

## 日本商標審查實務之探討——以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

呂姝賢\*

### 摘要

鑒於日本與我國商標制度相似，我國新商標法亦多有參酌日本相關法規之立法例，故二者淵源深厚。惟商標註冊申請案在實際審查時，雙方審查人員所考量的因素、法規適用的尺度或法律見解之分析等，或有許多不同的看法。為使我國商標審查實務更能與國際見解或做法調和，本文除介紹日本商標法相關規定制度與審查基準外，並輔以日本高等法院的見解、雙方在相關商標註冊申請案件審查意見之分析，期藉由商標個案之深入研討，增進對日本審查實務面之瞭解，進而提升審查技巧及國際視野。

關鍵字：識別性、地理名稱、國名、起源地、建築名稱、立體商標、立體形狀、後天識別性、不得註冊事由、國旗、國徽、公序良俗、著名、歷史人物、肖像、姓名。

---

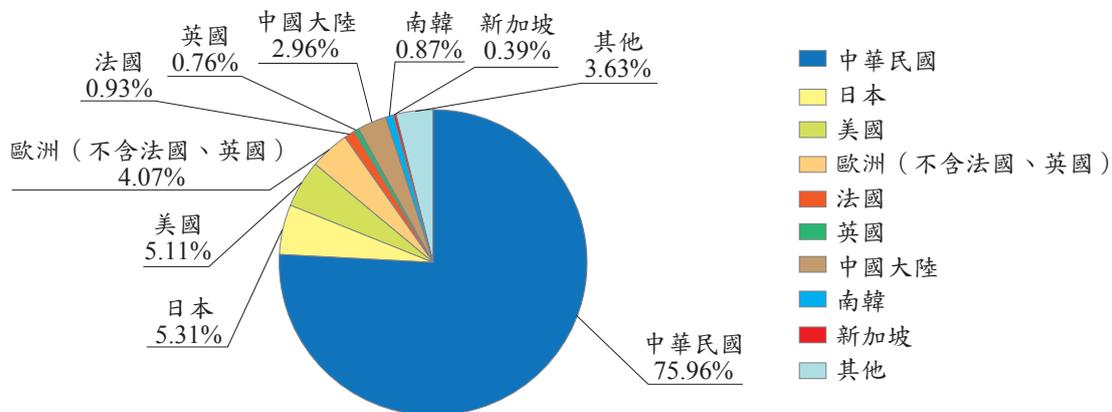
收稿日：102年9月4日

\* 作者為現任經濟部智慧財產局商標權組第三科之商標審查官。

## 壹、前言

我國商標註冊申請案件的數量，除國內的申請案件外，日本所占比例屬最大宗，排名第2名<sup>1</sup>，為國外申請案件的第1名。筆者有幸於101年11月至日本特許廳參加第一屆台日商標審查人員研習與交流，雙方的商標審查人員就商標法規制度及審查實務作法充分溝通，藉以深入瞭解雙方的異同之處。並透過實務案例探討，交換審查意見及分享審查經驗，也讓特許廳瞭解我方2012年新法實施的現況及審查資訊，對於提升我國致力於智慧財產權方面努力的形象有正面的影響。雙方藉由面對面的交流討論，以及專業議題的深入溝通，無形中建立雙方的良好友誼，並充實我方對於日本商標制度與實務運作的瞭解，本文介紹日本商標識別性及商標法第4條第1項第1至8款不得註冊事由為主，並以識別性、地名及已逝著名人名為中心，彙整並探討其實務見解如後述，期與讀者分享。

最近五年主要國家商標申請案件件數統計表



年份	中華民國	日本	美國	歐洲(不含法國、英國)	法國	英國	中國大陸	南韓	新加坡	其他	合計
98	47,009	2,874	2,833	2,379	552	442	1,186	414	167	1,830	59,686
99	50,998	3,886	3,378	2,585	585	490	1,603	648	298	2,025	66,496
100	50,895	3,542	3,737	2,868	678	446	1,968	580	275	2,631	67,620
101	55,696	4,270	3,841	2,913	718	594	2,544	611	286	2,884	74,357
102	55,338	3,593	3,694	3,175	665	633	2,830	737	319	3,047	74,031
合計	259,936	18,165	17,483	13,920	3,198	2,605	10,131	2,990	1,345	12,417	342,190

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局「最近五年主要國家商標申請案件件數統計表」，近五年商標申請案件件數中我國共計259,936件，日本為18,165件，分別占我國商標申請案件量之前二名。<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=331100&ctNode=7061&mp=1>（最後瀏覽日：04/25/2014）。

## 貳、日本商標識別性審查實務

商標之所以存在的主要功能在於指示及區別商品或服務的來源，使相關消費者得以認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，若能達到前述目的則可稱該商標具有識別性。一個標誌是否具識別性為商標取得註冊的主要積極要件，若欠缺該要件則可謂不具備商標之功能，自不得核准註冊。

### 一、商標由地理名稱所組成之處理原則

#### （一）相關法條適用之介紹

##### 1. 日本商標法第3條第1項第3款

- （1）在與自己業務有關的商品或服務上所使用的商標，除下列商標外，可以取得註冊：

商標僅以普通方式指示商品之生產地、銷售地、品質、原料、功能、用途、數量、形狀（包括包裝形狀）、價格、生產的時間或方式；或用以表示服務之提供場所、品質、用提供服務使用之物件、功能、用途、數量、式樣、價格、提供服務的時間或方式所構成者。

#### （2）實務上作法

儘管商標落入日本商標法第3條第1項第3款至第5款規定而不得註冊，但經使用並可使消費者辨認出該商品或服務屬於何人業務之商標，讓消費者得以識別其商品或服務來源，仍有可能取得註冊。值得注意的是，日本商標法明文規定，只有第3條第1項第3款至第5款之情形可經由後天使用取得識別性，惟在審查便覽（Examination Manual）中，明確規定第3條第1項第6款，即前各款以外不具識別性情形者，亦可主張後天識別性<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> 商標審查便覽41.103.03 第3條第1項第6号の商標審査基準1・ないし8・に該する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるに至っている商標については、同号に該当しないこととなる。第3條第2項では「前項第三号から第五号までに該する商標」のみが対象となっているが、本基準は、第3條第1項第6号の適用についての考え方を確率的に規定したものである。

### 2. 日本商標法第4條第1項第16款

(1) 商標雖符合第3條之規定，但若可能有致消費者對商品或服務之品質產生誤認之商標，仍不能取得註冊。

(2) 實務上作法

商標若有致消費者誤認商品或服務之品質時，即使商標符合第3條之規定，仍不得註冊。

### (二) 日方新版商標審查基準（Examination Guideline）之修正方向及重點（2012年11月起實施）

#### 1. 日本商標法第3條第1項第3款

(1) 本款適用於商標係由包含國內或國外地理名稱所組成，並不要求指定之商品或服務實際上來自商標所示的地理名稱，只要相關消費者或交易者普遍認為是來自所指向的地理名稱即可，即使商品或服務事實上非產自該地也有本款適用。

(2) 實務上若商標係由州名、著名地理名稱、著名街名所組成，只要商品或服務被視為源自該地皆得以適用本條款。

(3) 前述國內或國外地理名包括縣、府、首都、州、省、地方性首都或地名、行政區域、舊名稱、觀光景點、湖泊名稱、山名稱、河川名稱、公園名稱等。

(4) 商標間接隱含有關指定使用商品或服務之品質、效能及用途等詞彙，並不適用本款規定。

(5) 一個外國國名或地理名稱等，若是直接指出一種特別的料理風格，諸如：法國、義大利、北京等與提供餐飲方面有關的服務，該等外國國名或地理名稱會被視為用來形容所提供服務之性質、風格或相關說明。

(6) 案例探討（適用）

①商標「GEORGIA」，指定使用於第29類「咖啡」等商品。在本案中，

依一般社會通念，由於美國喬治亞州有可能被消費者視為指定使用商品之產地，即使實際上並非在美國喬治亞州生產、製造、或販賣，仍適用商標法第3條第1項第3款不得註冊。

- ②商標「Waikiki」，指定使用於第3類「化粧品」等商品。由於「Waikiki」乃指美國夏威夷州檀香山縣檀香山市威基基海灘之意，屬著名觀光勝地，基於公共利益，該地名不適合被某人士或廠商所獨占，因此以「Waikiki」為商標，使用於所指定使用商品，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，適用商標法第3條第1項第3款不得註冊。

