

由歐盟及美國之案例探討設計與商標 之累積保護與競合

葉哲維*

摘要

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度的重疊性，而這樣的重疊性，造成利用商標權來延長設計權保護期間限制之情況屢見不鮮。本文即是藉歐盟及美國之相關案例，來探討商標與設計權之競合問題。首先，藉商標與設計制度之比較，探討其二者之相似與差異之處；再者，就商標與設計之「功能性排除保護」的規定及案例，進一步討論商標權與專利或設計之競合處理原則；最後，筆者認為，不宜以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，即認定設計之形狀屬「賦予商品重要價值」，而不予商標保護；若該商品可符合設計與商標的保護要件，且在未造成競爭市場的明顯阻礙的情況下，仍應合理地給予該二權利間累積保護之空間。

關鍵字：商標、設計、功能性、歐盟商標、歐盟設計、美國營業表徵、美國設計專利、競合

收稿日：2015 年 8 月 10 日

* 作者曾為經濟部智慧財產局專利審查官，文章內容僅代表個人觀點，不代表本局之立場。

壹、前言

隨著商標與設計保護制度的發展，商標與設計的保護標的產生了高度的重疊性，例如商標的保護客體得為產品或商品的立體形狀，而在某些國家或地區，標誌（logos）與徽章（emblems）等標章圖案亦可為設計之保護標的。由於商標與設計於保護於標的之重疊性，使得申請人常就已取得設計保護的商品續行申請商標。

設計權與商標權的保護目的不同，設計權類似於專利權，其係為鼓勵創作而給予發明人或創作人一定程度上的技術或創作的獨占權利，而給予適度之一段時間的保護期限；但商標權是基於競爭市場的考量，只要該商品或服務在商業上仍有表彰商品或服務之使用上的價值，則得以獲得持續性的保護而無期間之限制。因此，透過商標權來延長設計權有限的保護期限之情況屢見不鮮。

然而，利用商標來延長或規避設計有限的保護期限是否為制度設計上的漏洞？抑或透過商標來延長或取得設計的累積保護確實具有其實益？由各國的規定及申請案例來看，其似尚未有一致之見解。本文以下將分就歐盟與美國有關商標與設計專利之規定及案例提出討論，藉此進一步討論商標與設計的競合與累積保護的可行性。

貳、歐盟商標與設計

一、歐盟制度簡介

歐盟的商標權與設計權主要可藉由以下三種途徑取得保護，包括：

- 國家途徑（National Route）：向各國之智慧財產局（National IP Offices）提出申請。
- 國際途徑（International Route）：依 WIPO 組織下之馬德里協定（Madrid）申請註冊商標（以下稱「國際註冊商標」）及依海牙協定（Hague）申請註冊設計（以下稱「國際註冊設計」），由於歐盟為此二協定之會員，故依此途徑申請國際商標註冊及國際設計註冊者，亦可取得與國內申請的同等保護效果。

- 歐盟途徑（Community Route）：向歐盟內部市場調合局（Office for Harmonization in the Internal Market，簡稱「OHIM」¹）申請歐盟商標註冊或歐盟設計註冊。

由於歐盟之高度成熟的整合性，透過 OHIM 取得歐盟商標與歐盟設計註冊已十分便利且快速，故其已為歐盟會員國之國民或公司取得商標或設計保護的主要途徑。

（一）歐盟商標（CTM）制度簡介

歐盟商標（Community Trademark, CTM）係依歐盟商標規則（Community Trade marks Regulation, CTMR²）所設置，其係採註冊制度³，歐盟會員國之企業可向 OHIM 以單一申請程序註冊歐盟商標。

歐盟商標係採形式審查及絕對事由審查制度，即提出申請後，OHIM 將對該申請案的申請文件及指定商品／服務及其分類進行形式審查。通過形式審查後即進行絕對事由審查，審查該商標是否具有顯著特徵及是否符合歐盟商標的定義等，並將有前案相同或近似商標之檢索報告提供申請人參考，讓申請人自行決定是否繳納註冊費，以免日後遭在先商標權人申請撤銷註冊。

歐盟商標規則明定商標權的期限，為自申請日起十年，且可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數的限制。

（二）歐盟設計（CD）制度簡介

歐盟設計（Community Design, CD）係依歐盟設計規則（Community Design Regulation, CDR⁴）所設置，其包含無註冊設計（Unregistered

¹ 歐盟於 2015 年 12 月 23 及 24 日公告修正「歐盟商標規則（EU Trade Mark Regulation 2015/2424）」，並已於今（105）年 3 月 23 日生效，OHIM（Office for Harmonization in the Internal Market）更名為 EUIPO（European Union Intellectual Property Office），所有尚有效存在及申請中的共同體商標（CTM）將自動變更為歐盟商標（EUTM）。由於本篇投稿日期及相關所述情事皆早於 2015 年 12 月 23 日，故本文仍維持修正前之名稱或用語。

² Council Regulation (EC), No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trademark (codified version).

³ CTMR Art. 6.

⁴ Council Regulation of 12 December 2001 on Community Designs (6/2002/EC).

Community Design, UCD) 及註冊設計 (registered Community Design, RCD) 二種系統。

無註冊設計制度，設計者只要於歐盟境內公開其設計，無須繳交任何申請文件或費用，即可自動享有自公開日起算三年之設計權保護期限。由於無註冊設計無須經任何註冊或審查程序，故為一種十分便利的保護制度，普遍認為無註冊設計制度適用於產品生命週期短暫或流行性商品之設計保護。惟無註冊設計僅得排除他人抄襲 (copy) 該設計，若被控設計之創作人能夠證明其並不知悉無註冊設計權人 (持有人) 之設計，並證明其為自身所完成的創作，則該使用將視為未抄襲該無註冊設計⁵；該制度頗有著作權創作保護之概念。另無註冊設計得於該設計公開後 12 個月內申請為註冊設計。

註冊設計制度，申請人必須向 OHIM 提出申請，並經該局就該申請案進行形式要件⁶ (formal requirements) 之審查，包括「應指定所施予之物品」、「說明書應記載之事項」等規定，而無須進行檢索及實體審查。相較於無註冊設計僅得排除他人「抄襲」，註冊設計則享有較穩固之排除他人「使用」設計的權利，該設計權係自申請日起算五年，並可請求每期五年之延展，最長可保護二十五年。

二、歐盟商標與設計的比較

(一) 定義的比較

依歐盟商標規則第 4 條有關商標之定義：任何足以區分一企業與其他企業之商品 (goods) 或服務的標識，尤其是文字 (words)，包括個人姓名 (personal names)、設計 (designs)、字母 (letters)、數字 (numerals)、商品或其包裝⁷ 之形狀 (the shape of goods or of the packaging of goods)、或聲音 (sounds) 者，皆可為歐盟商標之保護標的，如圖 1 所示打火機及圖 2 所示化妝盒之商品形狀商標。

⁵ CDR Art. 19-2.

