



經濟部
Ministry of Economic Affairs

ISSN : 2311-3987

中華民國 112 年 12 月

智慧財產權月刊

300

Intellectual Property Office

本月專題

立體商標審查實務研析

平面商標立體化侵權判決彙整及立體商標
審查實務反思商標申請策略——以角色玩
偶商品為例

含識別性部分之立體商標審查實務探討

論 述

未來作品著作權授權契約問題之研究



經濟部智慧財產局 編製



第 300 期
中華民國 112 年 12 月

智慧財產權月刊

刊 名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
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：
張睿哲、李清祺、林希彥、
胡秉倫、洪盛毅、何燦成、
周志賢、傅文哲、徐銘鋒、
謝敏哲、謝裕民、賴炳昆、
陳麒文、莊智惠、劉真伶、
陳宏杰、吳逸玲、林怡君、
魏紫冠、高秀美
執行編輯：侯建志、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
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
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—立體商標審查實務研析	
平面商標立體化侵權判決彙整及立體商標 審查實務反思商標申請策略——以角色玩 偶商品為例	06
陳智瑜	
含識別性部分之立體商標審查實務探討	20
張雅婷	
論述	
未來作品著作權授權契約問題之研究	35
施華婷	
附錄	49

Issue 300
Dec 2023

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal
Published on the 1st of each month.
Publishing Agency: TIPO, MOEA
Publisher: Cheng-Wei Liao
Editor in Chief: Chan-Cheng Ho
Deputy Editor in Chief:
Hsiu-Mei Kao
Editing Committee:
Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;
Shi-Yen Lin; Ping-Lun Hu;
Sheng-I Hung; Chan-Cheng Ho;
Chih-Hsien Chou; Wen-Che Fu;
Ming-Feng Hsu; Miin-Jer Hsieh;
Yu-Min Hsieh; Ping-Kun Lai;
Chi-Wen Chen; Chin-Hui Chuang;
Chen-Lin Liu; Jeffrey Chen;
Yi-Ling Wu; Yi-Chun Lin;
Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao
Executive Editor: Chien-Chih Hou;
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
First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Research of Three-dimensional Trademark Examination Practice in Taiwan	
The Summary of Three-Dimensionalization on Trademark Infringement and Three-Dimensional Trademark Examination Practice : Reflection on Trademark Application Strategies - Character Toys as an Example	06
<i>Chih-Yu Chen</i>	
Research on the Examination Practice of the Shape of Three-dimensional Trademark with Distinctiveness Element	20
<i>Ya-Ting Chang</i>	
Papers & Articles	
Study on the Copyright Authorization Contract of Future Works	35
<i>Hua-Ting Shi</i>	
Appendix	49



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。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。
閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>

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、譯稿，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://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

商標是識別商品服務來源之標識，隨著商業活動逐漸走向多元，傳播媒體及廣告設計快速發展，92年11月28日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲音商標之保護，100年修法更保護「具識別性之任何標識」均可註冊保護，業者為尋求更多商標樣態之保護，立體商標之申請及註冊案件大幅增加，同時亦產生實務爭議，包括：一、平面商標立體化是否構成侵權；二、含識別性部分的立體商標，其權利保護客體之認定困難，本期爰以「立體商標審查實務研析」為專題，提出「平面商標立體化侵權判決彙整及立體商標審查實務反思商標申請策略——以角色玩偶商品為例」及「含識別性部分之立體商標審查實務探討」二篇文章，整理立體商標發展脈絡及實務案例，進行深入研析。本期另有著作權議題之論述「未來作品著作權授權契約問題之研究」，謹就本期之專題及論述簡介如下：

專題一由陳智瑜所著「平面商標立體化侵權判決彙整及立體商標審查實務反思商標申請策略——以角色玩偶商品為例」，析論92年開放立體商標保護之前，商標註冊案以平面商標形態存在，惟其保護範圍能否擴及該等平面商標立體化之商品，係實務上一重要議題，本文以角色玩偶商品為例，介紹立體商標於商標法制及審查實務的發展脈絡，並分析權利人在現行制度下的商標布局，可能需考量的策略因素及面向。

專題二由張雅婷所著「含識別性部分之立體商標審查實務探討」，細說立體商標所保護之客體理應為立體形狀本身，現今卻有以部分含有識別性標識之立體形狀作為商標圖樣申請或註冊立體商標，但將其商品本身形狀或包裝容器形狀等立體形狀部分聲明不專用或以虛線表示，此類型商標的權利保護客體頗有疑義，本文整理我國立體商標現行制度及實務案例，並與歐盟、美國進行比較，同時就審查實務提出建議，希冀對立體商標的實務審查產生助益。

論述由施華婷所著之「未來作品著作權授權契約問題之研究」，剖析以作者尚未創作或正在創作尚未完成的「未來作品」為著作財產權授權，於實務上屢見不鮮，但未來作品不確定性較高，此類契約易使作者立於不利地位，應從法律上加以一定條件之限制，鑒於我國現行著作權法對此並無明確規定，本文藉由觀察及借鑒多個國家的立法例，思索未來我國對於未來作品著作權授權可能的立法方向。