## 2.日本商標法第3條第1項第6款

- (1) 實務上若商標係由「被視為商品或服務起源地的地理名稱」所組成，則無識別性。換句話說，地名表示係為事業者的發源地，如事業設立、所在地、商品遞送或暫時儲藏地等，皆得以適用本條款，因為其即使不適用日本商標法第3條第1項第3款生產地、銷售地，也會落入本款規定，仍舊無識別性。

### (2) 案例探討（適用）

- ①商標「Zurich」，指定使用於第36類「意外事故受難者保險」服務。由於蘇黎世被視為並非以意外保險享譽盛名之地區，而該保險服務係於日本境內所提供，因此商標法第3條第1項第3款不適用。然而，該商標仍舊不被認為具有識別性，因為商標為「Zurich」，有可能被消費者誤認為該服務來源係母公司位於瑞士蘇黎世的日本子公司，故適用商標法第3條第1項第6款不得註冊。
- ②商標「New York」，指定使用於第43類「提供餐飲業」服務。由於依一般通念，紐約係以金融業著名，並非被視為以餐飲業享譽盛名之地區，而該餐飲業係於日本境內所提供，因此商標法第3條第1項第3款不適用。然而，該商標仍舊不被認為具有識別性，因為商標為「New

York」，有可能被消費者誤認為該服務來源係母公司位於美國紐約的日本子公司，本案適用商標法第3條第1項第6款不得註冊。

- ③商標「Geneva」，指定使用於第33類「米酒」商品。由於依一般日本國內消費者之通念，日內瓦並非被視為米酒產地，而該餐飲業係於日本境內所提供，因此商標法第3條第1項第3款不適用。然而，該商標仍舊不被認為具有識別性，因為商標為「Geneva」，有可能被消費者誤認為該產品源自母公司位於瑞士日內瓦的日本子公司，亦或米酒製造商出口米酒至瑞士日內瓦，本案適用商標法第3條第1項第6款不得註冊。

### （三）商標包含日本國內、外地理名稱之處理原則

#### 1. 定義

所稱日本國內、外的地理名稱，包括以文字及圖形表達的名稱，例如：國名、首都名、州名、縣名、州都名、省名、省都名、郡名、地方性首都或地名、行政區域、舊國名、舊地名、市或特別區、繁華的城鎮街道、觀光景點（包括其所在地及週邊區域）、湖泊名稱、山岳名稱、河川名稱、公園名稱等。國家名稱、國家名稱之縮寫，無論是原屬國的文字、日文或其他外文均屬本款規定適用之範疇。

#### 2. 審查原則

如前所述，基本上日本商標法第3條第1項第3款並不要求指定之商品或服務實際上來自商標所示的地理名稱，只要相關消費者或交易者認為是來自指向的地理名稱即可。換言之，日本商標法第3條第1項第3款商品生產地、銷售地或服務提供地包括下列情形下列二種情形：

- （1）商品實際上於該地生產、銷售，或服務實際上於該地提供。
- （2）消費者或交易者一般會認為商品於該地生產、銷售，或服務於該地提供，且並不限於該地點在字典或文獻上有生產或提供指定商品或服務之記載。

審查人員實務上之審查順序，乃先檢視是否有商標法第3條第1項第3款之適用，若無前述條款之適用，才會考慮商標法第3條第1項第6款。因此，商標註冊申請案有可能實務上會有部分指定商品或服務落入第3條第1項第3款，部分商品或服務落入第3條第1項第6款的情形。

當商標並非僅由地理名稱所構成，意即商標包含外國地理名稱及其他元素，其中該外國地理名稱會被視為商品的產地、製造地、銷售地或交易地者，而實際上商品／服務乃於相關的國家或相關的國家以外之地區生產製造／提供，則審查人員會以商標法第4條第1項第16款理由，誤認誤信商品之品質而繕發核駁先行通知書；同時並建議其修正如下：

範例：

- (1) 當指定使用於商品時，若商標圖樣中包含「France」，建議修正為「○○（指定使用商品名稱）在法國製造」。
- (2) 當指定使用於餐飲服務時，若商標圖樣中包含「France」，建議修正為「提供『法國』料理」。
- (3) 當申請人為個人，核駁先行通知書會附註：「當商標註冊申請案所指定使用商品被修正為『係某某人在法國製造』，此核駁先行通知書則不適用。」
- (4) 若商標中的國名或地名僅以附加方式標註，該國名或地名之部分可藉由刪除的方式來更正。核駁先行通知書會附註：「當商標中表示商品所源自的國名或地名被刪除，或表示服務提供地的國名或地名被刪除，且該刪除並不影響整體商標圖樣的完整性，則此核駁先行通知書不適用。」

### 3. 建築物名稱

#### (1) 商標僅由「既存的」公共建築物名稱或圖片所構成

當商標僅由既存的公共建築名稱或圖片所構成，不具識別性。前述建築物包括橋樑、高塔、雕像、機場、棒球場或其他建築係由國家、地方公共組

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

織、其他公共團體或法人所擁有及管理，則該名稱或圖片會被相關消費者視為著名觀光景點的表示，且會認為商品係於該地製造或銷售。

案例1：

商標：成田空港NARITA AIRPORT

指定使用商品：第30類之甜點、麵包

案號：昭和46年審判第5242號（Appeal No. 5242 of 1971）

理由：「成田空港NARITA AIRPORT」乃日本東京另一個新的國際機場名稱。商標係表彰商品或服務之來源，這樣的地名詞彙應該為機場相關販賣商品或提供服務者所使用，因此應開放市場自由使用。若由某單一個體註冊為商標，將獨占市場權利。本商標註冊申請案有商標法第3條第1項第3款之適用，不得註冊。

案例2：

商標：平和台饅頭

指定使用商品：第43類（舊分類）之饅頭

案號：昭和35年（行十）第146號（1960（Gyo Na）No. 146）

理由：「平和台」位日本福岡市，乃全國著名的棒球場，目前由福岡市所經營管理。因此，若於商品容器或外包裝標示「平和台」，相關消費者將會認為商品係於該地製造及銷售。本件商標註冊申請案，以「平和台饅頭」為商標，指定使用於產自日本福岡市的饅頭，或是舉辦棒球賽時該棒球場內店家所賣的饅頭，僅為商品產地的普通方式表示，並無法表彰商品的來源，整體商標圖樣缺乏識別性，依商標法第3條第1項第3款規定，不得註冊。

### （2）商標僅由「公有」「興建中」建築物名稱或圖片所構成

商標僅由政府或公家單位所擁有的興建中或尚未完成的建築物名稱或圖片所構成也適用本條款，因為雖然尚未完成的建築物或在商標註冊申請當

時，不是著名的觀光景點，惟其未來有可能成為代表性的著名觀光景點。舉例來說，「大鳴門橋」和「瀨戶大橋」即為最好的例子。

因此，當商標註冊申請案中的商標包含前述公有興建中的建築物名稱或圖片時，在該建物結構計畫公告之後，因為其已經被視為公開的知識，其商標註冊申請案同前述商標僅由「既存的」公共建築之處理方式。

此項原則在德國也是採同樣的作法，德國的專利商標局表示，有關尚未完成的建築物，或該建築物目前已在規劃興建中，而該建物已經有某種程度之認知力，依據德國商標法第4條第2項，該商標無法表彰商品或服務的來源。

前述所提「大鳴門橋」和「瀨戶大橋」二座大橋，在日本資料庫中已經有超過30件相關已註冊的案例。但瀨戶大橋於西元1968年2月公告興建，西元1978年動工，西元1988年完竣。經查，該等註冊案顯示皆在西元1968年2月公告興建之後即提出申請。逝者已矣，來者可追，由過去資料庫中所核准的案件來看，因為該等建築物將來完竣之後有可能會變成一般人普遍周知的觀光景點，並不適合由某一單獨個體對於該建築物的名稱或圖樣擁有專屬排他權，故日本已意識到該問題，將商標僅由「公有」「興建中」建築物名稱或圖片所構成之情況亦納入本款適用規範。

範例

商標圖樣：



日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

指定使用商品：第30類之甜點、麵包

申請日：西元1972年3月22日

核准日：西元1980年1月31日

註冊號：第1405995號

### （3）「著名」的「私有」建築物所有權人以外之人，以該建築物名稱或圖樣申請商標

當著名的私有建築物所有權人以外之人，以該建築物名稱或圖樣為商標申請，一般消費者有可能會對該商標所表彰的商品或服務的來源產生混淆誤認，此時將適用日本商標法第4條第1項第15款<sup>3</sup>。

