltd 申請註冊之商品包含漂白水、皮鞭等商品，明顯超出其實際經營之業務內容，且未能提供出合理解釋其使用意圖，並經反訴後，才在訴訟中被迫縮減註冊範圍，反映出申請之動機並非出於使用該商標作為指定商品服務之來源，從而坐實了惡意申請的指控。

伍、結語

商標法旨在保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭。因此商標制度核心在於建立一套市場穩定且可信賴的識別機制，讓消費者得以辨別商品或服務之商業來源，並使商標權人得就其長期經營投資所累積之商業信譽獲得保護。然而，隨著市場競爭日趨激烈，如何在保護正當權益與防止制度濫用之間取得平衡，是一重要課題。

本文中第一則案例 Chiquita 標籤圖形，從本案中可以知道稍經變化或簡單配色的圖形是否具有商標識別性，以及取得後天識別性的相關使用證據的要求。法院明確指出，單純的幾何圖形或常見顏色組合，若無法提供獨特且可記憶的特徵，仍不足以使消費者認識其係作為商品識別來源標識，不具先天識別性。而業者若

想要在歐盟以「後天識別性」主張權利，必須提供涵蓋全歐盟成員國的具體使用證據，而非僅侷限於少數地區，且該等證據資料是以申請註冊時為準。

在我國商標識別性審查基準中 2.2.3 其他不具先天識別性的標識即有舉出簡單線條或基本幾何圖形屬不具先天識別性之圖樣，並有舉出簡單不規則的線條使用於衣服、褲子等商品不具識別性核駁之案例。此外，在審查實務上，有以漸層藍色之單純箭頭與線條或幾何框線所組成之圖形核駁案例（核駁第 0447993 號），可見縱使簡單線條或幾何圖形，雖經些微圖形或設色上之變化，仍無法予人認知其圖形為一商標，藉以指示或區辨商品服務來源。在我國審查實務對於幾何圖形識別性之判斷與歐盟法院之判斷觀點相近。

第二則案例關於著名商標保護的 Monster Energy 案，歐盟法院指出第 8 條 (5) 之保護機制並不以混淆可能性為前提，而係著重於在先著名商標是否享負盛譽，且其識別性與聲譽是否遭受不當利用或損害之風險。而兩商標間的近似程度要求使公眾產生「聯繫」，而非致生混淆，即便近似程度較低，當在先商標具備極高聲譽時，足以彌補兩商標近似程度相對較低之不足，以防止他人不當利用其商標價值。

而在我國商標法第 30 條第 1 項第 11 款立法目的即在保護著名商標，並訂有商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準作為商標申請註冊及異議、評定案件審理之依據。該條之前段規定須有致相關公眾混淆誤認之虞，而後段須有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞。可見我國對於著名商標之保護須造成混淆，或造成著名商標淡化減損，相較歐盟重點在於先後商標間產生「聯繫」，並不強調混淆，且另有明文保護著名商標受不公平利用，此部分與我國較為不同。

最後，第三則案例 Sky Ltd 惡意申請註冊，判決中最高法院強調商標申請必須基於真實的使用意圖，並釐清廣泛申請許多商品服務名稱之商標，該如何判斷其是否構成制度濫用之惡意申請。因此，申請人若僅將商標作為排擠競爭對手的「執法武器」，則其註冊將因違反誠信原則而被宣告無效。從這個案例中，建議企業在未來的商標布局應更精準地對應企業的實際經營範疇，並在追求品牌排他性的同時，確保商標能實質發揮識別來源的功能，避免受到以惡意申請為由之無效爭議。

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。

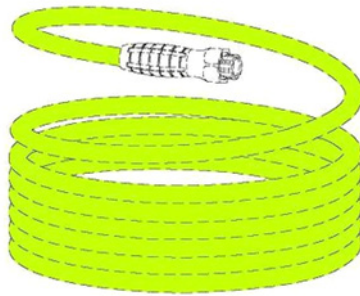


圖 3 Weems 公司註冊顏色商標²⁷

（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。

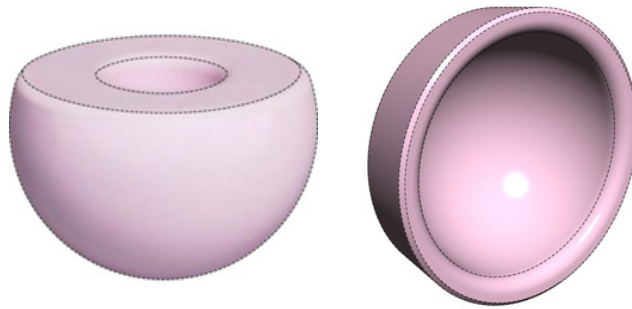


圖 4 CeramTec 公司註冊的 2 件顏色商標³⁰

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近，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。

從美國音樂著作侵權判例析論「創作積木」概念

李姿儀*、韋煥晨**

壹、前言

貳、美國音樂著作「創作積木」概念之發展

- 一、Williams v. Gaye：關注的起點
- 二、Skidmore v. Led Zeppelin：概念的明確化
- 三、Gray v. Hudson：具體化應用
- 四、Structured Asset Sales v. Sheeran：概念深化
- 五、Sound & Color v. Smith：「選擇與編排」理論的適用

參、「創作積木」概念之批判反思

- 一、「創作積木」概念的理論演進與侷限
- 二、判決之批判分析
- 三、對音樂著作侵權訴訟的實務啟示

肆、結論

* 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所助理教授。

** 作者現為國立臺灣科技大學專利研究所碩士。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

數位科技的發展使音樂創作中的「借鑑」行為與著作權侵權之界限日益模糊。美國聯邦第九巡迴上訴法院於2020年 *Skidmore v. Led Zeppelin* 案中首次明確提出「創作積木」概念，主張普遍共通或平庸之音樂元素及特定音樂類型傳統固定使用之普遍元素，屬於公共領域而不受著作權保護。本文透過系統性分析美國近年五個關鍵判決—*Williams v. Gaye*、*Skidmore v. Led Zeppelin*、*Gray v. Hudson*、*Structured Asset Sales v. Sheeran*、*Sound & Color v. Smith*—探討「創作積木」(building blocks) 概念從模糊逐漸清晰的發展軌跡。本研究發現，此概念之提出具正面意義，惟其實踐仍面臨諸多挑戰，包括美國著作侵權司法實務之「外部／內部測試」架構容易混淆、專家證人「選擇性簡化」分析方法過於主觀，以及法院未能嚴格履行過濾分析之守門人職責等問題。本文參酌學者 Menell 之批判觀點，歸納音樂著作侵權訴訟之實務啟示，並指出美國「創作積木」概念與「過濾分析」、「選擇與編排」方法論實值得我國借鑑，以深化發展適合本土音樂創作生態之司法審理判斷標準。

關鍵字：創作積木、音樂著作、著作權侵權、實質近似性、公共領域、外部測試
Building Blocks、Musical Works、Copyright Infringement、Substantial Similarity、Public Domain、Extrinsic Test