⁶ CDR Art. 45, Art. 36.

⁷ CTMR Art. 4.

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

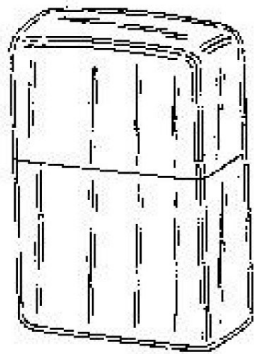


圖 1 CTM No.137117 for lighters

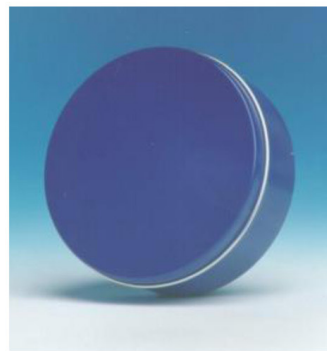


圖 2 CTM No. 428342 for cosmetics

而依歐盟設計規則第 3 條對設計之定義，其係保護：產品（product）之整體或部分之外觀（appearance），尤其是由產品之線條（lines）、輪廓（contours）、色彩（colours）、形狀（shape）、紋理（texture）及／或材質（materials）所構成的特徵（features）。而前述「產品」是指任何工業或手工物品，包含組成複合產品之內部零件、包裝（packaging）、裝飾（get-up）、圖形符號（graphic symbols）及印刷字型（typographic），但不包括電腦程式⁸。如圖 3 至圖 5 之標誌（logos）亦得為歐盟註冊設計。

⁸ CDR Art. 3.



圖 3 CDR 2195685-0007



圖 5 CDR 2180000-0004



圖 4 CDR 2259093-0001

由上述二者之定義可知，商標與設計對於「產品／商品之形狀」、「包裝」，甚至「圖形符號」、「字型」等平面圖案皆得為保護之客體，故不難理解商標與設計的保護標的具有高度之重疊性。然而，值得說明者，商標與設計保護內涵不同，以前述打火機之商標為例，商標權所保護的內涵在於避免相關商品來源的混淆、誤認，但若為設計保護者，其僅係為排除他人侵犯其外觀設計之創作。

（二）保護要件的比較

OHIM 對申請商標首先就「識別性（distinctiveness）」要件進行審查，若申請商標足以與其他商標之商品與服務來源產生區別即具識別性；另某些商標（如商品之形狀）可能會需經過一段時間的使用（use）而產生識別性⁹，此即所謂第二層意義（secondary meaning）或後天識別性（acquired distinctiveness）。此外，若歐盟境內有相同或近似而產生混淆、誤認之虞的在先商標¹⁰，亦得使該歐盟註冊商標無效，此即所謂相對事由。

⁹ CTMR Art. 7(3).

¹⁰ CTMR Art. 8.

以 Frosted 公司之酒瓶案例¹¹說明。該案為 Frosted 公司所申請之兩個酒瓶商標註冊案（如圖 6 之 C-344/10P 及圖 7 之 C-345/10P），商標說明分別載明其為「一種白色拋光酒瓶，當充滿氣泡酒時，可呈現一種金色似磨砂效果的外觀」及「黑色似磨砂效果的外觀」。OHIM 及普通法院皆認定此二酒瓶僅為酒瓶形狀而未具任何標籤，以缺乏識別性而不予商標註冊。然而，本案經上訴，歐盟法院（Court of Justice of the European Union）認為不應僅因該酒瓶僅具備商品形狀而未包含文字即認定該酒瓶不具識別性，故最終撤銷了普通法院的判決及 OHIM 上訴委員會的裁定。



圖 6 C-344/10P



圖 7 C-345/10P

歐盟設計的要件為「新穎性（novelty）」及「獨特性（individual character）」，新穎性是指申請日（主張優先權者為優先權日）前無相同設計（identical design）已為公眾所知悉¹²；獨特性則是指對具有知識的使用者（informed user）而言，若相較於公眾知悉之設計能產生不同的整體印象（overall impression）者，則該設計具有獨特性¹³。設計要件的判

¹¹ Case C-344/10P; Case C-345/10P.

¹² CDR Art. 5.

¹³ CDR Art. 6.

斷係採「絕對新穎性」原則，即不論是在歐盟境內或境外的任何公開或習知設計，皆可作為判斷是否符合新穎性或獨特性要件的先前技藝而使該歐盟設計無效，此與歐盟註冊商標之檢索前案僅限於歐盟境內不同。

（三）判斷主體的比較

歐盟註冊商標之要件及侵權的判斷主體為「普通消費者（average consumer）」或「相關消費」¹⁴，其係指具有合理知識（reasonably well-informed）與合理注意（circumspect）及觀察（observant）之消費者；在某些情況下，如較專業性或價格較高之商品，該「普通消費者」係指較一般消費者（ordinary consumer）施予具較高注意程度之人。

而歐盟註冊設計之要件及侵權的判斷主體為「具有知識的使用者」，其並不是產品製造者，亦不是街上的路人甲，而是一般的使用者；其可能為產品的消費者或購買者，或是因工作上需要而使用或熟悉該產品之人士¹⁵。

雖然歐盟的相關法規上對商標所稱「普通消費者」與設計所稱「具有知識之使用者」之異同並未有任何說明，然而依英國最高法院於2007年之Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser-噴霧劑容器之設計侵權案例中法官的解釋，「具有知識的使用者」是指對設計所實施或所應用的產品具有相當熟悉程度，該熟悉程度應高於商標法所指之「普通消費者」，並且對於產品市場與產品近年的設計趨勢具有相當之概念¹⁶。

（四）指定產品或商品的效果

申請歐盟註冊商標依規定須指定商品和服務，而一旦取得註冊後所指定商品和服務亦將限定商標的保護範圍。反觀歐盟註冊設計，歐盟設計規則雖亦規定申請時必須指定產品，然而該指定產品之目的係為幫助案件分類及供檢索之用，歐盟設計規則亦明文規定所指定之產品不得作

¹⁴ 實務上相關消費多包括潛在消費者。

¹⁵ Procter & Gamble Company v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936 (Royal Courts of Justice, Strand, London, WC2A 2LL, 10/10/2007).