平面商標立體化侵權判決彙整及立體商標 審查實務反思商標申請策略——以角色玩偶商品為例

陳智瑜

壹、前言

貳、立體商標於商標法及審查基準脈絡回顧

參、審查實務案例研析

肆、立體商標及商標侵權實務判決與脈絡

一、平面商標立體化構成侵權之見解

二、平面商標立體化不構成侵權之見解

三、司法院 99 年智慧財產法律座談會提案及研討結果 (民事訴訟類第 3 號)

伍、圖像角色商標布局可能需考量的因素及面向

陸、結論

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

本文以 IP 角色玩偶商品為例，介紹立體商標註冊於我國的商標法制之發展歷程，整理立體商標註冊申請之審查基準與實務脈絡。並且綜理 IP 角色玩偶平面商標立體化之商標侵權司法判決與近期相關見解，探求權利人在 IP 角色玩偶之商標布局，可能需考量的策略因素及面向。

關鍵字：立體商標、平面商標立體化、角色經濟

Three-Dimensional Trademark、Three-Dimensionalization on Trademark、
Character Economy

壹、前言

天下雜誌報導去年寶可夢（Pokémon，又稱口袋怪獸、神奇寶貝）從周邊、遊戲、動畫與書籍合併的營收共計 1,050 億美元，為世界 IP 角色之首¹。而根據臺灣文化內容策進院所發布的《2022 年臺灣文化內容產業調查報告》，2021 年臺灣原創圖像產業規模約為新臺幣 6.3 億元，原創圖像開發、應用暨經紀業者之「圖像／角色授權商品、銷售分潤」收入占 33.06%。為了保護其角色無形資產（Intangible Assets），擁有原創角色的公司也積極地尋求法律保護，將圖像角色作為商標申請註冊及實行商標排他權是不可或缺的計畫，也是文化內容產業生態系²中一門重要課題。

我國商標法制對於立體形狀商標的保護開始於民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法。而在判斷商標侵權實務上，係圍繞在是否構成混淆誤認之虞及商標使用的要件討論上。惟商標權人在僅取得平面商標註冊的情形下，其保護範圍能否擴及該等平面商標立體化之商品，法院實務逐漸趨向肯定意見。

玩偶為角色商品化的首要選擇，因此本文將聚焦在圖像角色以及相關玩偶商品作為主要討論，綜理我國商標法上立體商標相關制度、法院實務判決，並藉以嘗試分析目前擁有圖像角色的公司，對應現有商標法制度下可能採取的商標申請策略以及尋求權利保護之其他考量面向。

貳、立體商標於商標法及審查基準脈絡回顧

我國於民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法第 5 條第 1 項³：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」該次於商標法明文立

¹ 羅璿，世界 IP 之首、最會賺錢的松鼠 皮卡丘如何撐起價值 3 兆帝國？，天下雜誌，<https://www.cw.com.tw/article/5122080>（最後瀏覽日：2023/9/25）。

² 「文化內容」是以文字、符號、圖形、聲音、影像等文化要素，整合運用而生之技術、產品或服務。其特性是運用科技、產業跨域；領域則涵蓋影視音、出版、動漫、遊戲等。而打造「文化內容產業生態系」為我國重要政策之一。行政院全球資訊網，重要政策「打造文化內容產業生態系」，<https://www.ey.gov.tw/Page/5A8A0CB5B41DA11E/7f1db369-3e12-408d-9b1c-1b8d2192c218>（最後瀏覽日：2023/9/25）。

³ 其異動條文及理由：（三）增列立體形狀亦得作為商標申請註冊。工商企業表彰其商品或服務之來源所使用之標識，除平面商標外，亦有立體形狀之態樣，參考日本商標法第二條第一項、德國商標法第三條第一項、英國商標法第一條第一項等皆明定商標涵蓋立體形狀之國際趨勢，爰增訂立體形狀亦得為本法所稱之商標。

體商標之註冊，遂開啟立體形狀得作為商標註冊保護客體的濫觴。後續於民國101年7月1日施行之條文，也就是現行商標法第18條第1項⁴：「商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。」將商標保護客體由列舉改為例示，完善了立體形狀可能的申請註冊商標保護型態。

關於立體商標註冊申請案，在商標審查實務上，係依據「非傳統商標審查基準」相關規定來進行審查。依現行審查基準3.1關於立體商標定義如下：「立體商標指三度空間具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同商品或服務來源之標識。立體商標可能的申請態樣包括：（1）商品本身之形狀。（2）商品包裝容器之形狀。（3）立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）。（4）服務場所之裝潢設計。」因此，在審查立體商標有無識別性，其形狀的各種申請態樣，以及指定使用之商品或服務，均會列入考量因素。

在「非傳統商標審查基準」中，我們不難發現本文所聚焦的「玩偶商品」時常被特別提出作為解釋範例，無論商品型態是商品本身之形狀，抑或立體形狀標識。「非傳統商標審查基準」原則上認為該類商品，如商品本身多樣化形狀設計本屬「常態」，且消費者常將該設計視為商品本身裝飾或形狀之變化，並沒有識別來源之功能，因此不認為具有先天識別性。