壹、前言

數位科技的發展徹底改變了音樂創作與傳播的方式。當代創作者可輕易接觸全球各類型音樂作品，透過數位工具進行創作、混音與發行，使得音樂創作門檻大幅降低，創作速度也大幅提升。然而，這樣的便利性也帶來新挑戰，例如音樂創作過程中不可避免的「借鑑」（borrowing）行為，與著作權侵權之間的界限因此變得日益模糊¹。從歷史視角而言，調性音樂（tonal music）²創作本質上，即內含對既有作品的學習與借鑑；幾乎所有音樂作品都是基於先前作品獲取啟發靈感（inspiration），在前人的創意與內容基礎上，再加上自身的創造力，創作出屬於自己的作品³。當借鑑的程度超過一定界限時，即可能構成著作權侵權，但此一界限究竟應如何劃定，卻缺乏明確標準。

2018年美國聯邦第九巡迴上訴法院審理的 Williams v. Gaye 音樂著作侵權案，引發廣泛爭議。知名歌手 Pharrell Williams 與 Robin Thicke 創作之暢銷金曲〈Blurred Lines〉，被認定侵害已故靈魂樂（Soul）、節奏藍調（Rhythm & Blues, R&B）音樂大師 Marvin Gaye 歌曲〈Got To Give It Up〉之著作權。該判決結果引發音樂產業與法學界的激烈討論。許多音樂人與學者質疑，法院是否實質上保護了音樂「風格」（style）或「類型」（genre），而非依據著作權法僅保護具體的音樂表達？⁴該判決不同意見書亦批判多數意見「允許 Gaye 家族得以占有一種音樂風格的著作權」⁵，並評論此判決結果可能對音樂創作自由造成寒蟬效應。

¹ Kevin Evers, *Stairway to Certainty: The Need for Special Masters in Music Copyright Litigation*, 90 UMKC L. REV. 173, 174–175 (2021).

² 調性音樂（tonal music）係指一種基於特定音調中心或調性的音樂創作，其特點在於將音樂元素如旋律及和聲組織成圍繞中心音（主音）及其相關音階的結構。從巴洛克時期一直到目前為止，絕大部分的創作是以調性音樂為主。現代音樂中雖有無調性（atonal）音樂的產生，但基本上大眾還是習慣接受調性音樂；而流行音樂更是仍無法跳脫調性音樂的規範。See DON MICHAEL RANDEL ET AL., *THE HARVARD DICTIONARY OF MUSIC* 4–6 (4th ed. 2003).

³ Williams v. Gaye, 885 F.3d 1106, 1140 (9th Cir. 2018) (Nguyen, J., dissenting) (“Every work of art ‘borrows, and must necessarily borrow, and use much which was well known and used before.’” quoting Emerson v. Davies, 8 F. Cas. 615, 619, F. Cas. No. 4436 (C.C.D. Mass. 1845)).

⁴ *Id.* at 1140–1151 (Nguyen, J., dissenting).

⁵ *Id.* at 1138, 1140 (Nguyen, J., dissenting).

美國聯邦第九巡迴上訴法院於 2020 年在 *Skidmore v. Led Zeppelin* 案中⁶，首次明確使用「創作積木」(building blocks) 一詞，說明著作權保護範圍未涵蓋普遍共通 (common) 或平庸 (trite) 的音樂元素，或某一特定音樂類型傳統固定使用的普遍共通元素，這些「創作積木」屬於公共領域 (public domain)，不能被任何特定作者所獨佔⁷。

「創作積木」概念的提出，為音樂著作權保護範圍的界定提供了新的思考方向；然而，*Skidmore v. Led Zeppelin* 案雖明確提出「創作積木」概念，卻未進一步界定何謂「創作積木」。如何判斷某些音樂元素或其組合是否屬於創作積木？創作積木與音樂類型或風格之間的關係是什麼？相關所涉概念的模糊，使得音樂著作權侵權判斷仍存在相當大的不確定性。美國實務上採用「實質近似性」(substantial similarity) 測試作為侵權判斷標準⁸，但不同巡迴上訴法院對於如何區分受保護與不受保護的音樂元素，亦採取不同的測試方法，更增添判斷上的複雜性⁹。

本文目的在系統性分析美國近年五個關鍵判決—*Williams v. Gaye* (下稱 *Williams* 案)、*Skidmore v. Led Zeppelin* (下稱 *Skidmore* 案)、*Gray v. Hudson* (下稱 *Perry* 案)、*Structured Asset Sales v. Sheeran* (下稱 *Sheeran* 案) 及 *Sound & Color v. Smith* (下稱 *Sound & Color* 案)¹⁰—如何透過司法實務判決逐步形塑出「創作積木」之概念。透過檢視上述五個判決，剖析美國「創作積木」概念從模糊逐漸清晰的發展軌跡，以及法院對此概念的理解與應用差異，期能為音樂著作權保護範圍與侵權的判斷提供洞見。

⁶ *Skidmore v. Led Zeppelin*, 952 F.3d 1051, 1069 (9th Cir. 2020).

⁷ *Id.*

⁸ See e.g., Asher Mitchell, *Cause We Don't Give A Darn: The Fundamental Tension Between Modern Copyright Law And American Folk Music*, 67 WASH. U. J.L. & POL'Y 443, 458 (2022).

⁹ *Id.* at 459-460.

¹⁰ *Williams v. Gaye*, 895 F.3d 1106 (9th Cir. 2018); *Skidmore*, 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020); *Gray v. Hudson*, 28 F.4th 87 (9th Cir. 2022); *Structured Asset Sales, LLC v. Sheeran*, 120 F.4th 1066 (2d Cir. 2024); *Sound & Color, LLC v. Smith*, No. 23-2680, 2025 WL 1232639 (9th Cir. Apr. 29, 2025).

貳、美國音樂著作「創作積木」概念之發展

美國聯邦法院對於音樂著作權侵權案件的審理，採用「實質近似性」測試作為判斷標準，該測試主要分為二部分，一是事實上的重製（copying），判斷被告著作中是否實際使用了原告的著作；二是不當挪用（improper appropriation），判斷使用的內容是否涉及不適當的量，也因為著作同時包含受保護與不受保護的元素，若不受保護的元素之選擇與編排達到原創性門檻，則這些組合也屬於實質近似性的判斷對象，且需解釋特定元素是如何被選擇與編排¹¹。在判斷不當挪用階段，不同上訴法院採取不同判斷標準，如第九巡迴上訴法院採用外部與內部測試，第二巡迴上訴法院則使用一般合理觀察者（ordinary reasonable observer）測試¹²。

以美國第九巡迴上訴法院為例，實質近似性測試包含兩個階段：「外部測試」（extrinsic test）及「內部測試」（intrinsic test），兩者均須滿足始能認定實質近似¹³。外部測試係以客觀標準判斷系爭著作之受保護元素是否構成實質近似，通常需要透過分析性解構（analytic dissection）及必要時之專家證詞（expert testimony）來判斷被指控近似之特徵是否受著作權保護¹⁴。其標準分析包含三個步驟：（1）原告指出其受保護作品與被控侵權作品之間的近似之處；（2）法院「過濾」（filtering）排除不受保護素材或經授權使用之近似處；（3）法院判斷經過過濾後剩餘之受保護部分，整體上（as a whole）應享有「寬」（broad）或「薄」（thin）著作權保護範圍¹⁵。內部測試則由事實審理者（trier of fact）以「一般合理觀察者」之立場，在不借助專家協助下，主觀判斷兩部作品整體之「概念與感覺」（total concept and feel）是否構成實質近似¹⁶。在陪審團審判之案件中，內部測試通常由陪審團判斷。

¹¹ Matthew B. Goldman, *Fragmented Music Copyright Protection: A Better Arrangement*, 40 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 729, 744-745 (2023).