¹⁶ 同前註。

為界定設計權範圍之依據¹⁷。由於設計權的保護範圍不受限於產品或商品的限制而得及於其它具相似外觀之產品，故理論上設計權保護範圍應較商標權來得寬廣。

（五）使用對權利效果的影響

商標註冊後，負有使用義務及維護商標識別性之義務，否則可能會因未使用或喪失識別性成為通用名稱或通用形狀而被撤銷，然而設計並無「使用」要件之規定；故取得註冊後的設計可能相對於註冊商標較為穩定。

三、歐盟商標與設計的累積保護與衝突處理

（一）商標與設計的累積保護

實務上，常見申請人就同一產品之立體形狀先申請歐盟註冊設計，續提出歐盟商標申請之案例。一般認為，若其得符合設計的新穎性、獨特性等註冊要件，並且在商標上亦得具備識別性，取得兩者權利的累積保護（cumulative protection）似無不可。

以下列舉幾個累積申請之實例：

¹⁷ CDR Art. 36(6).

- 以「產品形狀」成功取得設計與商標累積保護之例：



圖 8 Indication of products: Bottles
(瓶子)

RCD application No 5221536: granted
CTM application No 000607114 : granted

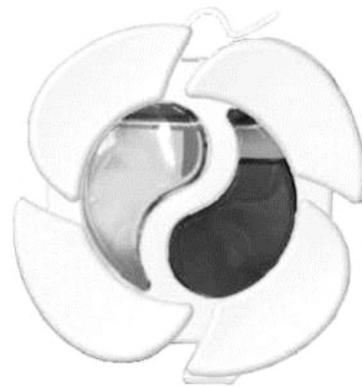


圖 9 Indication of products: Containers
(容器)

RCD application No 000531793 : granted
CTM application No 5194741 : granted

- 以「產品形狀」提出後續商標申請，但被認定不具「識別性」而失敗之例：



圖 10 Indication of products: Automatic
gambling machines (賭博機)

RCD Application No 000291067: granted
CTM Application No 4273439: rejected

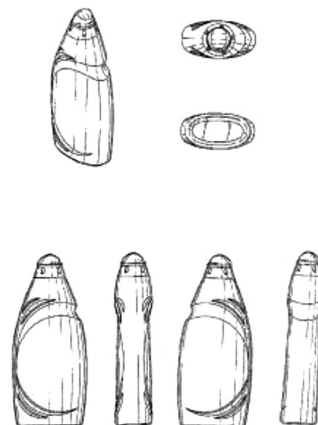


圖 11 Indication of products: Bottles
(瓶子)

RCD Application No 000181466: granted
& CTM Application No 4174074 :
rejected

- 以「圖形符號」或「印刷字型」成功取得設計與商標累積保護之例：



圖 12 Indication of products: Graphic symbols (圖形符號)

RCD application No 000022371-0001:granted

CTM application No 003126265 :granted

由於歐盟設計所保護之標的並未侷限於具實體形狀之有體物，其對於圖形符號及印刷字型亦得視為產品而予以保護，因此可常見諸多標誌與圖形符號同時申請 RCD 與 CTM。

(二) 商標與設計的衝突

此外，歐盟在商標規則上明定有處理商標侵犯其他智慧財產權之規定。依歐盟商標規則第 53 條第 (2) 項之規定：若依據相關法律所取得之其他較早權利而得禁止使用該歐盟商標時，該歐盟商標於向當局請求無效或於侵權反訴中將會被宣告無效；而所稱之較早權利包括「姓名權」、「個人肖像權」、「著作權」及「工業財產權 (industrial property right)」等權利；而設計權即屬於上述之工業財產權之一。簡言之，若該註冊商標可能因侵害其他權利而判定禁止使用者，該註冊商標將被宣告無效。

反觀歐盟設計規則亦有類似之規定，依歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (e) 款：若具識別性之標誌 (distinctive sign) 被使用於後續之設計，該標誌之權利擁有人經歐盟法律或會員國法律得禁止該設計使用者，該註冊設計應被宣告無效。故對於較早取得註冊並公告之商標權人，除了得以新穎性或獨特性之要件主張在後之設計無效外，亦得依此款之規定主張在後之設計侵犯其商標權，而使該註冊設計無效。

以下列舉幾個相關案例：

• 包裝之設計與商標¹⁸

系爭歐盟註冊設計為圖 14 所示之包裝紙設計，但在該設計申請前已有如圖 13 之商標於波蘭取得註冊，故系爭歐盟註冊設計最後被歐盟上訴委員會依以下二項理由宣告無效：（1）依歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款之規定：該註冊設計與較早之商標及其產品高度近似，而產生混淆、誤認之虞；（2）依歐盟設計規則第 25 條第（1）項（b）款之規定：該註冊設計與先前技藝產生相同之視覺印象，不具獨特性。



圖 13 蛋糕及甜食；糕餅食品（較早註冊之商標，包含上圖之立體商標¹⁹及下圖之圖形商標²⁰）



圖 14 箱、盒、容器或罐頭（系爭註冊設計²¹）

¹⁸ BOA decision 7 November 2011 Case R 1148/2010-3.

¹⁹ 波蘭商標 No R-138955, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002.

²⁰ 波蘭商標 No R-138954, filing date: 16 February 1999, registration date: 28 May 2002.

²¹ RCD No 001019764-0001.

• T 恤衫表面裝飾之設計與商標

系爭歐盟註冊設計為圖 16 所示之 T 恤衫表面裝飾之設計，OHIM 於 2008 年依歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (e) 款之規定，以該設計與在先之商標（如圖 15）產生混淆之虞，撤銷該註冊設計。設計權人不服提起上訴，仍遭 OHIM 上訴委員會判定無效，但其將無效理由改以歐盟設計規則第 25 條第 (1) 項 (b) 款規定認其相較於在先之商標（如圖 15）並不具獨特性²²。設計權人續向普通法院提起上訴，法院認定該設計圖案中人物的臉部表情及身體姿勢與在先之商標已足使「具有知識之使用者」產生不同的整體視覺印象，故撤銷 OHIM 上訴委員會的決定²³。雖商標權人就本案向歐盟法院提起上訴，不過最終結果仍被駁回，該註冊設計仍為有效²⁴。



圖 15 在先之註冊商標²⁵



圖 16 系爭註冊設計²⁶

²² BOA decision 14 October 2009 Case R 1323/2008-3.

²³ CJEU Judgment 18 October 2012 C-101/11P and C-102/11P.

²⁴ General Court EU T-513/09.

²⁵ CTM No 1312651.

²⁶ RCD No 000426895-0002.