舉例來說，「Tokyo Dome」（東京巨蛋）之所有權人乃東京巨蛋集團所有，不屬於前述公有既存的或興建中建築物，當東京巨蛋集團以「Tokyo Dome」為商標圖樣來申請商標，消費者不會混淆誤認；惟若由東京巨蛋集團以外之第三者以「Tokyo Dome」為商標申請，將有致一般消費者混淆誤認之虞，此時審查人員將以有違商標法第4條第1項第15款發給核駁先行通知書，若此時申請人無法提出並存同意書，將不予註冊。值得注意的是，即使申請人取得並存同意書，還必須視商品的性質而定，若仍有可能會使消費者混淆誤認之虞，仍不得註冊。

## 4.各國政府與日本之間的協定

經濟夥伴協定（Economic Partnership Agreements）和其他外國政府與日本政府之間的協定範圍，最近已經囊括保護葡萄酒與烈酒地理標示，其同時也規範在與貿易有關的智慧財產權協定（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs）中，外國政府與日本之間已經在相關的地理標示保護方面達成協定及共識。近幾年來，相關的外國政府與日本相互合作，包括著名地名、來源的指示方面，或其他商標審查上所需的地名參考資料，皆會適時更新。目

<sup>3</sup> 日本商標法第4條第1項第15款：與他人業務有關之商品或服務容易造成混淆的商標（由第10項到前項所列者除外）。

前，與日本有互簽保護協議的國家分別為瑞士<sup>4</sup>、南韓<sup>5</sup>、智利<sup>6</sup>、墨西哥<sup>7</sup>及祕魯<sup>8</sup>。

在與瑞士的協議中，主要保護的商品為起司、肉類產品、麵包、葡萄酒與烈酒、手錶、紡織品、機械、化學及製藥品等之地理名稱；與南韓的協議中，主要保護的商品為紅酒、綠茶、昆布、花崗石、梨、海苔、豬肉等；與智利、墨西哥及祕魯的協議中，保護的商品則均為烈酒。

## 二、立體商標僅由立體形狀所組成之審查實務

### （一）相關法條介紹

#### 1. 日本商標法第2條

本法所稱商標，係指由文字、圖形、符號，或由立體圖形，或其組合，或其與顏色之間的組合。

#### 2. 日本商標法第3條

##### （1）日本商標法第3條第1項第3款

在與自己業務有關的商品或服務上所使用的商標，除下列商標外，可以取得註冊：

商標僅以普通方式指示商品之生產地、銷售地、品質、原料、功能、用途、數量、形狀（包括包裝形狀）、價格、生產的時間或方式；或用以表示服務之提供場所、品質、用提供服務使用之物件、功能、用途、數量、式樣、價格、提供服務的時間或方式所構成者。

##### （2）日本商標法第3條第1項第5款

僅由普通方式表示之非常簡易圖形，不得取得註冊。例如：商標僅由單一假名文字、簡單直線、波浪線條、常見符號（如△、□、○、◇）、桂冠

<sup>4</sup> Agreement on Free Trade and Economic Partnership between Japan and the Swiss Confederation.

<sup>5</sup> Memorandum of Cooperation (MOC) on Exchanging the Lists of Regional Collective Trademarks and Geographical Indications between the KIPO and the JPO.

<sup>6</sup> Agreement between Japan and the Republic of Chile for a Strategic Economic Partnership.

<sup>7</sup> Agreement between Japan and the United Mexican States for the Strengthening of the Economic Partnership.

<sup>8</sup> Agreement between Japan and the Republic of Peru for an Economic Partnership.

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

圖或盾牌，或立體的地球、立方體、長方體、圓柱、三角柱等所組成。

### （3）日本商標法第3條第1項第6款

本款主要在規範其他缺乏識別性的商標，除前述各款所列之外，消費者無法辨識商品或服務之來源者，例如：立體商標如與指定商品或服務有關的店鋪或辦公室的外觀，排除適用日本商標法第3條第1項第3款的情況外，則屬本款規定範疇。

## 3.日本商標法第4條第1項第18款

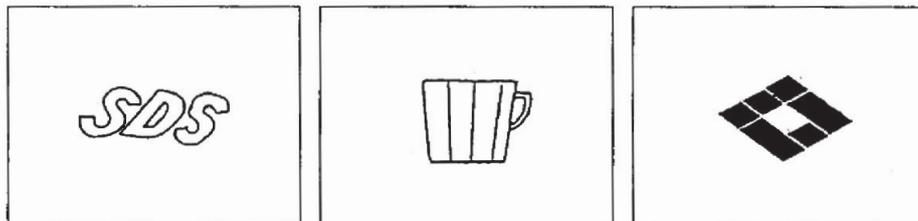
僅由發揮商品形狀或商品包裝形狀的實際功能所不可或缺的立體形狀所構成，則該立體商標不得註冊。

### （二）日本審查基準及審查便覽有關立體商標之探討

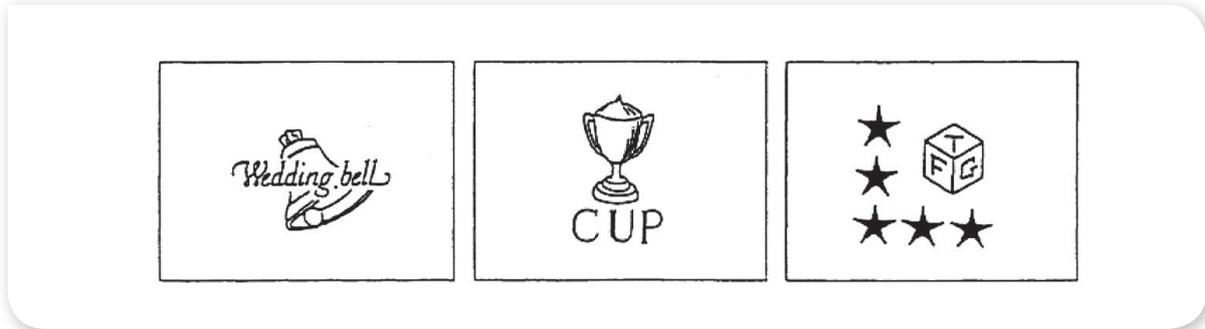
#### 1.日本商標法第3條第1項本文

##### （1）立體商標若該商標圖樣描述方式不明確，不得註冊

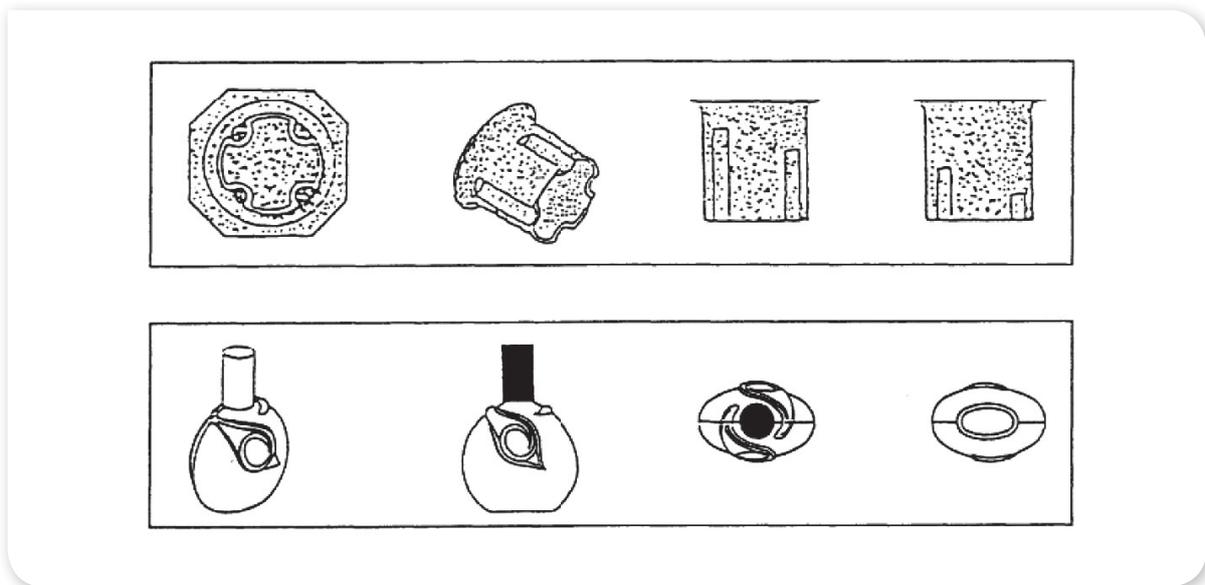
- ① 立體商標申請書欠缺商標圖樣描述。
- ② 商標圖樣係由二張以上的圖樣所組成，而該圖樣彼此之間並不相稱，無法相對應。
- ③ 立體商標之商標圖樣比例、大小不同。
- ④ 立體商標圖樣之主圖一開始申請送件時就不清晰。
- ⑤ 由商標圖樣無法辨識為立體商標。例如：