¹² Clark D. Asay, *An Empirical Study of Copyright's Substantial Similarity Test*, 13 UC IRVINE L. REV. 35, 46-47 (2022).

¹³ *Skidmore v. Led Zeppelin*, 952 F.3d 1051, 1064 (9th Cir. 2020) (en banc) (citing *Funky Films, Inc. v. Time Warner Entm't Co.*, 462 F.3d 1072, 1077 (9th Cir. 2006)).

¹⁴ *Apple Comput., Inc. v. Microsoft Corp.*, 35 F.3d 1435, 1443 (9th Cir. 1994).

¹⁵ *Corbello v. Valli*, 974 F.3d 965, 975-76 (9th Cir. 2020).

¹⁶ *Skidmore*, 952 F.3d at 1064; *Williams*, 895 F.3d at 1119.

此處補充說明陪審團 (jury) 在美國著作權侵權訴訟中所扮演的角色，因本文所析論之數個判決均涉及陪審團之參與。美國民事訴訟依據聯邦憲法增修條文第七條保障之陪審團審判權 (right to jury trial)，當事人得請求由陪審團就事實爭議進行審理¹⁷。在著作權侵權案件中，聯邦法院法官與陪審團之職責分工大致如下：法官負責決定「法律問題」 (questions of law)，包括判斷哪些元素受著作權保護、決定著作權保護範圍之寬或薄，以及對陪審團作出「陪審團指示」 (jury instruction)，即指示陪審團應適用之法律標準；陪審團則負責認定「事實問題」 (questions of fact)，包括最終判斷被告是否構成侵權¹⁸。

就外部測試與內部測試之分工而言，外部測試兼具法律與事實性質。在即決判決 (summary judgment) 階段，法官得單獨判斷外部測試是否滿足，若法官認定兩部作品在客觀上明顯不構成實質近似，即得於此階段逕行駁回原告之訴，毋須交由陪審團審理。若案件進入陪審團審判程序，外部測試之分析亦須經由陪審團判斷，惟法官須先以守門人 (gatekeeper) 身分過濾不受保護之元素，並透過陪審團指示引導陪審團正確適用法律標準。內部測試則屬陪審團之專屬領域，由陪審團以一般合理觀察者之立場主觀判斷兩部作品整體之概念與感覺是否近似¹⁹。

在專家證詞之參採方面，法官與陪審團均得參考兩造之專家證詞，惟各自角色不同。專家證詞主要用於協助外部測試之客觀分析，例如識別兩部作品間之音樂學上的近似與差異；法官作為守門人須審查專家證詞之方法論與可靠性，判斷其是否正確區分了受保護與不受保護之元素²⁰。陪審團雖在外部測試階段亦得聽取專家證詞，但在內部測試階段則不借助專家協助，純以一般人之立場進行主觀判斷。此外，即使陪審團已作出侵權認定之裁判 (verdict)，法官仍得依法判斷撤銷 (vacate) 之，給予「依法逕為判決」 (judgment as a matter of law,

¹⁷ U.S. CONST. amend. VII.

¹⁸ 侵權判斷中的「事實上重製」、「實質近似性」皆屬於「事實」爭點。若訴訟進入陪審團階段，此兩項爭點係由陪審團作為事實審理者判斷；若無陪審團，則由法官作為事實審理者判決。Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464, 469 (2d Cir. 1946).

¹⁹ Swirsky v. Carey, 376 F.3d 841, 845 (9th Cir. 2004) (“whether works are intrinsically similar must be left to the jury.”).

²⁰ See Peter S. Menell, *Reflections on Music Copyright Justice*, 49 PEPP. L. REV. 533, 602–603 (2022).

JMOL)。如下文所討論之 *Perry* 案，聯邦地區法院法官即以陪審團認定之近似元素屬於普遍且不受保護的「創作積木」為由，撤銷陪審團之侵權裁判²¹。

值得注意的是，在外部測試的分析架構中，除前述「過濾分析」路徑外，第九巡迴上訴法院另承認「選擇與編排」理論（selection-and-arrangement theory）作為替代路徑。依此理論，當著作不容易被解構為受保護與不受保護之元素時（此在音樂著作中甚為常見），法院無須逐一過濾個別不受保護元素，而是審查該些個別不受保護元素之「選擇與編排」組合，是否「數量足夠多且其選擇與編排足夠具原創性，以致其組合構成一個原創著作」²²。選擇與編排著作權之侵害，僅在兩部作品大量共享「特定、相同的」不受保護元素組合時（the “particular,” i.e., the “same,” combination of unprotectable elements），始能成立²³。換言之，「選擇與編排」理論並非獨立於外部測試之外的另一套測試，而是外部測試架構中過濾程序的替代分析方式，其改變了「過濾」的邏輯，從逐一排除不受保護元素，轉為整體評估不受保護元素之組合是否具有原創性及近似性。此理論在 2025 年 *Sound & Color* 案中受到第九巡迴上訴法院的具體適用，詳見後述。

然而，調性音樂創作的特殊性，使音樂元素彼此密切關聯且交互作用；同時，音樂創作過程中不可避免的借鑑慣例，使得如何界定受保護的表達與可能不受保護的「創作積木」，成為司法實務難題。本章將透過美國近年五個重要判決的分析，呈現「創作積木」概念從爭議到逐步清晰化的發展軌跡。

²¹ *Gray v. Hudson*, 28 F.4th 87, 92 (9th Cir. 2022). 美國聯邦民事訴訟規則第 50 條（Fed. R. Civ. P. 50）規定，法院得於陪審團作出裁決後，基於法律理由給予「依法逕為判決」（judgment as a matter of law, JMOL），撤銷陪審團之事實認定。JMOL 係訴訟兩造任一方均可在案件提交陪審團審理前的任何時間提出該動議（motion for judgment as a matter of law），提出動議的一方必須明確說明其尋求的判決及其有權獲得判決的法律和事實依據。只有在非動議方就該事項「充分陳述」後，法院方可准予該動議。為准予該動議，法院必須認定「合理的陪審團在該問題上沒有充分的法律依據支持非動議方」。此機制確保即使陪審團已作出裁決，法院仍保有對法律問題之最終控制權。Fed. R. Civ. P. 50(a).

²² *Skidmore*, 952 F.3d at 1074; *Sound & Color*, 2025 WL 1232639, at *1 (9th Cir. Apr. 29, 2025).

²³ *Skidmore*, 952 F.3d at 1075.

一、Williams v. Gaye：關注的起點

2013年美國知名歌手 Pharrell Williams 與 Robin Thicke 創作並發行〈Blurred Lines〉迅速成為當年度全球最暢銷單曲之一²⁴。已故靈魂樂／節奏藍調傳奇人物 Marvin Gaye 的遺族（下稱 Gaye 家族）主張，〈Blurred Lines〉一曲侵害 Gaye 於 1977 年創作的經典歌曲〈Got To Give It Up〉著作權²⁵。

本案特殊之處在於，Gaye 〈Got To Give It Up〉歌曲著作權受美國 1909 年著作權法（Copyright Act of 1909）保護，而該著作權法保護範圍僅限於存放於美國著作權局（U.S. Copyright Office, USCO）的「存放副本」（deposit copy），即該曲六頁手寫樂譜，而非商業發行的錄音著作²⁶。2015 年，陪審團經審議認定，Williams 與 Thicke 及音樂公司 More Water from Nazareth Publishing 侵害 Gaye 家族的著作權，裁決須賠償原告近 740 萬美元²⁷。Williams 與 Thicke 等人提起上訴，第九巡迴上訴法院多數意見維持陪審團判決。

在實質近似性之不當挪用階段，美國第九巡迴上訴法院主要採用「外部測試」與「內部測試」兩階段分析架構進行著作權侵權判斷。外部測試要求透過客觀標準判斷系爭著作的「受保護元素」（protected elements）是否實質近似，法院須先過濾所有不受保護的思想與事實，再分析剩下的客觀元素，同時法院也須將選擇與編排納入考慮²⁸；內部測試則由普通觀察者判斷系爭著作的「整體概念與感覺」是否近似²⁹。Gaye 家族之音樂專家證人 Finell 作證指出，兩首歌曲存在八個近似的元素組合（constellation），包括記號樂句（signature phrase）、鉤子（hook）³⁰、低音旋律（bass melody）、鍵盤部分（keyboard parts）等³¹。法院認為，雖然個別元

²⁴ *Williams*, 895 F.3d at 1115.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.* at 1116.