參、審查實務案例研析

依照「非傳統商標審查基準」原則上會認為，此類玩偶造型立體商標指定於第28類特定的「玩偶商品」上不具先天識別性，審查時會通知申請人聲明不專用立體商標整體形狀，或刪除指定使用之特定商品，亦或是申請人檢送大量使用

⁴ 其修正理由：二、第一項酌作修正。原條文係以列舉方式規定由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之商標為註冊保護之範圍。參酌商標法新加坡條約（STLT），國際間已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣，為順應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，爰開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為本法保護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態（motion marks）、全像圖（hologram marks）、聲音等之標識，或其聯合式標識所組成，即商標保護之客體不限於所例示之情形。

資料，經審酌有達到後天識別性程度，始予核准。本文整理近期幾件立體商標註冊案如下案例所示：

案例一：申請於107年4月20日之註冊第01949981號「熊讚公仔圖」商標（如圖1）。

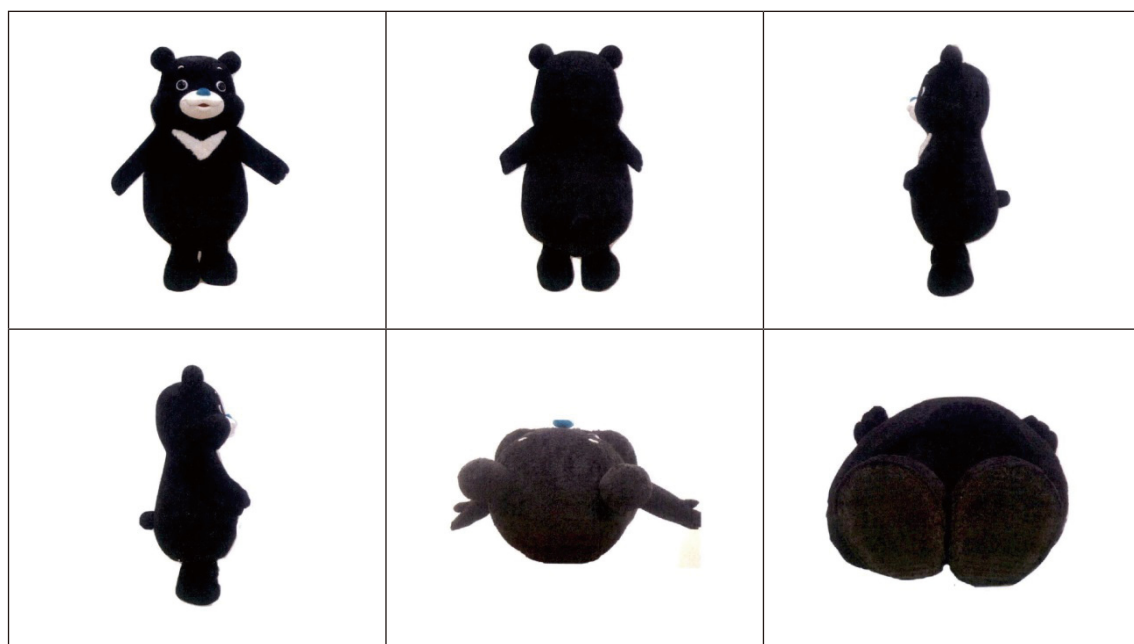


圖1 「熊讚公仔圖」立體商標六面圖

商標描述：本件為臺灣黑熊造型設計之公仔，眼睛上有兩道小弧眉毛，眼睛由黑白相間之圓形所構成，雙頰鼓起，嘴部為白色橢圓且嘴型為微笑弧線及部分開口，鼻子為海水色之球狀造型，胸前有一白色「V」字圖騰，臀部有一球狀尾巴。該立體商標指定使用於第28類「玩具、玩偶、充氣玩具、……玩具公仔、玩具模型」商品，以及第35類、第42類服務。

經初步審查後認為整體商標圖樣於第28類玩偶類商品上，予消費者寓目印象為商品本身形狀的變化或裝飾，不具商標識別性，審查人員依據商標法第29

條第 1 項第 1、3 款規定⁵，並引用「非傳統商標審查基準 3.2.3」發給核駁理由先行通知書，通知申請人就不具識別性之情形陳述意見。嗣後申請人檢附大量的實際使用資料，經審酌第 28 類商品業因廣泛使用取得後天識別性，始依商標法第 29 條第 2 項規定予以核准註冊。

案例二：申請於 108 年 11 月 6 日之註冊第 02072032 號「NTPU 國立臺北大學及熊公仔立體設計圖」商標（如圖 2）。



圖 2 「NTPU 國立臺北大學及熊公仔立體設計圖」立體商標六面圖

商標描述：本件為一呈坐姿白色熊玩偶，胸前綉有英文縮寫「NTPU」，右臀有「北」設計字，熊底部靠近尾巴部分，白色布標上有「國立臺北大學」、「NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY」二排文字，腳掌各有 4 個紅印，脖子戴有圍巾所構成之立體圖。此立體商標指定使用於第 28 類「布偶；玩具公仔；玩具模型」商品。