- ⑥當整體商標圖樣可分為平面商標與立體商標二部份，二者同時呈現在一個商標圖樣中。例如：



- ⑦立體商標圖樣數個圖形之間彼此不一致，例如：

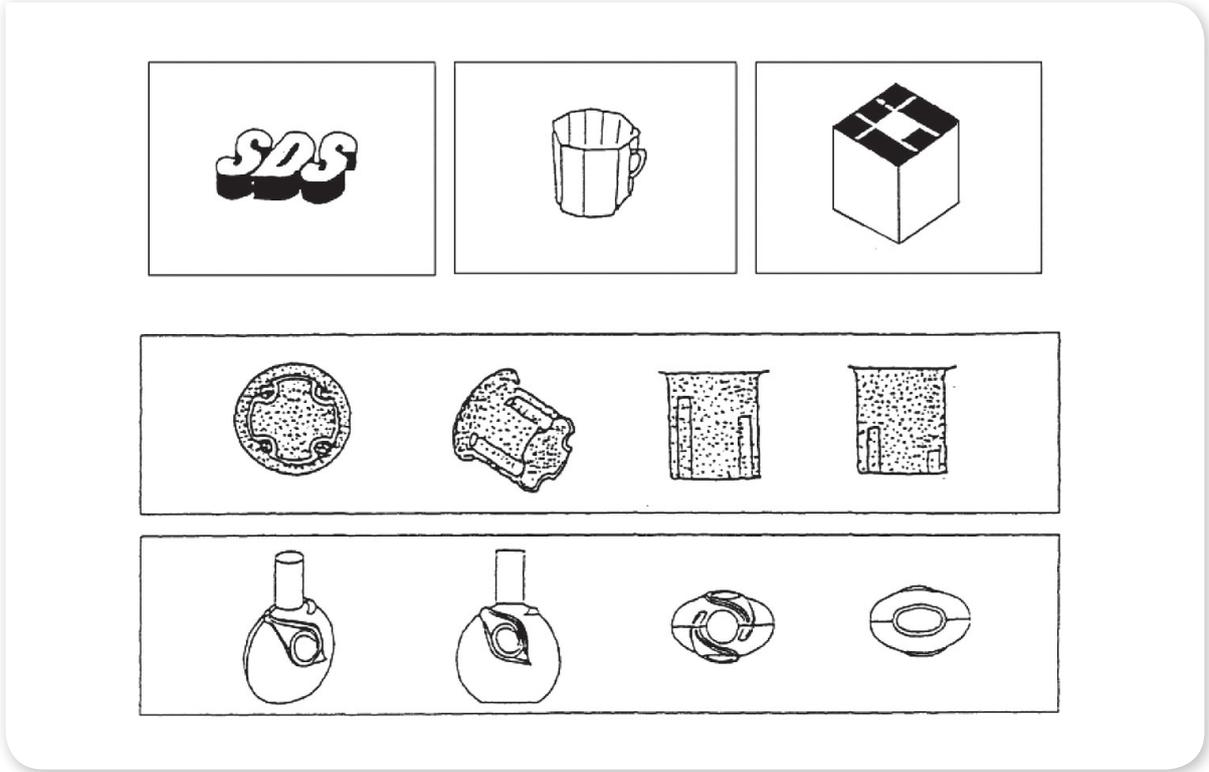


上圖第一張商標圖樣外圍輪廓為八邊形，而第二張商標圖樣外圍輪廓則為圓形，明顯不一致。下圖第一張商標圖樣上方瓶蓋為白色，而第二、三張商標圖樣的上方瓶蓋則為墨色，明顯有別。

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

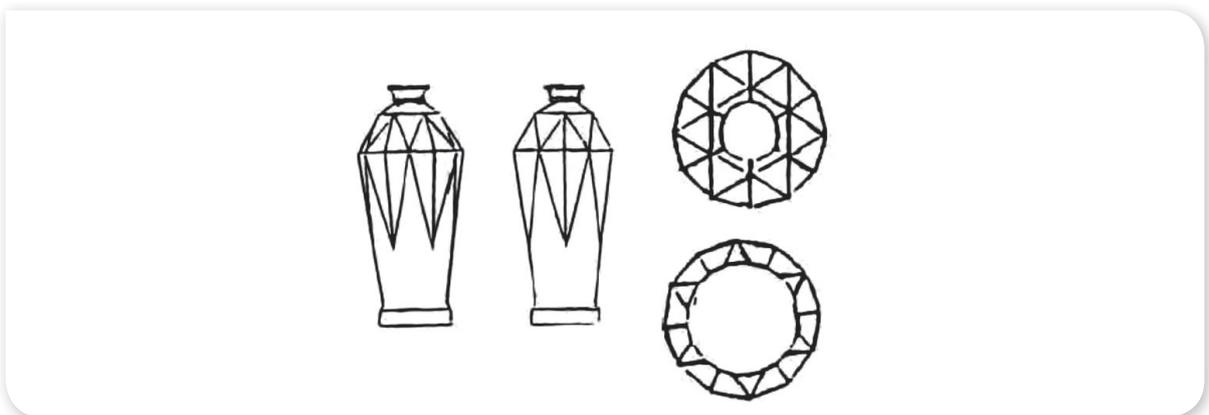
⑧下面立體商標樣態為可被接受的案例：



### (2) 立體商標之可註冊性

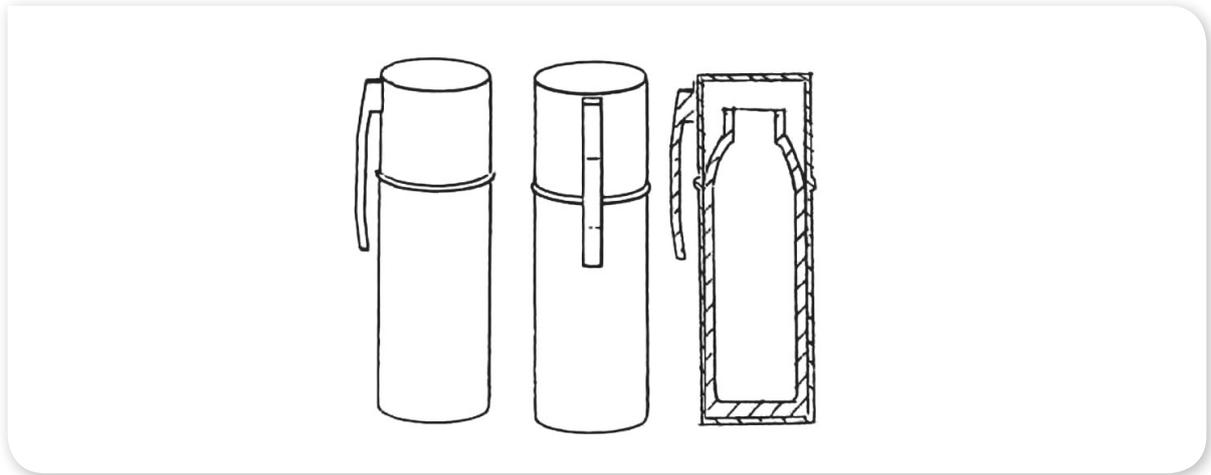
當無法清楚認定商標的構成與態樣時，該立體商標將違反商標法第3條第1項本文所規定之「可註冊的商標」，而不得註冊。

①原則上，立體商標的商標圖樣變更或刪除，會被視為是商標圖樣實質變更，不得註冊。例外之情形，可接受修正縮放比例。舉例來說，由數張照片或圖形構成，在不影響形狀的情況下調整縮放比例則可接受。例如：