²⁷ 陪審團裁決 Gaye 家族應獲得 400 萬美元之實際損害賠償及 337 萬 8,647.19 美元被告侵權利潤。
Id. at 1118.

²⁸ Asher Mitchell, *Cause We Don't Give A Darn: The Fundamental Tension Between Modern Copyright Law And American Folk Music*, 67 WASH. U. J.L. & POL'Y 443, 459-460 (2022).

²⁹ *Williams*, 895 F.3d at 1119.

³⁰ 意指一種引人入勝或讓人印象深刻的音樂樂句或形式。

³¹ *Williams*, 895 F.3d at 1117.

素可能不受保護，但元素的「組合」(combination)若具有足夠原創性，仍可受著作權保護³²。

然而，Nguyen 法官不同意見書則批判多數意見的判決將允許 Gaye 家族擁有一種音樂風格的著作權³³。Nguyen 法官認為，〈Blurred Lines〉與〈Got To Give It Up〉在旋律、和聲與節奏上均不相同，兩者的近似性僅在於共享相同的「韻律」(groove)或音樂類型，而這些都屬於不受保護的「思想」範疇³⁴。Nguyen 法官進一步指出，若作者使用根植於某類型傳統中的普遍共通元素，則該表達不具有原創性，也不會受到著作權的保護³⁵。即使作品受到著作權保護，也不代表作品中的每個元素都受到保護，外部測試要求進一步將受保護的著作與被控侵權的著作分析與分割為各自之構成元素(constituent elements)，並比較這些元素以證明重製行為的實質近似性。然而，該判決多數意見並未解釋〈Got to Give It Up〉裡哪些元素受到保護，反而接受陪審團意見，使得受保護的表達界限過於寬廣，導致於可供未來創作者的創作思想資源將逐漸減少³⁶。

Nguyen 法官認為爭議不在於〈Blurred Lines〉是否重製〈Got to Give It Up〉(已有許多證據證明該曲試圖模仿、致敬 Gaye 的音樂風格)，而是侵權判斷重點在於〈Blurred Lines〉取用的程度是否過多而達到不公平的情況，才會產生侵權之法律效果³⁷；因此，焦點在於重製是否實質重大(substantial)。Nguyen 法官逐一對原告音樂專家證人 Finell 所提出的相似處進行分析，皆得出欠缺足夠原創性或僅為基本且普通之共同元素的結論，而不受保護³⁸。Nguyen 法官也進一步說明，雖然對於未受過音樂訓練的法官來說，分析兩曲樂譜的外部近似性具挑戰性，但作為法律問題，不能因此直接接受專家證詞，法官仍須決定這些元素是否支持實質近似性的認定。Nguyen 法官亦特別強調音樂創作的借鑑慣例，若欠缺借鑑他

³² *Id.* at 1120 (“[m]usic . . . is not capable of ready classification into only five or six constituent elements,” but is instead “comprised of a large array of elements, some combination of which is protectable by copyright.”)

³³ *Id.* at 1138 (Nguyen, J., dissenting).

³⁴ *Id.* at 1140 (Nguyen, J., dissenting).

³⁵ *Id.* at 1140–1141.

³⁶ *Id.* at 1141.

³⁷ *Id.*

³⁸ *Id.* at 1143–1150.

人思想並以新方式加以表達的自由，藝術家就不會再創作新作品，將對社會極為不利³⁹。Nguyen 法官更警告，本案判決對各地未來的音樂家和作曲家將造成毀滅性的打擊，因為它模糊了音樂借鑑與侵權之間的界限⁴⁰。

二、Skidmore v. Led Zeppelin：概念的明確化

1968 年美國 Spirit 樂團的 Randy Wolfe 創作樂曲〈Taurus〉並存放樂譜於 USCO⁴¹。1971 年 Led Zeppelin（齊柏林飛船）樂團發行史上最著名的搖滾歌曲之一〈Stairway to Heaven〉⁴²。2014 年 Wolfe 繼承人 Michael Skidmore 主張〈Stairway to Heaven〉一曲開頭段落侵害了〈Taurus〉著作權，特別是兩首歌曲均使用 A 小調降半音階⁴³。美國中加州聯邦地區法院審理後，陪審團認定 Led Zeppelin 並未侵權。Skidmore 提起上訴，主張聯邦地區法院給予的陪審團指示有誤。2020 年 3 月第九巡迴上訴法院作出判決，維持原判決。

本案重要的意義在於，第九巡迴上訴法院首次明確使用「創作積木」概念，並闡述此概念的法律意涵。上訴法院在審查地區法院關於「原創性」的陪審團指示時，引述 Nguyen 法官於 *Williams* 案之不同意見書，再次強調著作權保護不得擴張至普遍或平庸的音樂性元素，或某特定音樂類型傳統固定使用的普遍元素；這些「創作積木」屬於公共領域，不能被任何特定作者所獨佔⁴⁴。創作者借用前人著作來創作新作品，若因此將排他權賦予第一位融入思想、概念或共通元素的作者，將有悖於著作權法立法目的，並限制後續新作品的創作⁴⁵。

儘管兩首歌曲在系爭段落存在某種程度的近似，但這種近似性源自於對共同音樂元素（即創作積木）的使用，而非對原創性表達的重製。第九巡迴上訴法院說明，著作權並不保護思想或共同音樂性元素，例如降半音階、琶音、三音符的

³⁹ *Id.* at 1138, 1140.

⁴⁰ *Id.* at 1138.

⁴¹ *Skidmore*, 952 F.3d at 1062–1064.

⁴² *Id.* at 1056–1057.

⁴³ *Id.* at 1057–1058.

⁴⁴ *Id.* at 1069.