由前述案例可知，雖然當事人所爭執的客體為註冊設計是否有效，然而除了得依設計的有效性要件（歐盟設計規則第 25 條第（1）項（b）款有關新穎性及獨特性等要件）來主張該設計無效外，尚可依其是否侵害在先的商標為理由（歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款）來主張系爭註冊設計無效。然而，若依專利權的概念，設計專利是否符合專利要件而具備有效性，與其是否侵害他人之在先權利並不具直接關係，但歐盟設計規則第 25 條第（1）項（e）款以其與在先之商標產生混淆、誤認為理由而判定該設計權無效，其為歐盟設計制度上十分特別之規定，相較於我國之設計專利保護則未有相關之規定。

四、功能性的排除

為了避免功能性或技術性特徵透過商標權取得不當的壟斷，歐盟商標規則規定有「功能性排除」之規定，相對於此，歐盟設計規則亦有類似「功能性排除」的規定以處理設計權與發明專利的競合問題。以下分別就商標的功能性排除與設計的功能性排除說明如下：

（一）商標的功能性排除

依歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款²⁷之規定：有下列情形之一者不得取得商標註冊，包括：（i）因商品本身特性所固有之形狀；（ii）為達到技術效果所必要的商品形狀；或（iii）賦予商品重要價值的形狀。而其中上述（e）款之（ii）及（iii）即為處理「功能性排除」之規定。

在著名的 Philips v Remington 三刀頭刮鬍刀（以下稱「Philips 刮鬍刀案」，如圖 17）之商標判決中，即對第 7 條第（1）項（e）款之（ii）及（iii）之規定作出以下解釋：對於僅僅只是「功能性形狀」或「賦予商品重要價值的形狀」不應給予商標保護，其目的主要是為了避免其他權利所保護的有限期間不當地擴展為永久保護的商標期限；而所稱的其他權

²⁷ CTMR Art. 7 al 1 (e)：商標包含有下列情形之一者（不得取得註冊）：i. 源於商品本身性質所固有的形狀；ii. 為達到一技術效果所必要的商品形狀；iii. 為賦予商品重要價值的形狀。

利即是指工業上之專利及設計²⁸。

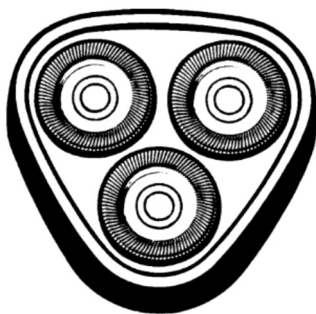


圖 17

該規定的目的主要是為了避免商標權保護延伸至產品技術性或功能性之特點，使競爭者無法自由使用該等產品的特徵，形成競爭之障礙。以下分就「功能性形狀」及「賦予商品重要價值的形狀」說明如下：

1. 功能性形狀

所謂「功能性形狀 (functional shapes)」，即歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(ii)所規定「為達到技術效果所必要的商品形狀」，其不得取得商標註冊。

除了前述 Philips 刮鬍刀案，近年與「功能性形狀」相關之重要判決尚包含「LEGO 積木案」。在 LEGO 積木案（如圖 18）中，歐洲法院（Court of Justice）依循 Philips 刮鬍刀案所建立的原則，維持 OHIM 上訴委員會及普通法院撤銷 LEGO 積木歐盟註冊商標的決定。上訴委員會之判決理由指出，若其已取得專利則會被作為該商標為功能性特徵之不容辯駁的證據²⁹；歐洲法院亦說明藉著先前專利有關功能性特徵的描述內容，可作為該形狀特徵是否為技術性功能元件

²⁸ Philips v Remington, C-299/99, stated: The immediate purpose in barring registration of merely functional shapes or shapes which give substantial value to the goods is to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend the life of other rights which the legislature has sought to make subject to limited periods. I refer, specifically, to the legislation on industrial patents and designs.

²⁹ Boards of Appeal (Grand Board) Decision of 10 July 2006 R 856-2004 'Lego'.

的評估因素³⁰。因此，自 Philips 刮鬍刀案與 LEGO 積木案後，其大致奠定了「在先取得發明專利的商品，得作為立體商標屬功能性特徵的有利證據」的判斷原則，符合該原則將不予商標註冊。

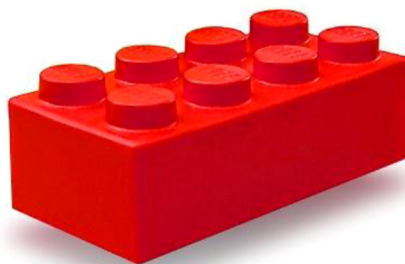


圖 18

2. 賦予商品重要價值的形狀

歐盟商標規則第 7 條第 (1) 項 (e) 款之 (iii) 規定，賦予商品重要價值 (substantial value) 的形狀，不得取得商標註冊。該規定之目的在於，若形狀僅是為了達成美學功能，亦即影響商品購買之決定因素只在於裝飾特徵者，一旦該形狀透過商標保護，將導致商標權變成保護形狀本身，而非保護商品來源，如此將導致商標權的濫用。然而，有關此規定尚存有許多爭議，因其對於何謂「重要價值」不易定義，且在實務操作上並不像 (e) 款之 (ii) 可依「發明專利的存在」作為判斷該商標為「功能性形狀」之有效證據；反之，實務上常見就取得註冊設計之立體形狀，經使用後取得後天識別性後再申請商標註冊之案例。

然而，歐盟近年的幾個案例，似乎對此種申請策略作出了否定的判決影響：

³⁰ ECJ, 14 September 2010, Case C-48/09P 'Lego' (para. 85).

• 揚聲器案

系爭註冊商標為一如鉛筆形狀或圓錐體之揚聲器（Loudspeaker，圖 19）之設計，其於 1992 年於丹麥取得註冊設計³¹，而經過十餘年（2003 年 9 月）後續向 OHIM 申請歐盟註冊商標，但被認定不符歐盟商標規則第 7 條第（1）項（b）款「不具識別性」之理由遭核駁，經上訴後 OHIM 上訴委員會雖認同該形狀已可深植消費者的記憶而具識別性，但 OHIM 上訴委員會仍以歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）指其屬「賦予商品重要價值之形狀」，仍不予註冊。最終，普通法院亦駁回其上訴，認為該設計之形狀已為「消費者選購的極重要因素」且「極具特殊性（specific）」，該商品形狀形成某種「單純、纖細、永恆雕塑」（kind of pure, slender, timeless sculpture）之感受，故認定該形狀已賦予商品重要價值，仍駁回該商標之註冊³²。



圖 19

³¹ No MR199200868.

³² Case T-508/08.