惟若是藉由放大比例，使原本不易被看見部份成為容易被看見，則屬增加商標組成內容，此種情形將不得註冊。

另一種例外可接受之情形為刪除斷面圖，由於並未改變立體商標的形狀，則可接受。例如：

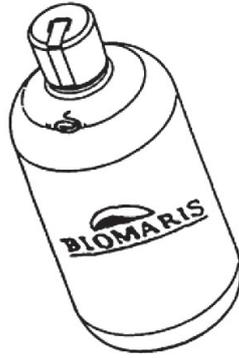


若將斷面圖改變為外觀、形狀的圖形，則視為增加商標組成內容造成實質變更，此種情形將不得註冊。

- ②照片不清晰，無法確認商標的範圍，依第3條第1項本文規定，不得註冊。例外情形，若商標圖樣僅由一立體形狀所構成，整體形狀可被大致認定，則可被接受。修正方法為提出照片使整體形狀可清楚認定，此時應注意不可增加商標組成內容，且若該案為國際商標申請案時，則無法修正。
- ③當商標圖樣係由部分指定商品的形狀所構成時，與平面商標不同的是，申請的立體商標指示了該形狀實際使用於指定商品的態樣。用在廣告牌或廣告除外，有可能不是該形狀實際使用於指定商品的態樣。若該立體商標圖樣在商業上無法使用或不可能使用，則不符合第3條第1項本文規定，不得註冊。例如：商標圖樣：

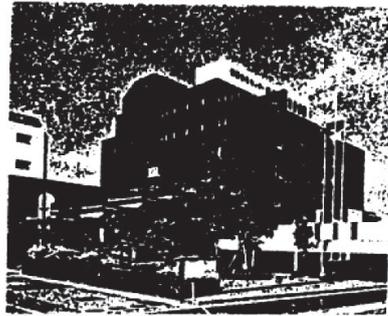
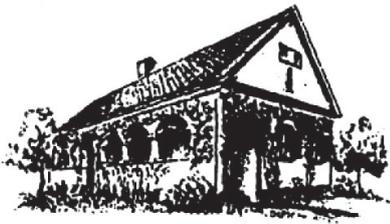
## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）



指定使用商品：醫藥品、牙科填充物、醫學用臂章、醫學用油紙、衛生口罩、紗布、眼罩、脫脂棉、膠布、繃帶。

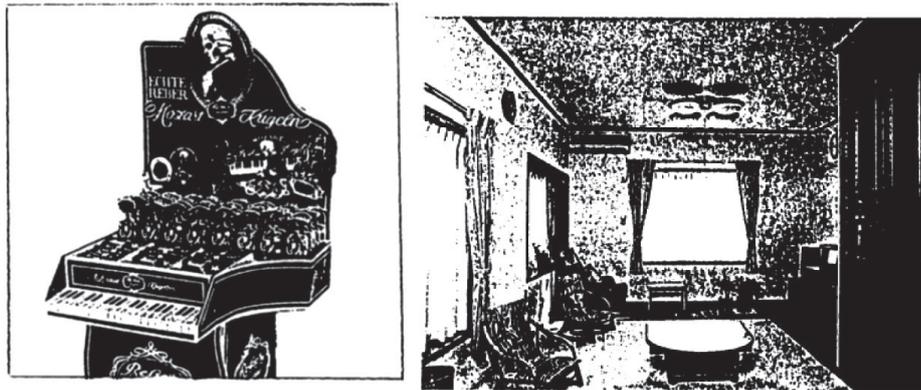
- ④當商標圖樣係以照片或圖片作為描述，包括店鋪住宅、風景，或是包含植物、人物步道、伴隨建築構造物等，則無法確定構成內容、輪廓，不符合第3條第1項本文，不得註冊。例如：



修正方法為刪除申請立體商標聲明，變更為申請平面商標，則可接受。惟在國際申請案中無法刪除立體商標變更為平面的聲明。例外：由數個照片或圖片構成，如修正為其中任一照片和圖片的平面商標，將造成實質變更，將會被禁止。

即使從立體商標圖樣中所描述之立體商標來看，很明顯的，商品形狀缺乏應有的厚度，只要該形狀是指定商品的形狀，將被接受並視為符合立體商標形狀的要素。

當立體商標圖樣係由照片所構成，而照片顯示商標形狀是被割裂的，且無法認定整體形狀，以照片或圖片補正，會增加商標組成內容，造成實質變更，則會被禁止。例如：以描繪由某方向觀察到的空間內部所構成，因為無法清楚呈現空間輪廓，故無法確認商標的組成與樣態，爰整體商標圖樣不能指示商品服務來源，不符合第3條第1項本文之規定。例如：



前述商標圖樣中，左圖上半部明顯為立體鋼琴圖形，而下半部則為其他平面圖形，整體立體商標圖樣似為二個割裂的圖形所構成；右圖係由左半部客廳的室內空間及右半部一扇門所組成，二者似乎分屬不同空間下的個體，整體商標圖樣為二割裂、不相干的圖形所構成。

## 2. 立體商標之識別性

### (1) 日本商標法第3條第1項第3款

商標若被為指定使用商品之形狀，包括其外觀包裝，將會落入本條款不得註冊。關於建築物方面，立體商標若僅為該建築物之外觀，一般消費者無法識別其所表彰商品或服務之來源者，亦有本條款之適用。

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

商標圖樣加上浮雕、透雕細工、網狀細工或網眼飾邊的文字或圖形後，是否具識別性，必須整體觀察。整體觀之，如僅為裝飾式樣增加美學價值，非指示來源的具體標識，則該立體商標無識別性。任何變更或裝飾只要符合此種情形，則該當商標法第3條第1項第3款，不得註冊。

立體商標本身原本無識別性，在附加文字、圖形和其他平面標識後，整體商標是否具識別性，需考量其所附加的位置。若是附加於明顯處，目的在對消費者指示商品或來源，則可能具識別性，此時應以檢驗平面商標的方式來審查識別性。惟若附加部分無法具體指示商品或服務來源，則整體商標圖樣不具無識別性。

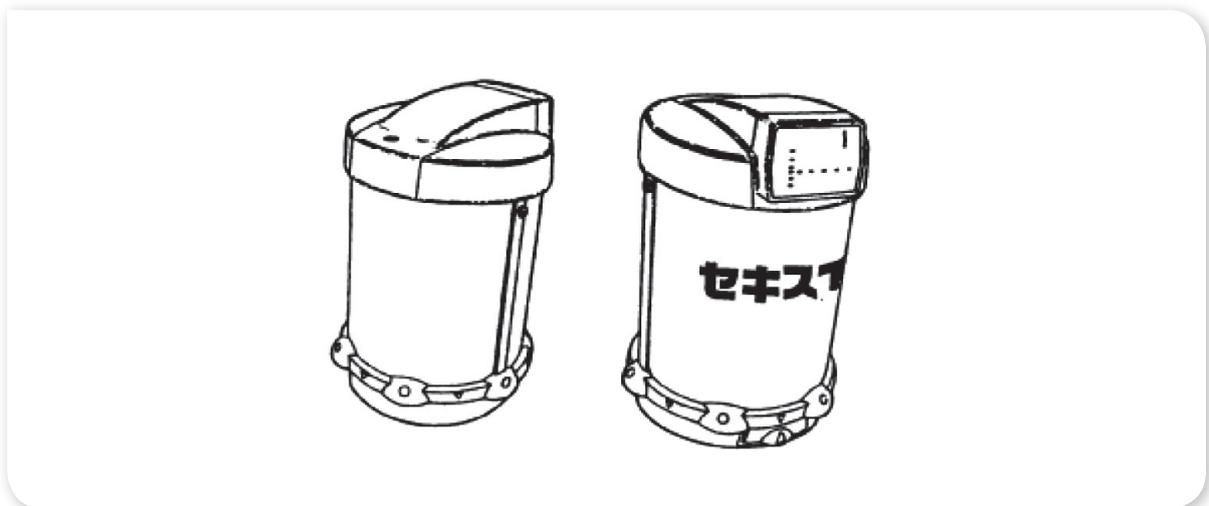
另外，所附加文字或圖形，該附加部位若有別於一般習慣，則其識別性須考慮實際交易的情況，只有附加在常用位置或附近，才具有商標的功能。換句話說，文字或圖形須明顯為商品或服務的來源指示，例如：當文字與圖形顯示在烈酒酒瓶的瓶底時，無法被相關消費者所注意到，則無法用於指示商品，因為以酒與啤酒為例，在容器底部出現的文字或圖形，通常表現的是製作容器本身的來源廠商，而非表彰容器裏面內容物（如：酒、啤酒）的來源。依據一般經驗法則，商標非標示於一般會消費者被注意到的部分，例如：商標標示於酒瓶的瓶底，則不具識別性。