⁴⁵ *Id.*

短序列 (short sequence of three notes)⁴⁶。一個具有原創性的著作，可能包含從先前著作 (prior works) 或從公共領域中取得的元素，該些元素不會被認為是具有原創性，也不會受到著作權保護，但原創性表達可以是借鑑先前著作或公共領域重組後的結果⁴⁷。因此，第九巡迴上訴法院認為地區法院有關原創性的陪審團指示為合理，維持〈Stairway to Heaven〉未侵害著作權之判決。

此外，第九巡迴上訴法院在本案中明確拒絕使用「反比原則」 (inverse ratio rule，若兩部作品相似程度越高，僅須證明較低接觸可能性，反之相似程度低，則需證明較程度之接觸可能性)，「接觸」 (access) 不能單獨當作證明實質近似的要件。本案判決認為，「反比原則」並非著作權法內涵且會造成法律適用的不確定性，因此與多數其他巡迴法院一致，將該原則從著作權侵權分析中剔除，認為地區法院未就反比原則向陪審團作出指示並無錯誤⁴⁸。

三、Gray v. Hudson：具體化應用

2013 年美國流行歌手 Katy Perry (本名 Katheryn Hudson) 與其他創作者共同創作熱門歌曲〈Dark Horse〉，成為熱門單曲。2016 年饒舌歌手 Marcus Gray 主張〈Dark Horse〉中的八音符固定音型 (ostinato) 侵害其 2008 年創作的歌曲〈Joyful Noise〉中的固定音型⁴⁹。兩首歌曲的固定音型具有三個共同特徵：(1) 均使用小調音階；(2) 每個八音符的排列均由音程 3-3-3-3-2-2- 開頭，僅在最後兩個音符不同 (〈Dark Horse〉為 3-3-3-3-2-2-1-5；〈Joyful Noise〉為 3-3-3-3-2-2-2-1/6)；(3) 每個音符在時間上等長⁵⁰。

本案爭點在於，被告歌曲〈Dark Horse〉的固定音型是否重製原告歌曲〈Joyful Noise〉的固定音型，從而侵害原告之著作權。2019 年 7 月陪審團認定被告侵權

⁴⁶ *Id.* at 1070. 這些共同音樂性元素顯示出創作積木的本質：半音階是西方音樂中兩個主要的音階之一，由 12 個音高組成，中間相隔一半音階，在鋼琴上表示從左至右依序彈奏白鍵與黑鍵；同時發聲的三個或以上的音符或音高稱為和弦，琶音有時稱為分解和弦 (broken chord)，意指音高接連發聲而非同時發聲的和弦。

⁴⁷ *Id.* at 1070-1071.

⁴⁸ *Id.* at 1069.

⁴⁹ 固定音型係指作品中重複出現的音樂模式或動機 (motif)，作為構成作品基礎的元素。*Gray*, 28 F.4th at 93-95.

⁵⁰ *Id.*

並裁決須賠償原告 280 萬美元，然而 2020 年 3 月美國中加州聯邦地區法院法官以缺乏法律依據為由，撤銷陪審團侵權賠償之裁決，給予被告「依法逕為判決」，Gray 不服因而提起上訴⁵¹。

第九巡迴上訴法院 2022 年 3 月作出判決，維持地區法院判決。上訴法院延續 *Skidmore* 案「創作積木」理論，進一步具體化其應用。首先逐一分析兩造專家證詞所爭執的固定音型各個元素，同意被告主張每個單獨元素均不具原創性，包含如固定音型之節奏、音階度數、旋律輪廓（melodic shape）、音色（timbre）等，均為流行音樂中的普遍元素⁵²。

法院進一步審查這些元素的「組合」是否具足夠原創性而受保護。法院分析後指出，本案固定音型音高序列（pitch sequence）完全由常見音樂元素組成，其組合並非特別獨特或罕見組合，因為在先前著作中包括雙方先前創作的作品，都有類似元素⁵³。更重要的是，法院明確指出兩首歌曲固定音型重疊的部分，顯然是「音樂創作積木的傳統編排」（conventional arrangement of musical building blocks）⁵⁴。

四、Structured Asset Sales v. Sheeran：概念深化

2014 年英國歌手 Ed Sheeran 的創作歌曲〈Thinking Out Loud〉不僅取得商業上的成功，也獲得 2016 年葛萊美年度歌曲獎⁵⁵。Structured Asset Sales 公司擁有 Marvin Gaye 歌曲〈Let's Get It On〉部分著作權，於 2017 年主張 Sheeran 的〈Thinking Out Loud〉侵害〈Let's Get It On〉著作權。本案主要爭議在於兩首歌曲均使用「I-iii-IV-V」和弦進行（chord progression）與和聲節奏（harmonic rhythm）。

美國紐約南區聯邦地區法院與第二巡迴上訴法院皆認為，和弦進行與和聲節奏為不可受保護之元素，無論是單獨或結合使用皆為普遍，因此若保護其組合將

⁵¹ *Gray*, 28 F.4th at 92.

⁵² *Id.* at 98–101.

⁵³ *Id.* at 100.

⁵⁴ *Id.* at 101–102.

⁵⁵ *Structured Asset Sales, LLC v. Sheeran*, 673 F.Supp.3d 415, 419 (S.D.N.Y., 2023).

使〈Let's Get It On〉壟斷某種基本的音樂創作積木⁵⁶。四和弦進行在流行音樂中無所不在，即使加上和聲節奏，也無法達到著作權法所要求的原創性門檻。第二巡迴上訴法院特別指出，過度保護這些基本元素可能阻礙創新，並破壞著作權立法目的。據此，地區法院與第二巡迴上訴法院均認定被告沒有侵害原告歌曲之著作權。

第二巡迴上訴法院引用 1994 年美國聯邦最高法院判例 *Campbell v. Acuff-Rose Music* 案，重申音樂創作必然包含借鑑及使用那些著名與前人使用過的素材（「... must necessarily borrow, and use much which was well known and used before.」）⁵⁷。若法律為一般音樂元素的簡單組合提供強大的著作權保護，可能會阻礙而非鼓勵創作。特別在流行音樂領域當中，法院強調著作權法須考慮到作曲家可使用的音符及和弦數量有限，以及共同主題經常在各種作品中重複出現的事實⁵⁸。因此，基本的音樂創作積木，像是音符、節奏、和弦，通常不受著作權保護⁵⁹。

針對本案爭議的和弦進行與和聲節奏，法院以「共通來源」（common source）概念論證，即兩歌曲之近似性是基於「公共領域常見元素」（“garden variety” elements in the public domain），是兩位創作者都能接觸且借用的共通來源⁶⁰。此論理強調，當兩個獨立創作者使用相同音樂元素時，其近似性往往源自於對公共領域素材的共通借鑑，而非一方對另一方的重製。因此，第二巡迴上訴法院同意地區法院見解，即使近似的和弦進行與和聲節奏可能創作出類似的聲音與感覺，仍不足以顯示實質近似性，從而判決合理的陪審團不可能認定這些歌曲整體上有實質的近似。

⁵⁶ *Structured Asset Sales*, 120 F.4th at 1073 and 1080 (2d Cir. 2024); *Structured Asset Sales*, 673 F.Supp.3d at 424.

⁵⁷ *Structured Asset Sales*, 120 F.4th at 1078–1079; see also *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, 510 U.S. 569, 575 (1994).

⁵⁸ *Structured Asset Sales*, 673 F.Supp.3d at 423; *Structured Asset Sales*, 120 F.4th at 1079–1080 and 1081.

⁵⁹ *Structured Asset Sales*, 120 F.4th at 1079–1080.

⁶⁰ *Id.* at 1080.