• 鑽石瓶案

本案為最近（2013 年）之案例³³，系爭商標為一「鑽石瓶」之飲料容器（圖 20），該判決主要是依循前述揚聲器判決之原則而撤銷本件商標註冊，包括：（1）該鑽石瓶之形狀本身已構成「消費者選購的極重要因素」，因其明確地傳遞給消費者貴重之飲料形象，使得目標族群購買該商品或服務係因其所表達出象徵，而非產品或服務的內在價值；（2）該註冊商標呈現了一個「極具特殊性」的設計，一般人對於鑽石的共通認知即是「極具特殊性」之石頭（因鑽石是十分稀有、昂貴而廣受大眾追尋的石頭）；（3）該鑽石形狀賦予該商品及服務重要價值與服務，大大增加了該飲料的吸引力；（4）該鑽石形狀亦可視為具備某種「單純、纖細、永恆雕塑」的象徵，因為鑽石給予一般大眾的認知即是永恆。故最終，OHIM 上訴委員會以歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）認定該鑽石瓶商品已「賦予商品重要價值之形狀」，認定該註冊商標無效。

（二）設計的功能性排除

歐盟設計亦有類似「功能性排除」之規定，依歐盟設計規則第 8 條：

（1）純粹取決於技術功能之產品外觀特徵；或（2）為使設計所結合或應用之產品在機構上可被連接或裝配、套合或對接另一產品以使其中一產品得以發揮其功能，而必須以精確的形式及尺寸再製造者，不得取得共同體設計。本規定之目的是因設計是保護視覺性特徵，而功能性之特徵非屬設計保護之範疇，故若只是為了在機構上組裝或配合其他產品所為之功能性考量，應予以排除。然而在同條第（3）款中則又指出：即使有上述第（2）款情事，但模組系統中，可以多重組合或彼此互換連接之產品，仍得取得設計註冊。

故前述之 LEGO 積木雖會因歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（ii）被認定為「功能性形狀」而無法取得商標註冊，但依歐盟設計規則第 8 條第（3）款之規定，其仍可能取得歐盟註冊設計的保護。

³³ Case R1313/2012-1.

參、美國商標與設計專利

一、美國商標與設計專利制度簡介

（一）美國商標制度簡介

依照美國商標法³⁴之規定，係採使用保護原則，因此，可同時保護註冊商標及未註冊但已使用之商標。其中註冊商標係採實體審查制，即一經申請，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, 下稱「USPTO」）將進程序審查，待相關文件齊備及指定商品或服務明確後即自動進行實體審查，實體審查之內容包含是否具識別性之絕對事由，以及是否有申請在先之相同或近似商標等相對事由。經實體審查未有不符絕對及相對事由者方得核准商標。

美國商標權的期限為自註冊日起十年，並可申請延展，每次延展期間為十年，且無延展次數之限制。

（二）美國設計專利制度簡介

美國之設計保護係與發明專利（utility patent）、植物專利（plant patent）一同規定於專利法中，因此被稱為「設計專利（design patent）」。美國設計專利採實體審查制，即當申請人向 USPTO 提出申請後，該申請案經程序審查文件齊備後，將自動進行實體審查。

美國設計專利權的期限為自核准公告日起算 15 年，其經通知核准並經申請人繳交領證公告費用後即可享有 15 年之保護期限，期間無須再繳交任何維持費用。

³⁴ 即美國 1946 年所訂定的「聯邦商標法」，或亦有稱藍能法（Lanham Act）。

二、美國商標與設計專利的比較

（一）定義的比較

根據美國商標法第 45 條對商標之定義³⁵，商標得包括任何文字（word）、名稱（name）、符號（symbol）、圖案（device）及其組合……以作為辨識（identify）與區別（distinguish）其商品（goods），以及作為指示該商品或服務之來源。而營業表徵（trade dress）為商標或服務標章的一種特殊態樣，最初其如傳統商標（traditional trademark）以商品之（平面）包裝或其裝飾（packaging or dressing）取得保護，而後逐漸擴及產品或服務之外觀（appearance），其得包含尺寸（size）、形狀（shape）、顏色（colour）、顏色組成（colour combinations）、紋理（texture）、圖形（graphics）或甚至銷售技術（sales techniques）等特徵³⁶，多因透過使用取得第二層意義而獲得註冊保護。由於美國商標與設計專利產生競合之部分主要在於「營業表徵」，故本章節所討論之競合問題將著重於「營業表徵」。

隨著美國商標保護的發展，營業表徵之意義已涵蓋產品之設計及外觀，以及任何足以對消費者呈現其視覺印象（visual image）之產品或服務，如圖 21、22 之瓶子形狀或如圖 23 之室內設計皆得取得營業表徵之保護。

³⁵ Lanham Act 45 (15 U.S.C. 1127).

³⁶ Two Pesos, Inc v Taco Cabana, Inc, 505 US 763, 764 n 1 (1992).

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

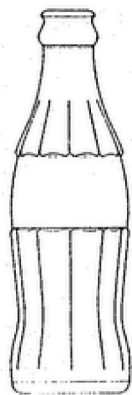


圖 21 飲料瓶³⁷



圖 22 左圖之實物³⁸

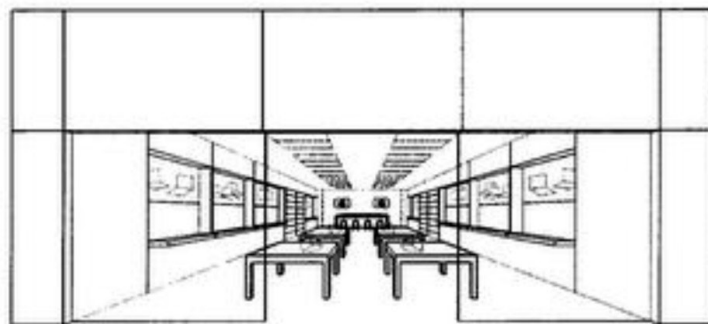


圖 23 室內設計³⁹

而根據美國專利法第 171 條有關設計專利之定義：應用於工業製品（article of manufacture）之任何具新穎（new）、原創（original）及裝飾性（ornamental）之設計，得申請設計專利。亦即，美國專利法所指之設計，是指實施於（embodied in）或應用於（applied to）工業製品或其部分（portion）之裝飾性特徵，但若僅僅只是表面裝飾而脫離所應用之物品者並不符合設計之定義⁴⁰。在傳統的認知上，設計專利係保護如圖 24 之汽車等類似之工業產品，然而得為美國設計專利保護的標的不僅如此，

³⁷ 美國商標 Reg. No. 1,057,884。

³⁸ 圖片來源：<http://www.essentialip.com.au/blog-2/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