⁵ 現行商標法第 29 條第 1 項規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。」

經初步審查後認為商標圖樣含有具識別性之文字，而「白色熊玩偶立體圖形」於第 28 類玩偶類商品上，消費者僅認識其為立體玩偶本身，不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，不具商標識別性。審查人員依據商標法第 29 條第 3 項規定⁶，發給核駁理由先行通知書，通知申請人就不具識別性之部分陳述意見，或聲明不專用。經申請人同意聲明本件商標不就「白色熊玩偶立體圖形」單獨主張商標權後，予以核准註冊。

案例三：申請於 109 年 8 月 4 日之註冊第 02169155 號「悠遊卡股份有限公司標章（五）」商標（如圖 3）。

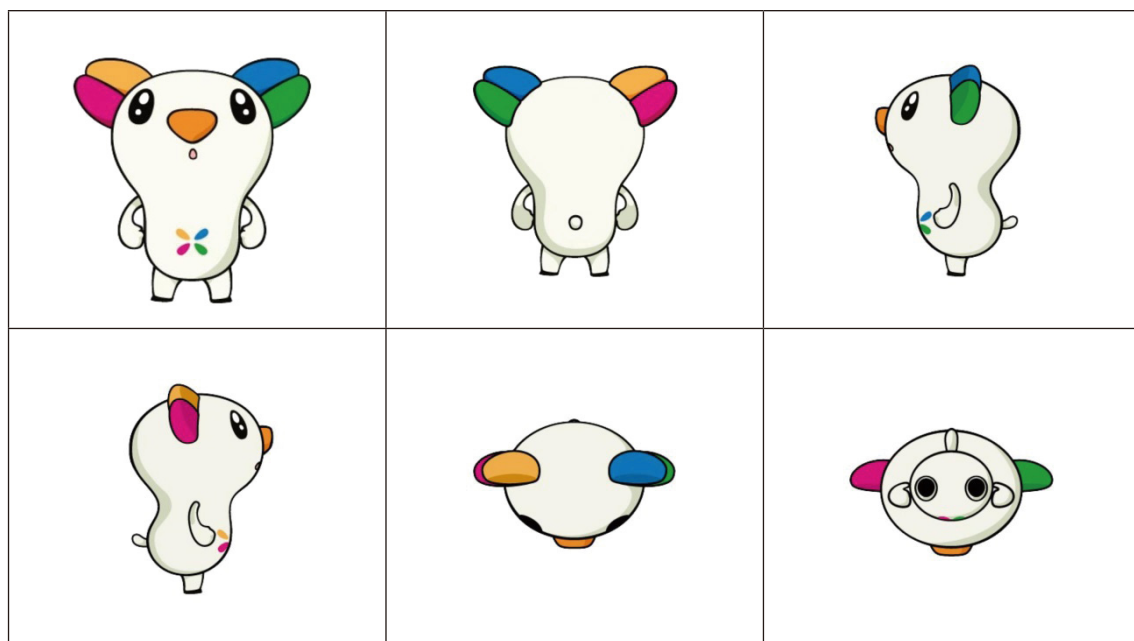


圖 3 「悠遊卡股份有限公司標章（五）」立體商標六面圖

商標描述：本件由經設計之倉鼠概念造型立體圖所構成，其頭部左右方有橘、紅、藍、綠 4 片不同顏色的突起物構成耳朵，眼睛部分則共有 4 個光點，以呈現雙眼又大又有朝氣的感受，鼻部為橘色呈倒三角形狀，嘴部為一小圓點，腹部亦有橘、紅、藍、綠 4 種不同顏色的四葉草狀標記，手部則呈現彎曲及短小的外觀，

⁶ 現行商標法第 29 條第 3 項規定：「商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊。」

腳部亦呈現短小之外觀造型。該商標指定使用於第 28 類的「玩具面具；玩偶；玩具公仔；布偶；填充玩具；遊戲用球；室內遊戲器具；絨毛玩具；玩具；運動用護膝；運動用護腕；運動用球；投球機；運動用頭帶；運動用腕帶；聖誕樹裝飾品；抓娃娃機；遊戲機；運動用具；氣球」。

經初步審查後認為整體商標圖樣，於第 28 類特定「玩偶；玩具公仔；布偶；填充玩具；絨毛玩具；玩具」商品上，僅予人產生單純用以促銷商品的立體玩偶，或易將其視為單純廣告行銷宣傳品，不具商標之識別功能，審查人員依據商標法第 29 條第 1 項第 1、3 款規定發給核駁理由先行通知書，通知申請人就不具識別性之情形陳述意見。嗣後申請人檢附大量的實際使用資料，經審酌第 28 類之「玩偶；玩具公仔；布偶；填充玩具；絨毛玩具；玩具」部分商品業因廣泛使用取得後天識別性，始依商標法第 29 條第 2 項規定予以核准註冊。

綜觀上述立體商標申請註冊審查實務，其識別性認定上較一般平面商標為困難，尤其是指定使用在第 28 類玩偶類商品上的立體角色圖樣。申請人勢必要準備該角色立體形狀商標之大量實際使用證據，才能夠取得註冊的機會。因此相應之下申請商標所需考量的準備成本，也會隨之上升，而較之一般平面商標為高。