當商標圖樣中有某部分文字或圖形未完整呈現，以致於無法確定其組成態樣，則不應由現有的文字、外觀或是申請人的姓名去推測，或用以決定其識別性。例如：



上圖中文字的部分不明確，無法得知是字首是「JPK」或「UPK」，而字首「JPK」、「UPK」與字尾「KE」之間是否還有其他字母，無從判斷，該部分不具識別性。



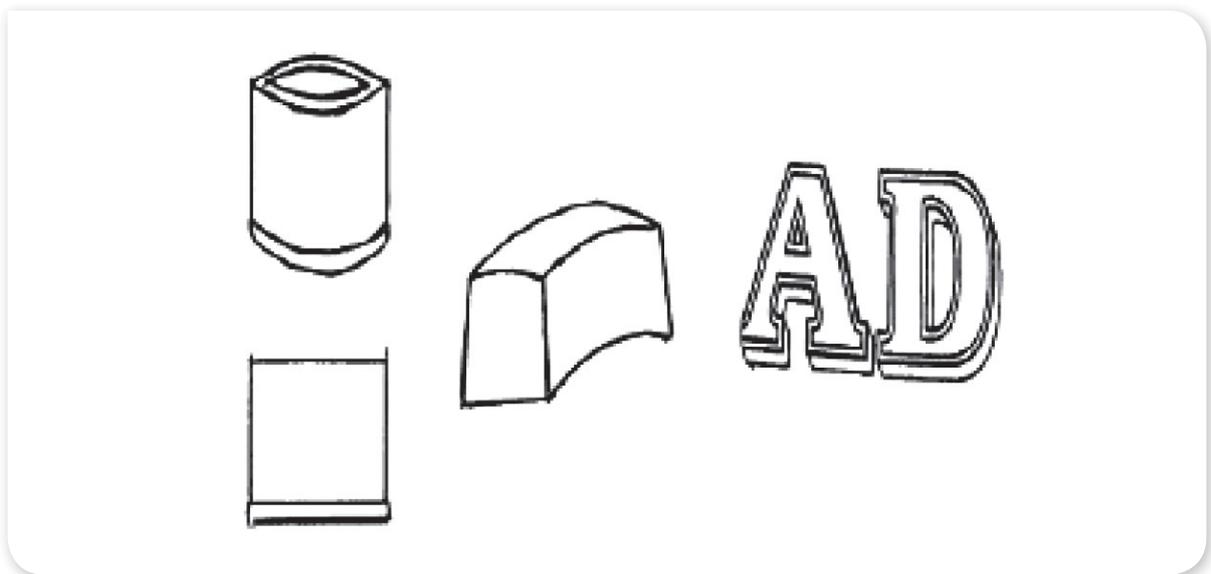
## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

上圖中文字的部分未盡完全，無法得知是全部字母除了所見的四個日文字母之外，後面是否尚有文字並不明確，因此不具識別性。例外情形，若是易於推斷屬於周知和著名商標的一部分，或屬於某一特定稱呼，或依一般社會通念易於聯想的觀念，則不在此限。

### （2）日本商標法第3條第1項第5款

立體商標的外觀形狀為一個日文平假名、二個羅馬拼音字母；一或兩個英文字母或是數字加厚，變成立體形狀；為單一且簡單、常見的立體形狀，如：球形、立方體、長方體、圓柱體或三角柱時，適用本條款不得註冊。至於判斷是否由簡單與常見的形狀組成，必須基於消費者對商品或服務的認識。



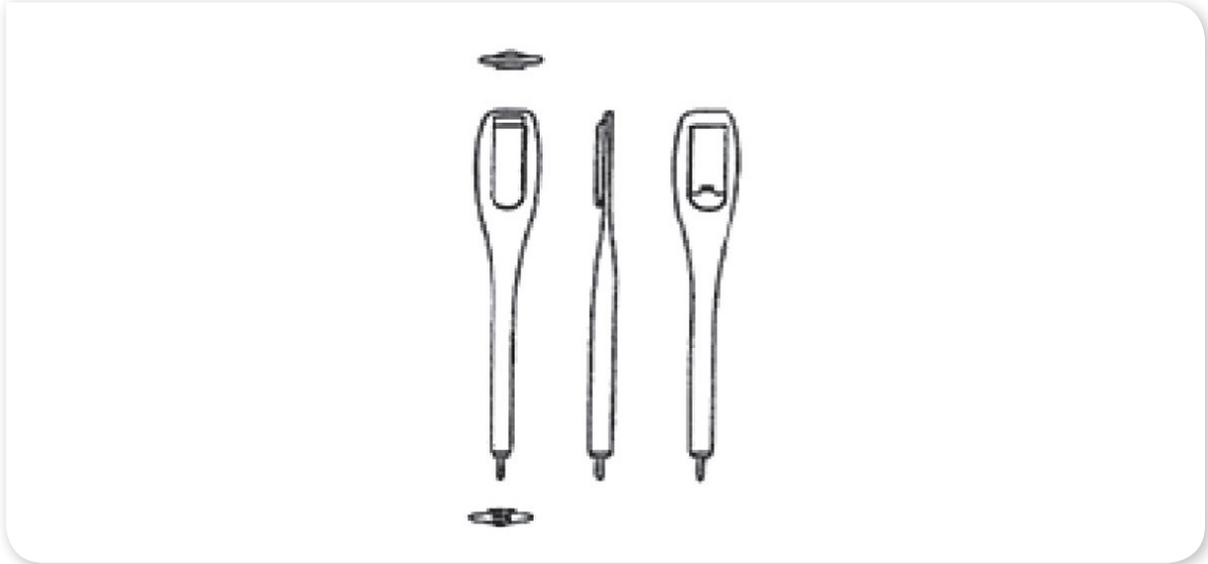
### （3）日本商標法第3條第1項第6款

立體商標僅為營業包裝（Trade Dress）所構成，若商標法第3條第1項第3款不適用時，則適用本條款不得註冊。

## 3. 立體商標之後天識別性

立體商標適用商標法第3條第1項第3款至第5款時，若因後天使用取得識別性，有可能獲准註冊。例如：國內消費者普遍能認知該商標為指示商品或服務的來源，且所檢附使用證據資料的商標與指定使用商品或服務必須完全相同。

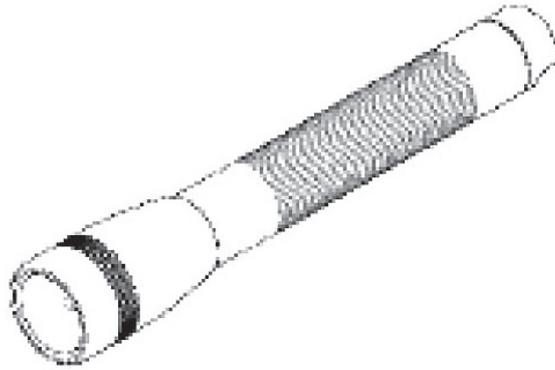
### （1）立體商標——不適用第3條第2項<sup>9</sup>之案例



指定使用於鉛筆、原子筆、筆、書寫用具等商品，本案商標圖樣雖外觀形狀有結合某種程度之特色，惟該特色僅給予消費者功能或美學之印象，且原告所製造販賣的鉛筆、原子筆上均有標示「OKAYA」及「Pegcile」文字商標，因此本案單獨的立體商標並不被認為因後天使用而獲得識別性。依據2000年12月21日東京高等法院（Tokyo High Court No.406 of 1999, refer to case No.38 of trial/court decision）之判決意旨，本件商標有日本商標法第3條第1項第3款之適用，且不適用第3條第2項。

<sup>9</sup> 第3條第2項：即使是相當於前款第3項至第5項的商標，經由使用的結果，消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別者，不受同款規定的限制，商標得予以註冊。

### （2）立體商標——適用第3條第2項之案例



指定使用於手電筒等商品，本案商標圖樣與前述案例一樣，立體商標包含公司名稱，單獨之立體商標是否具後天使用而獲得識別性必須考量到是否容易為消費者所認知，且予消費者之寓目印象是否深刻。由於該商標業經申請人大量使用，且長時間大規模投入廣告行銷，因此被認為取得後天識別性。雖商標圖樣有標示外文「MINI MAGLITE」，其所占比例微乎其微，且以極細、微小字體呈現，消費者不易查覺，2006年智慧財產法院（IP High Court case No.10555（Administrative／First）of 2006, refer to case No.78 of trial／court decision）認定本件商標雖有日本商標法第3條第1項第3款之適用，但適用第3條第2項規定，准予註冊。

當判斷是否經使用具識別性時，其所檢附實際使用證據資料之同一性為重要判斷因素。如主張有第3條第2項後天識別性，則申請案與實際使用的商標及商品或服務須一致。當申請案的商標圖樣僅為某一立體形狀，但使用證據中顯示商標為另外附加文字或圖形所構成的標識，因整體構成並不一致，無法由使用證據顯示該商標經由使用而獲得後天識別性。