³⁹ 美國商標 Reg. No. 4,277,914。

⁴⁰ 美國專利審查基準 MPEP 1502 Definition of a Design。

即使是電腦所產生之圖像或網頁畫面（圖 25）、包裝或建築物（圖 26、27）皆得為設計專利保護之標的。

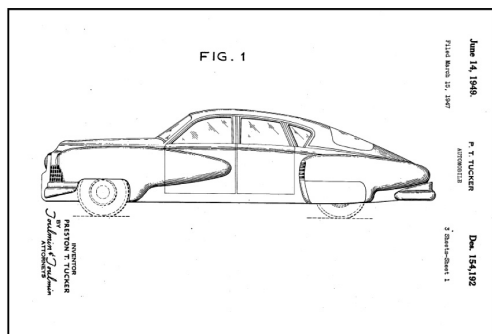


圖 24 傳統認知的工業設計⁴¹



圖 25 網頁畫面 ⁴²

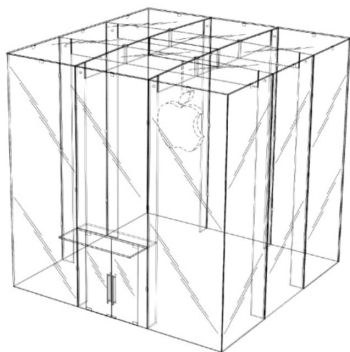


圖 26 建築物外觀⁴³



圖 27 左圖之實物照片 ⁴⁴

⁴¹ 美國設計專利 D154,192。

⁴² 美國設計專利 D599,372。

⁴³ 美國設計專利 D712,067。

⁴⁴ 圖片來源：<https://www.apple.com/retail/fifthavenue/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

（二）要件的比較

美國營業表徵必須可以辨識與區別其商品及服務標章，以及作為指示該商品之來源。若一商品之特徵僅僅具備裝飾性（decorative）及美感性（aesthetic），但無法辨識其商品來源者，並無法取得美國商標之保護⁴⁵。某些類別之營業表徵，如包裝（packaging trade dress）與服務標章（service mark trade dress）其可能具有先天識別性（inherently distinctive）而得取得美國商標保護，但對於產品設計之營業表徵（product design trade dress），申請人必須提出具後天識別性之證明，例如提出廣泛使用或推廣之證明，方可取得美國商標保護⁴⁶。

而美國設計專利的保護要件主要係依循發明專利之概念，其必須符合新穎性及非顯而易知性（non-obvious）等要件。而上述要件之審查是採絕對新穎性之審查，亦即不論是在美國境內或境外任何已公開之先前技藝皆可作為判斷設計專利要件之依據；此與美國商標要件僅限於比對美國境內商標不同。

（三）實施與侵權判斷的比較

美國商標的侵權判斷，主要基於保護「消費者」之觀點，判斷被控侵權商品或服務是否會與商標產生「近似性之混淆（confusing similarity）」，故在判斷時必須考量實際的市場情況。一般而言，為了證明侵害營業表徵，其必須證明：（1）該營業表徵在市場上必須具備識別性，以區別該營業表徵的商品來源；（2）該營業表徵之主要部分非屬功能性（non-functional）；及（3）被控侵權商品與該營業表徵商標是否構成近似性的混淆⁴⁷。如圖 28 之二個汽水容器⁴⁸，即是以消費者之觀點來判斷是否會產生商品來源之混淆，以認定是否構成商標之侵權。

⁴⁵ Knitwares, Inc v Lollytogs, Ltd, 71 F 3d 996, 1009 (2nd Cir 1995).

⁴⁶ Trademark Manual of Examining Procedure § 1212.05(a) and Trademark Manual of Examining Procedure § 1212.06.

⁴⁷ Neil Wilkof & Shamnad Basheer (Eds.), Trademarks and Designs, 2012. Oxford university press.

⁴⁸ 圖片來源：http://goldforest.com/Blog/public_html/Blog/wp-content/2010/05/Dr-Publix.jpg（最後瀏覽日：2016/08/04）。



圖 28

而美國設計專利的侵權判斷，主要係採用「一般觀察者檢測（ordinary observer test）」的判斷方式。所謂「一般觀察者檢測」，是以對該產品具有一定關注力的購買者（purchaser）為判斷主體，判斷被控侵權產品是會使他們誤認為設計專利的產品，若是則認定二者為實質相同之設計，構成設計專利侵權。而自 2008 年 *Egyptian Goddess, Inc v Swisa, Inc* 案⁴⁹（簡稱「埃及女神案」）後，普遍認為該「一般觀察者檢測」尚納入了比對先前技藝（prior art）的概念，亦即判斷是否侵權時，該一般觀察者應對相關產品具有合理的熟悉程度，並能夠分辨被告產品與設計專利以及先前技藝間的相似與差異之處，以做出合理的判斷。

此外，設計專利侵權的比對主要係就設計專利之圖式與被控侵權產品的外觀直接比對，與商標不同，其並不須考慮商業實施或是否能識別其商品來源。如圖 29 之慢跑鞋之部分設計專利⁵⁰，其係以對先前技藝具有合理的熟悉程度的觀察者為判斷主體，判斷設計專利所主張設計的內容（實線所繪製之腳後跟部分元件）與被控侵權物對應之部分是否與為

⁴⁹ 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008).

⁵⁰ *Nike v. Wal-Mart* (N.D. Ill. 2008)，圖片來源：<http://www.ipwatchdog.com/2008/10/16/nike-sues-walmart-on-design-patents/id=217/>（最後瀏覽日：2016/08/04）。

論述

由歐盟及美國之案例探討設計與商標之累積保護與競合

實質相同之設計，以認定圖 30 之被控侵權產品是否落入圖 29 之設計專利權範圍。

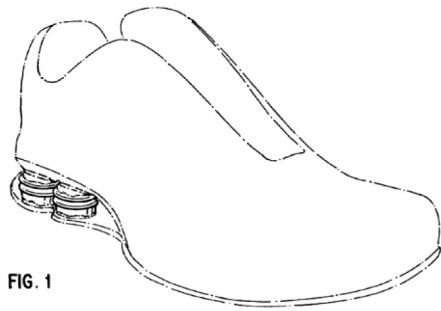


FIG. 1

圖 29



圖 30

三、美國營業表徵與設計專利的累積保護

在美國，利用設計專利與營業表徵取得權利的累積保護為申請人廣泛使用的申請策略。由於設計專利權的期限僅為 15 年，若該設計所實施之產品經使用已得取得識別性，申請人可透過商標來延長其保護期限，而可能得到無期限之營業表徵保護，如著名的可口可樂瓶（圖 31）⁵¹，即是透過設計專利及營業表徵之商標取得累積保護的經典案例。