五、Sound & Color v. Smith：「選擇與編排」理論的適用

2015年 Jordan Vincent 及 Christopher Miranda 創作歌曲〈Dancing with Strangers〉（下稱 JV），其著作權由 Sound & Color 公司取得。2019年英國歌手 Samuel Smith 與美國歌手 Normani 等人發行歌曲〈Dancing with a Stranger〉（下稱 SS）。兩首歌曲均包含以歌詞「dancing with a stranger」為核心的副歌（hook），原告 Sound & Color 公司主張 SS 副歌之旋律樂句侵害 JV 之音樂著作權⁶¹。

本案特殊之處在於，在美國中加州聯邦地區法院審理階段，原告並未爭執被告所列舉之個別音樂元素—歌詞、音高序列、旋律輪廓、和弦進行等—單獨看來可能屬於公共領域或不具可保護性，而是將其主張限縮於這些元素的「選擇與編排」⁶²。換言之，原告之訴訟策略並非主張任何單一音樂元素受著作權保護，而是主張 JV 副歌中歌詞、旋律、節拍位置等多項元素的「特定組合方式」具有足夠原創性，且該特定組合為 SS 所侵害。

2023年9月中加州聯邦地區法院 Hsu 法官給予被告即決判決⁶³。Hsu 法官在「選擇與編排」理論的框架下進行分析，逐一比對兩首歌曲旋律樂句之六項音樂元素，認定各項均不構成「相同的」「特定」組合。歌詞雖同為「dancing with a stranger」，但 JV 的歌曲係關於對失去之愛的哀悼，而 SS 的歌曲則是關於在酒吧與陌生人共舞，兩者處於「不同美學脈絡」（different aesthetic context）中⁶⁴。調性與音高序列不同，JV 為 G 小調，SS 為 F 小調，JV 的音高序列為 7665443，SS 為 75554433；法院批評原告專家 Dr. Stewart 稱音高序列「非常接近相同」（very close to being the same）的意見為「過於簡單之斷言」（bald assertion）⁶⁵。旋律輪廓方面，兩段旋律樂句雖均呈下行走向，但 JV 為級進下行（stepwise: 7→6→5→4→3），SS 則存在從音階第 7 度直接至第 5 度之跳進（leap），法院認為 Dr. Stewart 稱旋律輪廓「幾乎相同」（nearly identical）的主張為「缺乏證

⁶¹ Sound & Color, LLC v. Smith, No. 2:22-CV-01508-WLH-AS, 2023 WL 6629205, at *2 (C.D. Cal. Sept. 6, 2023), rev'd and remanded, No. 23-2680, 2025 WL 1232639 (9th Cir. Apr. 29, 2025).

⁶² Sound & Color, 2023 WL 6629205, at *11.

⁶³ Sound & Color, 2023 WL 6629205.

⁶⁴ Id., at *13.

⁶⁵ Id.

據之斷言」(unsupported assertion)。節拍位置雖有若干近似處，但在特定音節之持續時間與對應音符數量上均存在差異。和弦進行方面，原告專家 Dr. Stewart 透過「輪轉」(rotation) JV 之和弦序列使其起始音與 SS 一致，以展示近似性，但法院認為此等人為操作違反 *Skidmore* 案所確立之原則—原告不能透過「重構受著作權保護之作品」(“cannot establish substantial similarity by reconstituting the copyrighted work...”) 使其看起來更相似⁶⁶。

2025 年 4 月第九巡迴上訴法院推翻地區法院即決判決並發回重審⁶⁷。上訴法院之判決理由涉及兩個層面。首先，上訴法院引用 *Hanagami v. Epic Games, Inc.* 案⁶⁸ 並明確指出「選擇與編排」是過濾分析的替代方案 (alternative to filtering)，特別適用於那些難以被切割為單一受保護或不受保護元素的作品⁶⁹。在此理論下，法院不過濾掉個別不受保護之音樂元素，而是審查該些不受保護元素的「特定相同組合」是否在兩部作品中均大量出現 (substantial amounts)。原告專家之證詞循此方向主張，雖然單個音符或簡單的音階下行走勢不受保護，但將「歌詞、節拍位置、旋律輪廓以及節奏模式」結合在一起的特定組合，具備足夠原創性⁷⁰。上訴法院認為此等證據已充分顯示兩首副歌共享了相同歌詞、相同音節節拍位置 (metric placement)、相同下行旋律輪廓 (自音階第 7 度至第 3 度) 等多項元素之組合，且被告專家未能在先前作品 (prior art) 中找到具有相同旋律輪廓與起訖音高的副歌⁷¹。上訴法院進一步指出，外部測試中對音樂的客觀分析，不能被簡化為「比較音高序列的數字表示與音符的視覺呈現」，否則專家證詞將毫無必要⁷²；在即決判決階段，只要原告提出「充分的歧見跡象」(indicia of a sufficient disagreement)，案件即應交由事實審理者判斷。

⁶⁶ *Id.* at *14.

⁶⁷ *Sound & Color, LLC v. Smith*, No. 23-2680, 2025 WL 1232639 (9th Cir. Apr. 29, 2025).

⁶⁸ *Hanagami v. Epic Games, Inc.*, 85 F.4th 931, 942 (9th Cir. 2023).

⁶⁹ *Sound & Color*, 2025 WL 1232639 at *1.

⁷⁰ 上訴法院在註腳中指出，原告專家並非如內部測試所要求的，就「一般合理人是否會認為兩段副歌之整體概念與感覺構成實質近似」進行主觀作證，而是認為「雖然兩段副歌在書面上並非完全相同，但在其他音樂元素之結構脈絡中審視時，兩者極為相似」，此屬外部測試之客觀分析範疇。*Id.* at *2 n.1 (citing *Swirsky*, 376 F.3d at 847).

⁷¹ *Id.* at *2.

⁷² *Id.*

第二，上訴法院否定被告主張原告副歌僅享有「薄」著作權保護。法院認為JV副歌涉及七個音符的不同音長與音高搭配歌詞，創作選擇範圍寬廣，應享有「寬」著作權保護⁷³。法院並將本案與*Perry*案做出區隔。*Perry*案中系爭固定音型僅由「下行小調音階的兩音符片段」（two-note snippet of a descending minor scale）構成，配以「完全平坦的節奏」（completely flat rhythm），即使以相同方式組合創作積木，仍因欠缺原創性門檻而不受保護⁷⁴；相較之下，本案副歌之「創作選擇可能範圍」遠較*Perry*案寬廣。

本案雖為未公開判決（unpublished memorandum），依第九巡迴上訴法院程序規則不具先例拘束力，且尚待地區法院就發回事項進行審理⁷⁵，然其法理論述完整援引*Skidmore*案、*Hanagami*案、*Swirsky*案等具拘束力之判例，所闡明之「選擇與編排」理論在外部測試架構中的定位，對於理解「創作積木」概念之司法適用具有重要的分析價值。

參、「創作積木」概念之批判反思

一、「創作積木」概念的理論演進與侷限

*Williams*案凸顯了音樂著作權保護範圍界定的迫切性，法院必須在保護創作者權益與維護創作自由之間取得平衡。*Skidmore*案標誌著理論性的重要突破，明確提出「創作積木」概念，並將之定義為「普遍或平庸的音樂性元素，或在某一特定音樂類型傳統上會固定使用的普遍元素」，強調這些創作積木屬於公共領域，不能被任何特定作者所獨佔⁷⁶。*Perry*案提出「創作積木」的傳統編排不受保護⁷⁷，*Sheeran*案則引入「共通來源」理論⁷⁸。Menell教授認為第九巡迴上訴

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Id.* at *2-3.

⁷⁵ 本案判決為 unpublished memorandum，依據 Federal Rules of Appellate Procedure, Ninth Circuit Rules, Circuit Advisory Committee Notes, Rule 36-3 不得作為判決先例引用。本案發回後，地區法院於2025年9月就管轄權及代負責任（vicarious liability）等程序事項作出裁定，實體爭議尚待審理。

⁷⁶ *Skidmore*, 952 F.3d at 1069.