肆、立體商標及商標侵權實務判決與脈絡

在民國 92 年開放立體商標註冊之前，早已有商標申請註冊案以平面商標的形態存在，而將該商標使用於「立體形狀」，如立體商品化型態，是否仍受商標法的保護而構成商標侵權？早期法院有認為平面商標立體化之商品不該當刑事侵權，但仍有構成民事侵權的可能。理由在於民事及刑事其法律原理原則或主觀要件認定適用上，或有不同⁷。爾後商品型態推陳出新，司法實務在客觀要件上有更多的討論，更細緻地看，是否構成商標侵權要件中之「商標使用」，以下聚焦在本文所欲討論的玩偶類商品，整理部分相關實務判決見解與理由。

⁷ 最高法院 75 年台上字第 6201 號刑事判決意旨，（節錄判決）商標法第六十二條所保護之商標專用權，限於其平面之圖樣或所用之文字、圖形、記號，而不及於近似該商標之商品形狀。故若僅製造形狀近似於他人註冊商標之立體商品而未使用相同或近似於他人註冊商標之圖樣者，雖或成立民事上之侵權行為（不正當競爭）但尚難以仿冒商標罪論擬。

一、平面商標立體化構成侵權之見解

有法院認為以商標法上侵害商標專用權規定，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標專用權及消費者利益⁸。另外，法院認為就文意解釋方法而言，商標法並未禁止商標之立體使用，或言及商標商品化或立體化商品不受商標法保護。且行政程序是否開放商標註冊，乃涉及行政審查作業，與被告之行為是否侵害原告之商標專用權，乃屬不同範疇。亦指出商品化、裝飾化不僅符合消費常態，與商標功能並不相斥。故被告將系爭商標主要表徵部分立體化、裝飾化，堪認為商標使用型態之一種⁹。

另有法院認為對於判斷商標之商品化是否構成商標權之侵害，其重點乃在商標商品化後究竟是否有構成商標之使用，及有無構成混淆誤認之虞。若將他人商標商品化係用作「主要為功能性」¹⁰之用途，亦即純粹作為裝飾或購買人表達情感，而非作為辨識商品之來源者，即非屬商標之使用。反之如將商品化係用在辨識商品之來源，並以之為行銷之目的者，則即屬商標之使用¹¹。

二、平面商標立體化不構成侵權之見解

認為不構成商標侵權的法院闡述其理由，認為商標之商品化，本得以著作權法及公平交易法加以保障，法律保護既已存在，若非仍有不足，是否須疊床架屋，一意擴張商標法之適用，強為解釋並非作為「商標」，僅係作為「商品」之物，亦逕以違反商標法之罪加以處斷，此等法律之適用，法院認為並非妥適。而且一般消費者購買該等商標式樣之絨毛填充玩偶，選擇消費之際，無非在於其造型之新穎、可愛，式樣之逗人、討喜，故而加以購買，其消費時所注意在於該等造型、

⁸ 最高法院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定。

⁹ 臺灣高等法院台南分院 89 年訴字第 95 號民事判決。

¹⁰ 在其他型態立體形狀商品具功能性認定，晚近實務見解有智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 14 號刑事判決，法商路易威登馬爾悌耶公司訴「S-Lock」圖樣鎖扣遭仿冒，被告違反商標法案，法院認為系爭皮包使用金屬插扣，本具功能性目的，且插扣上方係使用被告公司註冊商標，難認構成商標法第 95 條之商標使用；其二為被告使用系爭商品係屬合法權源，且作為擺飾品之使用。另智慧財產及商業法院 111 年度民商訴字第 11 號民事判決，「五年千歲龍馬圖」商標民事侵權訴訟案，被告系爭商品係獲核准設計專利，法院認被告作成系爭商品販售，係被告設計專利之合法實施，非作為商標之使用，相關消費者在購買系爭商品時，亦僅認知其為商品本體，係展現吉祥功能之擺飾品，不會認知其為商標。

¹¹ 智慧財產法院 98 年度刑智上更（三）字第 2 號刑事判決。

式樣之創作，令人喜愛是以購買，絕非類如商標，係在於購買商品時，作為商品之來源及品質之辨識而加以購買¹²。

另有法院認為所謂之「立體商標」仍係指該立體物係作為「商標」而使用者，亦與作為商品之將商標圖樣之商品化，猶屬二事。因此，前述平面商標之「使用」，亦僅限於平面之使用，而未包含將商標立體化之情形。又86年修正商標法第63條乃刑罰之規定，自受刑法第1條罪刑法定主義之限制。在罪刑法定主義對被告不利之「類推適用」係屬禁止事項。故若將他人之商標製成立體商品，既屬商品而非商標，又非立體商標，則強將之解釋為「使用」商標權人之商標，顯然逾越權利保護範圍，而屬不利被告之「類推適用」，自應予以禁止¹³。亦有法院認為縱認被告有「商標商品化」之行為，然一般消費者選擇消費之際，所注意在於造型、式樣之創作而購買，絕非類如商標，作為商品之來源及品質之辨識¹⁴。