⁵¹ 美國設計專利 D105529 及美國商標 Reg. No. 1,057,884。

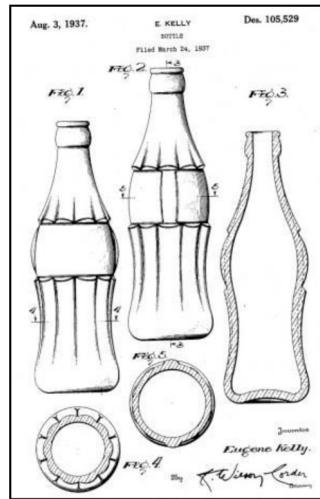


圖 31

四、功能性的排除

美國商標與設計專利皆有關於功能性排除保護的概念，茲分別說明如下：

（一）商標的功能性排除

相對於前述歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（ii）的「功能性形狀」，美國商標法亦有關於「純功能性特徵」之規定；而相對於歐盟商標規則第 7 條第（1）項（e）款之（iii）的「賦予商品重要價值的形狀」，美國商標訴訟實務中則存有「美感功能性」之案例及討論。以下將分就美國商標之「純功能性特徵」及「美感功能性」說明。

1. 純功能性特徵（essentially functional features）

依美國商標法第 2 條（e）款之（5）及第 14 條（3）款之規定，商標並不保護產品之純功能性特徵⁵²。依美國最高法院之解釋，當該商品特徵係其使用或目的所不可或缺，或當該特徵會影響到商品之成本或品質者，一旦授予此種具「純功能性特徵」之商品取得商標權保護者，將使得競爭者處於市場上「明顯非關信

⁵² Traffix Devices, Inc , 532 US at 29. 15 USC. § § 1052 (e) (5); 1064 (3).

譽的劣勢 (significant nonreputation-related disadvantage)⁵³」。亦即，美國商標排除純功能性特徵保護之目的，係為避免造成發明專利的不當延長及技術性壟斷。

2. 美感功能性 (aesthetic functionality)

有關「美感功能性」的概念甚早即在美國商標訴訟中出現並受討論，然而美感功能性的意義與適用原則仍一直存在的不同的見解。在 1982 年 *In re DC Comics* 案例中，聯邦上訴法院撤銷了 USPTO 商標上訴委員會的決定，其拒絕適用上訴委員會以「美感功能性」作為不予商標保護的理由，其認為美感功能性之概念不應與實用功能性之概念混用⁵⁴。然而，依美國不公平競爭法彙編之說明，如果該設計之「美感價值 (aesthetic value)」所產生的重要利益不能透過使用其他替代設計而複製者，則該設計即具功能性。簡言之，適用美感功能性之最終原則 (ultimate test of aesthetic functionality) 即是在判斷「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙⁵⁵」。然而，這樣的原則仍難以明確而可能在不同的案件上產生不同之適用結果。

舉例來說，在 *Brunswick Corp v British Seagull Ltd* 案例中，法院認定「船艇外之馬達漆成黑色」不得取得商標保護，因為該黑色馬達與許多其他船艇的配色皆可搭配，且該黑色配色具有使馬達看起來變小的效果，故認定該案具美感功能性而不予商標保護⁵⁶。然而，在 *In re Qualitex Co v Jacobson Products Co, Inc* 案中，法院認為乾洗墊使用綠金色已可符合商標保護之要件，因為 Qualitex 公司之綠金色已產生第二層意義，消費者已可識別該綠金色代表 Qualitex 公司之乾洗墊；法院儘管認為某些顏色具有避免看起來髒垢之功能，然而該綠金色並不具備任何功能，故非屬功能性特徵；只要該顏色對於競爭者仍得任意選擇而未造成競爭優勢，授予特定顏色作為商標獨占並無不可⁵⁷。

⁵³ 532 US at 33.

⁵⁴ See *In re DC Comics, Inc*, 689 F 2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals reversed the US Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board's (TTAB) rejection of a trademark registration for three-dimensional characters of super-heroes; the Court rejected the TTAB's reasoning that the facial and physical features and costumes of the characters in question were 'indispensable elements of the commercial appeal of the product' and, therefore, were 'commercially functional' facets of the dolls that could not be used to designate source).

⁵⁵ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17, Comment c, pp 175–176 (1993).

⁵⁶ 35 F 3d 1527, 1533 (Fed Cir 1994).

⁵⁷ 514 US 159, 170 (1995).

（二）設計的功能性排除

美國設計專利亦有功能性排除保護的概念，其是基於設計專利之定義，設計所保護的標的是外觀而不是結構（structural）或功能性特徵（utilitarian features or functional features），其目的亦是為與保護實用功能特徵的發明專利區隔。然而，有關設計專利的「功能性排除」在實務運作上與商標並不相同，當設計專利中包含了功能元件及非功能元件時，設計的專利權範圍必須依圖式所揭露的設計外觀為解釋，不得將功能性特徵解釋進其專利權範圍。設計專利雖可保護任何工業製品之設計，但設計的可專利性係基於保護產品之設計（design of the article）而非保護產品之功能或使用（use of the article）⁵⁸。

以 Richardson v Stanley Works, Inc 案例⁵⁹為例，專利權人所擁有的設計專利為如圖 32 所示之多功能手工工具（包含鐵鎚、鉗及槌三合一之功能），並主張被控侵權產品（圖 33）亦包含有該鐵鎚、鉗及槌之三項功能而有侵犯其設計專利權；惟法院認為設計專利權之解釋不應將該設計之功能概念納為其保護範圍，而應就設計專利圖式所揭露之外觀據以跟被控產品比對，故法院最終認定其二者外觀明顯不同，並不構成侵權。



圖 32 原告設計



圖 33 被控侵權產品

⁵⁸ Sekio Epson Corp v Nu-Kote Intern, Inc, 190 F 3d 1360, 1368 (Fed Cir 1999).

⁵⁹ Richardson v. Stanley Works (Fed. Cir 2009).

肆、我國商標與設計專利之「功能性排除」

有關歐盟或美國所稱之「功能性形狀」或「純功能性特徵」，即係所謂「實用功能性」排除商標與設計保護之概念，其大致係為處理商標／設計與發明專利間之競合問題，如歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(ii)及歐盟設計規則第8條，而在美國商標與設計專利亦具有類似之規定；而有關「美感功能性」排除商標保護的概念，普遍則認為其是為處理商標與設計二者間的競合問題。我國商標法第30條第1項第1款亦有規定，商標若「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」，仍不得註冊；而依我國非傳統商標審查基準，功能性之定義亦包括「實用功能性」及「美感功能性」之範疇。本文最後即係分就此二問題與我國制度比較並為簡單討論。

一、實用功能性

有關商標法之「實用功能性」排除保護的概念，其目的是為了避免專利權利所保護之有限期間的技術獨占權利不當地擴展為永久保護的商標權，而造成某一特定技術遭到壟斷。故在我國商標法第30條第1項第1款亦有明定：為發揮商品或服務之功能所必要者，不得註冊。在商標審查實務上，亦有因該商品已取得專利而成為實用功能性之證據，不予商標保護之案例。