⁷⁷ *Gray*, 28 F.4th at 101-102.

⁷⁸ *Structured Asset Sales*, 120 F.4th at 1080.

法院的「外部／內部測試」架構本身就充滿混淆與不確定性，實際上外部測試經常混淆了「思想的實質近似性」，明顯違反著作權法排除保護思想的原則⁷⁹。法院經常在未徹底過濾不受保護元素的情況下，僅基於「整體概念與感覺」即認定侵權⁸⁰。這些鬆散的標準，模糊了啟發靈感與侵權重製之間的界限⁸¹。這種不確定性會產生「寒蟬效應」，讓創作者不敢從前人作品中汲取靈感。

此處須補充說明一個重要前提，即美國著作權體制的特殊脈絡。美國 1909 年著作權法對音樂著作採「登記制度」，要求創作者向 USCO 提交「存放副本」以取得著作權保護⁸²。對未出版音樂著作而言，存放副本必須是樂譜或其他手稿形式，USCO 不接受錄音作品作為存放副本；著作權保護範圍僅限於存放副本所記載的內容⁸³。1976 年美國著作權法（Copyright Act of 1976）大幅改革此制度，允許音樂家提交錄音而非樂譜作為存放副本，並採「創作保護主義」，即著作一經創作並固著於有形媒介即自動取得保護⁸⁴。然而，此改革不溯及既往，因此 1978 年生效日前創作之音樂著作仍受 1909 年著作權法限制⁸⁵。

此制度差異在 *Williams* 案與 *Skidmore* 案中引發重大爭議。許多非裔美國音樂家，例如影響後世節奏藍調等音樂類型與風格極大的 Marvin Gaye，從未受歐洲中心之音樂記譜訓練，其創作往往透過錄音室中的聽覺與即興創作而完成錄製，事後為了著作權登記制度而倉促準備的樂譜存放副本，並無法完整捕捉其錄音中所有音樂原創性⁸⁶。將這些音樂家的著作權保護範圍限於「事後製作的技術性文件」，實質上抹除了其音樂創意的重要部分，進而構成制度性不正義⁸⁷。

⁷⁹ Menell 批評第九巡迴上訴法院自 1977 年 *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.* 案中，外部測試本應只針對表達進行判斷，但法院卻誤用了「思想的實質近似」（substantial similarities in ideas），導致了長期的法理混亂。Menell, *supra* note 20, at 567; *Sid & Marty Krofft Television Productions, Inc. v. McDonald's Corp.*, 562 F.2d 1157 (9th Cir. 1977).

⁸⁰ Menell, *supra* note 20, at 567 and 603.

⁸¹ *Id.* at 603.

⁸² See e.g., *Skidmore*, 952 F.3d at 1061–1062.

⁸³ *Id.* at 1062.

⁸⁴ *Id.* at 1062.

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ Menell, *supra* note 20, at 580–581.

⁸⁷ “[P]ost hoc lead sheets hastily prepared solely for the technical act of registration.” *Id.* at 581.

二、判決之批判分析

Menell 認為 *Williams* 案的問題不在於多數意見是否錯誤認定侵權，而在於整個訴訟程序的根本缺陷。許多專家證人皆聚焦於存放副本的樂譜上，採用「選擇性簡化」(selective reduction) 分析方法，僅挑選出其認為是「結構性」(structural) 而非「裝飾性」(ornamental) 的音符進行比對，完全忽略節奏差異 (rhythmic differences)⁸⁸。而第九巡迴上訴法院在 *Williams* 案中接受這種主觀方法，允許案件進入陪審團程序審理，實質上把法院應承擔「過濾不受保護元素」的責任，轉嫁予音樂專家與陪審團⁸⁹。

即使最終法院分析與陪審團結論維持一致，但如同 Nguyen 法官不同意見書所述，專家證人「選擇性挑選」(cherry picking) 有利片段進行分析與解構，干擾了法院在判斷外部近似性測試中的角色⁹⁰。即使法官未受過完整音樂訓練，分析樂譜的外部近似性具有挑戰，法官也不能因此放棄職責而完全聽從專家證詞⁹¹。外部測試的核心功能，正是由法院針對「法律問題」進行判斷哪些元素受保護，而非由專家或陪審團決定。或許正是意識到了這一點，Nguyen 法官投票將 *Williams* 案提交全院聯席審理 (en banc)，但未獲其他法官支持。

Skidmore 案雖由第九巡迴上訴法院全院聯席審理，本可藉此案廢除 Menell 所批判的「外部／內部」測試混淆架構，並釐清「共通元素組合」(common musical elements) 保護標準，以及修正 1978 年之前作品所受 1909 年著作權法存放副本的限制，但此案的判決結果錯失了釐清這些音樂著作權侵權法律判斷的機會⁹²。最終，法院在前述面向都失敗，不僅保留混淆的「外部／內部」測試架構，還將大部分精力放在「反比原則」這個實質上已無意義的細節上，迴避如何正確判斷「實質近似性」的核心爭議⁹³。

⁸⁸ *Id.* at 574–575.

⁸⁹ *Id.* at 575–590.

⁹⁰ *Williams*, 895 F.3d at 1138.

⁹¹ Menell, *supra* note 20, at 575.

⁹² *Id.* at 590–597.

⁹³ *Id.* at 595–597.

2025年 *Sound & Color* 案進一步揭示「選擇與編排」理論在此發展軌跡中引發的新挑戰。如前節所述，第九巡迴上訴法院在 *Sound & Color* 案中闡明，「選擇與編排」理論作為過濾分析的替代路徑，在其適用下法院不過濾個別不受保護之音樂元素。此一論理雖為音樂著作權保護之多元面向提供了積極功能，使個別元素屬公共領域「創作積木」但其特定組合方式可能具原創性的音樂作品得以主張保護，卻也帶來幾個面向的挑戰。

首先，「選擇與編排」理論可能弱化法院在過濾分析中的守門人角色。如 Menell 教授所批判，法院應嚴格履行過濾分析職責，在外部測試階段徹底排除不受保護元素⁹⁴。然而，若法院選擇適用「選擇與編排」理論，即可跳過逐一認定哪些元素屬於「創作積木」而不受保護的步驟。*Sound & Color* 案中，聯邦地區法院法官逐一檢視每項音樂元素的差異並據此否定近似性，恰恰體現了嚴格的守門人角色；然而上訴法院認為此分析方法在「選擇與編排」理論下並不完全適當。此一結果顯示，法院面臨的挑戰不僅在於「是否嚴格履行守門人職責」，還涉及「應在哪一條分析路徑下履行」的前提選擇，「過濾分析」與「選擇與編排」理論可能導向不同結論，而兩條路徑之間的適用標準目前仍不明確。

其次，在原創性門檻上，何種程度的不受保護元素組合才足以跨越原創性門檻，仍缺乏明確標準。*Sound & Color* 案上訴法院以 *Perry* 案固定音型「僅由兩音符組成的下行小調音階片段」過於簡單為由，與 *Sound & Color* 案涉及七個音符搭配歌詞的副歌做出區隔，但從兩音符固定音型到七音符副歌之間，並無明確的判斷基準。

再者，*Sound & Color* 案與 *Sheeran* 案「共通來源」理論之間存在微妙的張力。*Sheeran* 案強調個別不受保護元素均來自公共領域之共通來源，故不構成侵權，即使特定組合具原創性也可能屬「薄」著作權保護；然而在「選擇與編排」理論下，即使個別元素均屬共通來源之創作積木，其「特定組合」仍可能因具原創性而受「寬」著作權保護。*Sound & Color* 案上訴法院指出被告專家未能在先前作品中找到「相同組合」，即為此理論之適用。此一發展顯示，法院不能僅因個別元素均

⁹⁴ Menell, *supra* note 20, at 602–603.