三、司法院 99 年智慧財產法律座談會提案及研討結果（民事訴訟類第 3 號）

實務上見解未一致情形於民國 99 年來到了交界點，司法院舉辦的智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 3 號中，當時的提案機關智慧財產法院提出該項問題¹⁵。經討論後，多數意見採取了肯定成立商標侵權的意見，理由認為依 92 年修正前商標法第 6 條規定申請作為商標者，固僅限於文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式之平面圖樣，不包括「立體商標」，惟其乃為避免商標圖樣之「形狀、位置、排列、顏色」改變，並非謂將平面商標使用於立體，即不受商標法之保護。是 92 年修正前商標法有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，以保障商標權及消費者利益；92 年修正商標法後已開放立體商標之註冊，凡以三度空間之具有長、寬、高所形成之立體形狀（包括商品本身的形狀、商品包裝容器之形狀、商品或

¹² 臺灣高等法院 92 年度上易字第 2153 號刑事判決。

¹³ 臺灣彰化地方法院 99 年度智易字第 11 號刑事判決。

¹⁴ 臺灣花蓮地方法院 99 年度聲判字第 1 號刑事裁定。

¹⁵ 法律問題：甲向經濟部智慧財產局申請註冊「猴子圖案」圖形商標指定於「時鐘、手錶」等商品，業於 92 年 2 月 1 日經核准公告在案，嗣乙於 97 年 1 月 20 日見上開商標圖樣造型可愛，遂將上開商標圖樣立體化後製造猴子造型之立體時鐘，並販售予不特定多數人，其後甲購得乙所販賣之猴子造型時鐘，進而提起民事訴訟主張乙侵害上開商標權，是否有據？

商品包裝容器以外之立體形狀、服務場所之裝潢設計等），倘能使相關消費者藉以區別不同之商品或服務來源，即得申請註冊（參立體、顏色及聲音商標審查基準 2.1、2.3），故若將一平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，況消費者亦未必確知該商標係以平面或立體註冊，故將他人註冊之平面商標立體化，倘無合理使用之情事，應構成商標權之侵害。

綜上，後續涉及平面商標立體化商標侵權的案件，法院多會採取類似見解來處理。如智慧財產法院 106 年度刑智上易字第 45 號刑事判決，系爭商標所有人為日商小學館集英社製作股份有限公司，商標圖樣係由眼鼻湊近、眼珠相鄰，口鼻間人中線極長、兩側三條鬍鬚線及頭大身小之身材比例之卡通圖樣及英文「DORAEMON」、中文「小叮噹」所組成，指定使用於玩偶、木偶、玩具機械人等商品。系爭商品係高密度樹脂材料，手部、頭部安裝磁鐵，高度約 10.8cm 的玩偶。被告於拍賣網站陳列、販賣扣案之系爭商品，其辯稱系爭商標僅限平面使用，系爭商品係立體商品，即非作為商標使用。但法院認為系爭商品雖其衣著、配飾與系爭商標圖樣不同，惟其予人整體視覺印象仍屬近似，且由系爭商品之外觀、觀念所形成讀音為「DORAEMON」或「哆啦 A 夢」或「小叮噹」，亦與系爭商標之讀音相同，是系爭商品與系爭商標構成近似。而且消費者亦未必確知商標係以平面或立體註冊，若將平面商標做成商品的形狀，即易使消費者認定其為立體商標，故將他人註冊之平面商標立體化，而產生商品來源或授權關係之混淆時，倘無商標法合理使用之情事，應構成商標權之侵害。另外智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 55 號刑事判決，系爭商標所有權人是任天堂公司，商標圖樣為精靈寶可夢中的角色噴火龍及快龍設計圖形，指定用於玩具、玩偶、布偶、填充玩具等商品。系爭商品均為恐龍外型、頭頂有觸角、背後有翅膀及腹部有條紋圖案，且手掌及腳掌上均有爪子等近似之外觀特徵。法院認為雖系爭玩偶商品部分造型、部分衣著、配飾與系爭商標不同，惟其予人整體視覺印象仍屬近似，本案商標係以文字、圖形組成之平面圖樣，其雖非立體形狀之商標，惟本案商標指定使用於玩偶商品，與本案扣案物係同一商品；且本案商標與本案扣案物構成近似。法院更強調商標法有關「近似他人商標圖樣」規定之侵害商標權，當然包括侵害「商標商品化」或「立體化商品」之情形在內，而本案扣案物之玩偶，均與本案商標相似，是該等玩偶上之標籤雖未使用上開商標，惟該玩偶本身與本案商標相似，是辯護人辯稱不包含將商標商品化云云，應不可採。

伍、圖像角色商標布局可能需考量的因素及面向

經營圖像角色為核心的企業需將其角色轉換成實質收益，進而商品化其角色及製作周邊商品，受眾粉絲透過消費購買商品與角色之間產生價值連結感，即是重要的「角色經濟」商業發展模式。然而在進行商標申請布局，取得角色的權利保護，企業仍需考量角色商品週期以及所投入成本是否符合效益。然而是否以角色之圖樣或角色商品化後的立體形狀作為商標申請註冊，都能被消費者認知為指示商品或服務來源之標識，或僅只是商品造型之印象，其識別性的程度仍有討論空間。