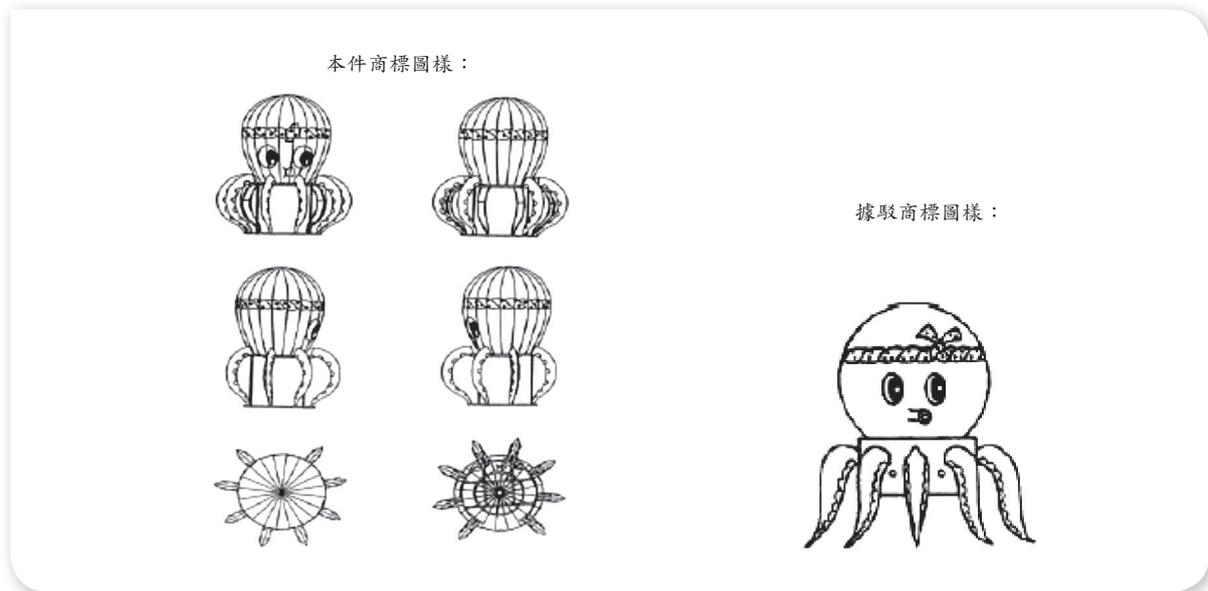
例外情形，當整體觀察顯示出立體形狀與申請案的商標一致，而立體形狀具識別性，平面標識並非不可或缺，而是加強消費者印象與記憶，有客觀證據證明該商標被消費者認知為商品與特定提供者聯結時，則不得以商標不具同一性核

駁申請人第3條第2項後天識別性的主張，而須判斷該立體形狀是否獨立具有識別性。值得注意的是，立體商標提出第3條第2項後天識別性的主張，使用證據須證明使用的立體商標與申請案中照片或圖片呈現單一和數個方向均必須一致。

#### 4. 立體商標與他人申請註冊在先之商標相同或近似<sup>10</sup>

由於立體商標可能有二個以上不同之商標圖樣，判斷近似與否時，必須就各個不同角度的商標圖樣一一考量。下列情況均視為會構成近似：

- (1) 立體商標其中某個圖樣與一般據駁的平面商標構成近似。
- (2) 立體商標其中某個圖樣與據駁的立體商標中某個圖樣構成近似。
- (3) 立體商標令消費者所產生的整體視覺印象與據駁商標的觀念構成近似。
- (4) 2001年1月31日東京高等法院案例（Tokyo High Court No. 234 of 1000, Refer to Case No.137 of trial/court decision）



<sup>10</sup> 與商標法第4條第1項第11款之關係。

本案立體商標圖樣係由擬人化的卡通章魚六面圖所構成，其中正面章魚圖與據駁商標的整體商標圖樣構成近似，可能致使消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括誤認為來自同一來源，或者誤認二商標的使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，二者有致消費者混淆誤認之虞，不得註冊。

### 5. 立體商標與他人事業的商品或服務混淆<sup>11</sup>

當立體商標為某個建築物的外觀形狀，且該形狀普遍廣為日本大眾所周知的建築物時，則該當本款。消費者會混淆商標使用人之商品或服務來源，而誤認是來自於他人的事業所提供；也可能將商標使用人誤認與他人的事業有某種經濟上或組織上的關係。

### 6. 立體商標與商品或包裝功能性之關係<sup>12</sup>

當判斷立體商標是否可核准註冊時，有關商品本身或包裝的外觀形狀是否在實際上具功能性，或是判斷該立體商標是否僅由發揮商品或其包裝實際功能不可或缺的立體形狀所構成，可從以下兩點切入考量：

- (1) 是否有其他形狀可代替用來執行同樣的功能，如果有可替代的形狀，不會被認為是不可缺少的，那麼這個立體形狀沒有本條款的適用。如果沒有可替代的形狀，才會被認為是不可缺少的，那麼這個立體形狀方有本條款的適用。
- (2) 商品的形狀或其包裝若被替換，生產成本是否相同（或降低），如果使用替代形狀明顯增加成本，導致其他競爭者在商業交易上不利競爭，申請人可能因此壟斷商品市場等，將有本條款之適用。
- (3) 相較於我國而言，除了前述二項考量要素之外，另有一項不同的判斷考量重點，不以是否可替代為功能性之判斷，亦即將「該形狀是否為達到某種技術效果所必要」一併納入考慮。若該立體商標之形狀為達到某種技術效果所必須，換句話說，該立體商標之形狀的功能特徵僅為用以達到特定的技術效果，則該立體形狀不宜賦予商標權。舉例來

<sup>11</sup> 與商標法第4條第1項第15款之關係。

<sup>12</sup> 與商標法第4條第1項第18款之關係。

說，電風扇葉片之流線形狀乃為達到空氣流動效果所必要的形狀，若以電風扇葉片之形狀為商標圖樣，並以之指定使用於電風扇商品申請商標，應不得註冊。蓋因具特定技術效果的立體形狀若取得商標權，於競爭市場上將限制同業使用該立體形狀作為解決該技術方法，進而有礙同業市場之公平競爭。在此種情況下，即使存在其他的替代形狀可達到相同的技術效果，亦無法克服該形狀具有功能性而遭到核駁。例如：現今隨著科技發達，無葉片風扇相繼於市場上推陳出新，相較於傳統電風扇葉片而言，即使無葉片風扇取代傳統電風扇葉片之形狀，同業市場上存在著其他的替代形狀可達到相同的技術效果，然電風扇葉片仍會被認定該形狀具有功能性。

另外，商標若是在商品形狀或包裝方面具功能性，可以促進產業競爭及經濟發展，有利於科技創新進步，提升整體國家之經濟利益，增進公眾福祉，為社會大眾帶來便利性。若該功能性的創新歸某一人所擁有，獨占市場，將不利於市場的公平競爭與技術進步；相反地，若完全不加保護，也可能阻礙發明創新的誘因。為了在鼓勵技術創新與公眾利益之間找到最佳利益平衡點，專利法賦予有限期間的保護，時間經過後，該發明、新形或設計即成為公共財，任何人均能自由使用。至於商標法的保護，期間為10年，商標權屆滿可藉由延展再延10年，不限次數而進而取得永久保護。因此，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要，即使其先天上就有別（先天別性），或者經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識（後天識別性），仍得成為商標法上受保護的標，以免受到商標法永久保護而有礙於同業的公平競爭及社會的進步。依我國商標法第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，不得註冊。惟若商標某一部分具功能性之特徵，但整體仍具商標之識別性，則該部分經申請人聲明不在專用之列後，可取得註冊。

在實務上，就非傳統商標而言，所謂的功能性可區分為「實用功能性」及「美感功能性」，依法均不具識別性。「實用功能性」即為前述所及，包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生的產品特徵；而「美感功能性」則指該特徵雖不具實用功能性，不能增加商品或服務的效能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留

給同業使用，而不宜由一人所獨占。另一種容易混淆的概念為「商品或服務的裝飾」，其與「美感功能性」觀念不同，「美感功能性」使用該設計特徵係為達到一定功能上的目的，應以該商標係發揮商品或服務功能所必要核駁其註冊，且基於公益考量，並不得主張後天識別性之適用，而「商品或服務的裝飾」則純粹只是用以裝飾美化，而沒有其他的作用，應以僅由其他不具識別性之標識所構成，予以核駁<sup>13</sup>。此類「商品或服務的裝飾」性質的商標可以經使用取得後天識別性，准予註冊。