屬「創作積木」即排除其組合受保護之可能性。「創作積木」概念在「選擇與編排」理論下的適用方式從「逐一排除」轉變為「整體評估組合之原創性與近似性」。

三、對音樂著作侵權訴訟的實務啟示

儘管存在上述批判，「創作積木」概念仍為音樂著作權法提供了重要的分析框架。結合 Menell 教授的建議，本文歸納以下實務啟示。

首先，法院不可放棄其守門人角色，應嚴格履行過濾分析（filtration analysis）職責，在外部測試階段徹底排除不受保護元素，而不能將此責任轉嫁於音樂專家或陪審團⁹⁵。啟發靈感與侵權重製的界限，源自思想表達二分原則，而法院有守門人職責，應以最大努力釐清此界限，對音樂學者及其分析方法進行徹底的檢視，應用過濾分析（受／不受保護部分），也同時應細緻化陪審團指示，以儘可能避免混淆⁹⁶。如 *Perry* 案中，第九巡迴上訴法院撤銷陪審團認定被告 Katy Perry 〈Dark Horse〉侵犯原告 Marcus Gray 〈Joyful Noise〉的外部侵權測試，理由即是識別出所謂相似元素的「普通性」（commonplace），並認定此類元素的編排組合僅能受到薄著作權保護⁹⁷。

第二，法院應對音樂專家的分析方法進行嚴格審查，拒絕接受「選擇性簡化」等主觀方法。專家的角色應限於識別兩作品間的近似性、描述其性質，並解釋這些近似性在整體作品中是否具有質或量上的重要性，而不應介入取代法院判斷外部測試的職責。

第三，陪審團指示的精確化。Menell 認為可向 *Swirsky v. Carey* 案美國中加州聯邦地區法院法官 Snyder 的處理方式借鑑。她系統性地逐小節評估系爭歌曲，過濾出常見旋律樂句（如出現在系爭歌曲之外知名童歌 〈For He's a Jolly Good Fellow〉中的音高序列），最終認定八個小節中有六個缺乏客觀近似性。Snyder 法官正確地適用法律，過濾了屬於公共領域的「創作積木」（如簡單的旋律序列）⁹⁸。儘管上訴法院推翻其判決，但此方法論展現了法院應有的嚴謹態度。

⁹⁵ *Id.* at 602–603.

⁹⁶ *Id.* at 603.

⁹⁷ *Gray*, 28 F.4th at 95 and 100–103.

⁹⁸ Menell, *supra* note 20, at 574. See also *Swirsky v. Carey*, 226 F. Supp. 2d 1224, 1227–28 (C.D. Cal. 2002), rev'd, 376 F.3d 841, 845 (9th Cir. 2004).

肆、結論

雖有學者與音樂人主張將音樂著作權保護限於旋律，但美國著作權法並未有如此限制，且此限制將歧視爵士樂、節奏藍調等以非旋律元素為創作核心的音樂類型。美國著作權法明文保護的「編輯著作」(compilations)，足以涵蓋旋律、節奏及其他多元音樂形式的元素，關鍵在於法院如何在個案中正確應用「過濾分析」與「選擇與編排」理論，而非一刀切地限縮保護範圍。美國音樂著作侵權案眾多，目前判例主要仍以流行音樂與搖滾樂為主，對於爵士樂、古典音樂、電子音樂等其他類型的創作積木範圍，尚未有充分討論。不同音樂類型的創作慣例、必要元素可能存在差異，需更精細的類型化研究。

另一方面，隨著人工智慧音樂生成技術的快速發展，「創作積木」概念可能面臨更深層挑戰。人工智慧系統透過大量訓練資料學習音樂類型中的共通模式，「創作積木」之概念是否有助於釐清人工智慧生成作品的著作權歸屬？又人工智慧生成的音樂作品，與人類創作在「創作積木」使用上與侵權判斷上是否應適用相同標準？這些問題亦值得持續進行探討。

本文認為美國音樂著作侵權案「創作積木」概念的提出具有正面意義，惟其實踐仍面臨諸多挑戰。尤其，2025年 *Sound & Color* 案揭示了「選擇與編排」理論在外部測試架構中的適用，使「創作積木」概念的發展不僅涉及個別元素之過濾，更延伸至元素組合之原創性判斷。在「過濾分析」路徑下，法院逐一排除屬於公共領域的創作積木，即使創作積木特定組合具原創性，也可能僅屬「薄」著作權保護；但在「選擇與編排」理論下，即使個別元素均為創作積木，其特定組合仍可能受到「寬」著作權保護。兩條路徑之間的適用標準尚未明確，增添音樂著作權侵權判斷的不確定性。

「創作積木」概念的提出僅是第一步，如何透過嚴格的司法審查、精確的陪審團指示，以及對音樂專家證詞的謹慎把關，才能真正實現「在激勵創作與促進文化傳播之間取得適當平衡」的著作權立法目的。我國雖無陪審團制度，惟著作侵權案件的判斷標準，與美國大致相同，均採「接觸可能性」與「實質近似性」判斷架構；然而，我國涉及音樂著作之侵權訴訟案件較少，多數從侵權標的物與接觸要件檢視即可得出重製意圖明顯的結果，且我國法院在分析過程中，往往並

未先區分作品中受保護與不受保護的內容，比對上多僅著重於旋律近似性，而忽略其他潛在具有原創性的音樂元素⁹⁹。本文所論述之美國「創作積木」概念與「過濾分析」、「選擇與編排」方法論，實值得我國參考、借鑑。此外，我國音樂產業生態、文化脈絡、司法審理制度有所差異，因此如何在我國著作權法理論架構與司法實務特性下，發展出適合本土音樂創作生態的司法審理判斷標準，有待各界先進深入探討，為我國音樂創作提供更周延的著作權法制。

⁹⁹ 如智慧財產法院 97 年度刑智上易字第 27 號刑事判決；智慧財產法院 103 年度刑智上易字第 47 號刑事判決；智慧財產法院 106 年度民著上字第 7 號民事判決。

智慧財產權月刊徵稿簡則

113 年 11 月 1 日修正

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000** 字為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬。**
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：tipoma@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局國際及法律事務室資料服務科 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-23766133

智慧財產權月刊本文格式

113 年 11 月 1 日修正

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格請分開標號，標號一律以阿拉伯數字標示，圖片之編號及標題置於圖下，表格之編號及標題請置於表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號使用例示

實例	建議用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。
這種食品含有豐富的鈣質、鐵質、以及維他命。	這種食品含有豐富的鈣質、鐵質以及維他命。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

113 年 11 月 1 日修正

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，請於需要註腳之地方以上標方式標出註腳的阿拉伯數字序號，若是要在句子末端加註腳，註腳序號應緊接在標點符號之前，例：「突顯現行歐盟法制的破碎性與不確定性¹。」並於文章當頁最下端述明註腳內容或參考文獻，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
引註頁 出版年

(五) 研討會論文

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定書。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)



五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875
E-mail: ipo@tippo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 : www.tippo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224