談到「角色經濟」，不能不提到角色經濟密度最高的國家——日本。而其中以「角色」作為整體核心資產的任天堂公司，更是發展角色經濟的龍頭。1996 年任天堂公司與其投資夥伴旗下「寶可夢（Pokémon）系列」，於遊戲平台 Game Boy 發行首款寶可夢遊戲「寶可夢 紅・綠」。「寶可夢」是其所創造虛擬世界中的所有奇幻生物角色總稱，由於玩家評價熱烈，任天堂陸續推出一系列的遊戲、動漫及周邊商品，構築成龐大的寶可夢世界觀與生態系統，廣受大眾歡迎。

有論者針對任天堂公司其所申請註冊相關角色系列「寶可夢」商標進行策略分析¹⁶。寶可夢系列迄今 27 年，初代共有 151 個角色生物，實際註冊商標僅 35 個角色。而這些角色商標的註冊並非隨機挑選，而是有目的性選定策略註冊。考量因素包含角色重要性及商業化程度，商品生命週期及使用頻率，來評估商標申請註冊的時機，與其指定使用之商品服務類別，因應其商業發展而靈活變化。

「皮卡丘」為官方作品中主角獲得註冊的第一個寶可夢，從第一集即登場，在系列發展初期每集必定出現。「皮卡丘」黃色可愛的鼠類動物外表擄獲大眾的心，更可以說是寶可夢的象徵性代名詞。也因具有高知名度，以「皮卡丘」作為主題的周邊商品非常暢銷，相當受到市場歡迎。無論是到哪一間「寶可夢中心 Pokémon Center」商店拜訪，「皮卡丘」玩偶永遠都是銷售架上的常駐商品，足見該角色商品化及商業化程度極高。

¹⁶ Toreru 弁理士チーム，商標、ゲットだぜ！ポケモン151匹に学ぶキャラクターの登録戦略，Toreru Media，<https://toreru.jp/media/trademark/643/>（最後瀏覽日：2023/8/31）。

本文作者於日本特許廳專利商標查詢平台（J-PlatPat）檢索任天堂公司目前在日本註冊寶可夢角色系列商標，其中以立體商標型態註冊僅有一件，為人氣角色「皮卡丘」¹⁷。然而這並非代表企業棄守立體商標註冊，而是在準備申請前，企業有先評估其角色重要性與商業化程度，經充分考量申請準備成本與商業化效益後所做的布局決策，這與前述論者所分析之基礎脈絡相互呼應¹⁸。退步言之，即便不考量成本的情況下，立體商標所要求的識別性程度及市場使用的證據資料門檻要件相當高，經審查若不符要件中須達取得後天識別性之程度，最終得出核駁處分結果，勢必會對於尚在發展成長中的角色易有負面影響。

陸、結論

科技資訊爆炸及技術快速進步的年代，實體商品多元化為必然的趨勢。本文從商標權人的角度，以任天堂公司的寶可夢系列角色為例，其創作的角色數量已突破一千個，倘若為保護其周邊商品之立體造型而申請立體商標，要花相當鉅額時間與心力去證明其角色立體造型具有後天識別性。因此在商標申請布局上，必須將識別性挑戰計入準備成本考量，倘若準備使用資料尚非充足，則容易得到不具識別性的核駁結果。

因此綜觀企業申請圖像角色商標情況，申請立體商標註冊有較高的核准門檻，相應有較一般平面商標為高的申請準備成本。立基於策略成本考量，企業為保護圖像角色於商業上使用後，產生識別來源功能的商標功能並維護商業利益，圖像角色發展初期似可考慮先以平面商標申請註冊，選擇較為經濟周全的方式保護註冊取得商標權利。即便圖像角色發展成熟期後，企業決定更進一步申請立體商標，也需評估該角色其立體形狀之重要性及商業化程度，一併考量商品生命週期、使用頻率，於市場上累積相當數量的實際使用證據後，較能符合現有法規之識別性門檻，而獲准註冊。

¹⁷ 登錄 4397232（商願平 10-023357）為皮卡丘黑牌圖樣。申請審查中立體商標為（商願 2022-066787）為彩色皮卡丘圖樣。其餘任天堂所註冊立體商標為瑪莉歐系列角色或器物，不在本文討論範圍內。

¹⁸ 同註 16。

社會科學及法律學界都能體認到任何制度都有其侷限性，於是我們能更進一步思考實務上的彈性面，另以角色 IP 可能得主張著作權、設計專利、公平交易法等相關法律上的權利，交錯保護角色 IP，也是個不錯的布局策略。像是前述任天堂公司為保護重要的「瑪莉歐」角色系列，初步對從事真人瑪莉歐賽車業務的 MariCar 公司提起商標異議不成立後，再次藉由日本不正競爭防止法相關規定，針對侵權行為人租借瑪莉歐賽車遊戲角色服裝等行為提起訴訟，加以完善自家角色保護，即是個不錯的交錯權利保護實例¹⁹。

商標對企業而言為無形資產，其價值必須加以重視及對待，惟申請商標註冊及後續維護需要相對應的準備成本以及費用，如何在現有法律制度框架下取得權利保護，亟待企業本身多加考量自身商品性質、市場狀況，衡酌成本與收益以期追求利益最大化目的，透過各制度層面間審慎評估與執行，找出最適合的策略。