### 三、經由使用取得後天識別性之處理原則

#### （一）相關法條介紹

日本商標法第3條第2項規定，雖屬商標法第3條第1項第3款至第5款之情形，但若經由使用之後，得以讓消費者認識其為表彰商品或服務之來源，則不受前款規定之限制，可以取得註冊。

#### （二）審查實務上作法

- 1.若商標已達國內一般消費者所普遍知悉其所表彰商品或服務之來源者，即可註冊。
- 2.所檢附相關實際使用證據資料必須與所申請之商標圖樣完全相同（identical），且指定使用之商品或服務與實際使用之商品或服務亦必須完全相同。
- 3.如經使用，使消費者得以辨識商品或服務屬於某一特定的來源，仍得以註冊，全國性的相關消費者可理解該商標指示某特定的交易來源。
- 4.判斷消費者的認識程度時，可將下列因素納入考量：
  - （1）實際使用的商標及相關的商品或服務。
  - （2）使用開始時期、使用期間或使用的地區。

<sup>13</sup> 我國商標法第29條第1項第3款。

- (3) 生產與交易數量，及商業規模（如店舖數量、營業地區及銷售額等）。
- (4) 廣告的方法、頻率及內容。
- (5) 在一般報紙、業界刊物、雜誌及網路上出現的次數及其內容。
- (6) 針對消費者對商標認識程度的問卷調查其結果。

5. 可接受的證明文件包括：

- (1) 廣告或公開宣傳的印刷品（如剪報、雜誌等）。
- (2) 發票、送貨單、訂貨單、帳單、收據等。
- (3) 照片等，用以顯示商標使用情況。
- (4) 協會、同業或消費者的證明。
- (5) 廣告、廣播代理商或出版商的證明。
- (6) 公部門的證明（例如地方公共團體、大使館、商會公會）。
- (7) 在一般報紙、業界刊物、雜誌及網路上的報導。
- (8) 問卷調查（須考慮調查主導者、調查方式與被調查對象之客觀性）。

6. 申請人所檢附後天識別性之證據資料，考慮「申請人以外之人」使用的頻率，以及使用的態樣，而不是「申請人」的使用頻率。同理，在團體商標時，係考慮「申請人與其成員以外之人」使用的頻率、態樣，「而不是申請人與其成員」的使用頻率。另外，判斷團體商標是否經由使用獲得識別性時，為了證明係會員之使用，須依前述文件為證據指出使用者具有會員資格。

7. 零售服務須提出之證明文件與一般商品略有不同，需注意到下列幾點：

- (1) 申請人是否為零售商（retailer）或批發商（wholesaler）。
- (2) 是否在同一地點匯集且販售衣服、飲食與日用品。

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

- （3）個別銷售額均占全部銷售額的10%至70%。
- （4）檢驗商標有使用於零售服務的情形時，假如商標標示於商品、商品包裝、價目表、商業文件與廣告上，必須依據標示的方式，來判斷商標是否為指示商品的來源或是指示零售服務的來源。

### 8. 案例

- （1）不適用第3條第2項之案例

#### 案例1.

商標圖樣：



指定使用於牛肉等商品，本案原告主張自 1985 年起使用本案商標圖樣，迄今 20 餘年，雖原告檢附諸多相關實際使用證據，惟該等證據顯示多數實際使用商標圖樣文字的書寫字體與所申請的商標圖樣不同，因此本案並不被認為因後天使用而獲得識別性。依據 2006 年 1 月 12 日智慧財產高等法院（Intellectual Property High Court No.10054 of 2006）之判決意旨，本件商標不適用日本商標法第 3 條第 2 項規定。

## 案例2.

商標圖樣：



指定使用於蕎麥麵商品，本案商標讀音為「Yabu（やぶ）」，在日本一般消費者普遍認知「Yabu（やぶ）」為「Yabusoba（やぶそば）」的縮寫，而「Yabusoba」現今已成為日本「蕎屋（蕎麥麵連鎖餐廳）」的通用名稱。「Yabusoba」是一種淡綠色蕎麥麵，並代表東京蕎麥麵連同白色的蕎麥麵「Sarashina Soba（更科 そば）」<sup>14</sup>混合，目前市面上已有很多家原告以外的蕎麥麵連鎖餐廳名稱都含有「Yabu」字眼。在這樣的情況下，在非名古屋附近地區，蕎麥麵的消費者認為其無法識別本案商標所彰的服務來源，即使該商標確實使用於所指定的服務。因此，本案被判定不適用的商標法第3條第2項，雖然該申請的商標在原告的一些商業勢力範圍內是有名的，但是在原告以外的其他地區，仍有許多人使用本案商標圖樣。依據1998年11月26日東京高等法院（Tokyo High Court No.74 of 1998）之判決意旨，本件商標不適用日本商標法第3條第2項規定。

<sup>14</sup> Sarashina Soba（更科 そば）為白色的蕎麥麵，其香氣遠遠小於正常蕎麥麵，味道較為簡單和清淡。

## 論述

日本商標審查實務之探討——  
以識別性及地名、著名已逝人名作為商標不得註冊之事由為中心（上）

### 案例3.

商標圖樣：



指定使用於燒賣商品，不僅在佐賀縣內而且在全國各地都有很多原告以外的公司企業，使用「いかしゅうまい（烏賊燒賣）」名稱在生產、製造及販賣烏賊燒賣。此外，它是公認的，也有一些企業，例如：餐廳，以「いかしゅうまい」（讀音為ika shumai）作為烏賊燒賣這道食物名稱。因此，相對的有比較多位於佐賀縣，特別是九州的中心福岡城市的消費者，認為「いかしゅうまい」的產品是來自原告。不過，不可否認的，即使在福岡市，也有不少認相關消費者認為「いかしゅうまい」的產品是來自原告以外的公司。因此，本案商標圖樣並非得以讓消費者識別服務之來源。因此，本案並未因使用而獲得後天識別性，因為仍有許多原告以外的公司使用「いかしゅうまい」。依據2000年4月13日東京高等法院（Tokyo High Court No.101 of 1999）之判決意旨，本件商標不適用日本商標法第3條第2項規定。

## （2）適用第3條第2項之案例

商標圖樣：



指定使用於可樂飲料等商品，本案原告主張本案立體商標於日本境內已銷售多年，此外原告也檢附大量證據資料，顯示透過大量廣告及行銷活動讓相關消費者知悉商品來源，因此本案被認為因使用而獲得後天識別性。依據2007年智慧財產高等法院（IP High Court Case No. 10215（Administrative/First）of 2007）之判決意旨，本件商標適用日本商標法第3條第2項規定得以註冊。

## 四、審查意見交流

- （一）一般不具識別性的商標，若經申請人使用而取得後先天識別性時，其註冊權利往往亦限縮在其市場上有實際使用的商品。但此一見解在實務上對於非實際使用但性質相關聯的商品，是否仍認為不具識別性？從國外註冊實例以觀，尚非一致。日本特許廳認為，依規定，個案雖有可能依職權調查而適用商標法第3條第2項。惟就審查實務上作法而言，決定商標是否因使用而達到國內一般消費者所普遍知悉其所表彰商品或服務之來源，多數取決於申請人自行檢附的證據資料，商標法第3條第2項因使用而獲得後天識別性的要件，必須同時符合二要件，一為所檢附相關實際使用證據資料與所申請的商標圖樣完全相同

（identical），二為指定使用的商品或服務與實際使用的商品或服務亦必須完全相同。因此申請註冊時，若指定使用於皮包、衣服、布料商品，但僅檢送「皮包」及「衣服」的使用證據，則應僅認定「皮包」及「衣服」具後天識別性；而「布料」方面由於未提供相關使用證據，並無法以該商標使用於皮包、衣服的使用證據間接認定該商標於「布料」亦具有後天識別性。

（二）商標經使用取得識別性註冊後，在後之申請案係以先天或後天識別性取得註冊？日本特許廳則認為，依規定有可能個案依職權調查而適用商標法第3條第2項。惟就審查實務上作法而言，決定該商標是否因使用而達到國內一般消費者所普遍知悉其所表彰商品或服務之來源，必須視其所檢附的證據資料而定，故如於衣服、皮包取得後先識別性，後來申請香水、眼鏡、太陽眼鏡、鐘錶、錶帶等商品註冊時，必需要再證明取得後天識別性後才能註冊。

~未完待續~