相對於商標法之規定，設計專利亦有「功能性排除」保護的概念，在我國專利法第124條第1款即規定：純功能性之物品造形，不予設計專利，以處理設計與發明的競合問題。然而，在實務操作上，設計專利卻顯少單純僅依其功能性即認定該設計應不予保護。究其原因，由於設計專利的本質即是為了保護工業設計，而工業產品往往兼備「功能性特徵」及「美感性特徵（視覺性特徵）」，故不難理解，設計專利並無法似商標的處理方式：只要認定其具功能性特徵，或只要能證明有發明專利的存在，即不予保護。反而，以一工業產品同時取得設計專利與發明專利為十分常見且合理的保護方式。

實務上，設計專利較常透過「排除『功能性特徵』的比對或解釋」，來處理設計專利與發明專利的競合問題。如前述美國Richardson「多功能手工具」之設計專利案例，其即是透過設計專利權範圍的解釋，將功能性特徵排除於其保護範

圍。又如我國 102 年度民專上第 22 號光陽機車（圖 34）對可愛馬電動自行車（圖 35）之案例，在比對系爭設計專利與被控侵權產品時，則將「純功能性特徵」的「動力源（引擎或電動馬達）」、「懸吊系統」、「排氣管」、「車輪」等部位排除比對或弱化其比對、判斷的權重。

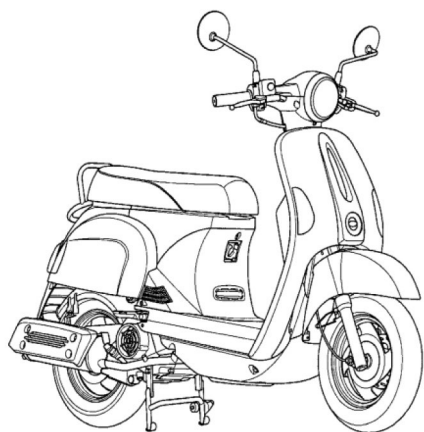


圖 34 系爭設計專利—光陽 Many 機車



圖 35 被控侵權物—可愛馬 Mony 電動自行車

二、美感功能性

有關前述歐盟商標規則第 7 條第 (1) 項 (e) 款之 (iii) 的「賦予商品重要價值的形狀」或美國「美感功能性」之概念，普遍認為其目的是為避免不當擴張設計權期限或誤用商標保護而造成設計法之損害⁶⁰；然而，部分討論亦有指出其不應與處理「實用功能性」的概念混用⁶¹，亦即，不應僅因該形狀曾取得設計專利即不予商標保護。

由著名的可口可樂瓶案例或前述揚聲器案⁶²可知，商品之形狀最初本是以其視覺美感吸引消費者，而經一段時間的使用而發展出高度的識別性，並可能因該

⁶⁰ 陳俐蓁，商標法、競爭法及新式樣專利法中功能性要件之研究，2007 年，189 頁。

⁶¹ See *In re DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042 (CCPA 1982) (the Court of Customs and Patent Appeals).

⁶² Case T-508/08.

識別性使得消費者對該商品來源產生明顯喜好，因而產生須透過商標保護的必要性；然而，若以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，將使得商品形狀幾乎無法取得商標保護之餘地。故在部分研究討論⁶³中亦有主張：商品形狀既必須具後天識別性方可能取得商標保護，排除「賦予商品重要價值的形狀」的商標保護之規定應無存在之必要，而建議應刪除歐盟商標規則第7條第(1)項(e)款之(iii)之規定，或修正為決定商品重要價值的形狀必須在經使用取得識別性後，始受保護⁶⁴。

在我國非傳統商標審查基準中，亦對於美感功能性有所說明，其係指若該特徵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⁶⁵。若經審查被認定為該設計特徵係為達到一定功能上的目的，則將被認定為該商標係發揮商品或服務功能所必要，不符商標法第30條第1項第1款之規定予以核駁；例如黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性⁶⁶。

伍、結論

由於商標與設計標的之高度重疊性，使得這二種智慧財產權產生了競合問題。歐盟商標規則第7條第1項(e)款之(iii)對於「賦予商品重要價值的形狀」不予商標保護，似乎就是為了處理歐盟商標與設計權的競合問題；然而，該如何認定「賦予商品重要價值」實屬難解之議題，也因此近年來幾個歐盟的相關判決⁶⁷引起了許多後續的討論。反觀美國，「美感功能性」的概念亦曾受討論，但由案例的發展來看，其似乎以「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙」為

⁶³ 如2011年歐洲商標改革研討會(European Trademark Reforms Conference)。

⁶⁴ 董延茜、彭淑美，行政院及所屬各機關因公出國人員出國報告書—出席「歐洲商標改革研討會(European Trademark Reforms Conference)」與「商標與網際網路歐洲研討會(INTA European Conference on Trademarks and the Internet)」報告，2012。

⁶⁵ 非傳統商標審查基準「2.3 功能性」，第5頁。

⁶⁶ 非傳統商標審查基準「2.3 功能性」，第6頁。

⁶⁷ 如2007年CJEU Case C-371/06-Benetton案、2011年CJEU Case T-508/08-Ban & Olufsen案、2014年CJEU Case T-205/13-Hauck & Stokke案。

最終判斷原則⁶⁸。我國非傳統商標審查基準亦有明訂美感功能性之說明，其較類似於美國之概念，亦係以是否「明顯具有其他的競爭優勢」為判斷原則。

然而，在探討設計專利與商標權的競合問題時，是否應以壁壘分明的態度去避免其二者之重疊保護，仍有商榷之處。若以設計與商標保護的目的來討論此問題，設計本是以其視覺美感吸引消費者，而有取得設計專利保護之必要，若其經一段時間的使用而發展出高度的識別性，並可能因該識別性使得消費者對該商品來源產生明顯喜好，該商品形狀透過商標保護似無不妥之處，參諸我國非傳統商標審查基準 10.1 與新式樣專利競合之關係中，亦提及新式樣專利…較新型專利與發明專利之具有實用功能性的影響為低，因此，非傳統商標，尤其立體形狀有可能同時獲得商標法與專利法的保護，但重要的是，該外觀造形要獲得商標保護，必須具有指示商品來源之功能。因此，有關商標美感功能性的判斷，筆者認為不宜以「為避免不當擴張設計權期限，曾取得設計專利即不予商標保護」的邏輯，即認定該形狀屬「賦予商品重要價值」，而不予商標保護；但為平衡權利人與競爭市場雙方之利益，仍不免須就「授予該商標保護是否會造成競爭市場的明顯阻礙」予以考量。但無論以何種出發點來探討設計與商標的競合問題，筆者認為若該商品已得符合設計與商標的保護要件，且在未造成競爭市場的明顯阻礙的情況下，仍應合理地給予該二權利間累積保護之空間。

⁶⁸ See *supra* note 55.