¹⁹ 任天堂ウェブページ、公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決（中間判決）について，<https://www.nintendo.co.jp/corporate/release/2019/190530.html>（最後瀏覽日：2023/09/20）；日本知的財 高等裁判所，平成 30（ネ）10081 等。

含識別性部分之立體商標審查實務探討

張雅婷

壹、前言

貳、我國立體商標之定義

參、我國實務案例

一、註冊第 02053905 號「GOLD BOTTLE (3D)」商標

二、註冊第 02215486 號「MAISON LESCURE (label 1)」商標

肆、歐美審查基準及案例

一、歐盟

二、美國

伍、分析

陸、結論

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

立體商標其所保護之客體理應為立體形狀本身，現今卻有一部分之立體商標申請或註冊案，係以含有識別性標識之立體形狀作為商標圖樣，但將商品本身形狀或包裝容器形狀之立體形狀部分聲明不專用或以虛線表示，究該類型之立體商標所欲保護之客體為何，不無疑義。職是，本文將分析我國立體商標之現行相關制度及實務案例，並比較歐盟、美國相關法規制度及案例，建議我國立體商標於審查階段即力求商標權利範圍明確，立體商標上具有識別性文字或圖形於商標註冊公告且正常使用下，仍須保持清晰可見，始宜核准整體立體商標圖樣註冊，藉此文探討，期對於我國立體商標之實務審查有所助益。

關鍵字：立體商標、立體形狀、聲明不專用、識別性、商業表徵、審查實務

Three-Dimensional Trademark、Three-Dimensional Shape、Disclaimer、Distinctiveness、Trade Dress、Examination Practice

壹、前言

我國於民國 92 年修正商標法，增訂立體、單一顏色及聲音商標之保護，且訂定「立體、顏色及聲音商標審查基準」，自此開始我國對立體商標之註冊保護。其後於 100 年放寬商標樣態，並修正「立體、顏色及聲音商標審查基準」名稱為「非傳統商標審查基準」，制定非傳統商標審查原則。業者為尋求更多商標樣態之保護，致使立體商標之申請及註冊案件大幅增加，然立體商標所保護之客體理應為立體形狀本身，現今卻有一部分之立體商標申請或註冊案，係以含有識別性標識之立體形狀作為商標圖樣，但將其商品本身形狀或包裝容器形狀等立體形狀部分聲明不專用或以虛線表示，究該類型之立體商標所欲保護之客體為何，不無疑義。職是，本文分析我國立體商標之現行相關制度及實務案例，並比較歐盟、美國相關法規制度及案例，期對於立體商標之實務審查有所助益。

貳、我國立體商標之定義

依據我國商標法第 18 條第 1 項規定，商標指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。又依「商標識別性審查基準」之「2. 識別性的意義」所載，標識是否具有指示及區別來源的功能，首要取決於消費者對標識的整體表現形式所賦予的印象，可藉由標識所表現的外觀形式、所傳達的概念及圖樣本身意涵，是否形成具識別來源功能的商業印象為判斷。識別性的判斷，除考量相關消費者的認知外，應進一步考量商標與指定商品或服務間的關係，不能脫離指定商品或服務單獨為之。

復按我國 106 年修正公告之「非傳統商標審查基準」，立體商標指三度空間具有長、寬、高所形成之立體形狀，並能使相關消費者藉以區別不同商品或服務來源之標識。立體商標可能的申請態樣包括：（1）商品本身之形狀。（2）商品包裝容器之形狀。（3）立體形狀標識（商品或商品包裝容器以外之立體形狀）。（4）服務場所之裝潢設計。至於商標圖樣中包含之不具識別性或功能性部分若以實線表示，並未使用虛線，於商標整體具識別性時，該等不具識別性或功能性

部分，應認為屬有致商標權範圍產生疑義之虞的情形，須聲明不專用或改以虛線表示¹。

參、我國實務案例

一、註冊第 02053905 號「GOLD BOTTLE (3D)」商標

(一) 案件事實摘要

申請人為義大利籍個人，指定商品為第 33 類「葡萄酒」等商品，商標圖樣如圖 1，主動聲明本件商標不就「酒瓶瓶身及瓶蓋立體形狀部分」主張商標權，商標圖樣描述為「本件為立體商標，如商標圖樣所示，係由深色金箔包覆之瓶蓋及金色酒瓶所構成。瓶蓋中間有字母 B，瓶頸有一條淺黃色帶環繞，瓶身正面標有金色的字母 B，下方有淡黃色的火焰設計，其中酒瓶瓶身及瓶蓋立體形狀部分不主張商標權。」經核准註冊第 02053905 號。



圖 1 GOLD BOTTLE (3D) 商標圖樣

¹ 民國 112 年 5 月 9 日立法院三讀通過商標法部分條文修正，新增商標法第 30 條第 4 項：「商標圖樣中包含第一項第一款之功能性部分，未以虛線方式呈現者，不得註冊；其不能以虛線方式呈現，且未聲明不屬於商標之一部分者，亦同」。是以，待前述修正施行後，立體商標具功能性部分，應以虛線方式呈現。惟本文刊登時尚未施行，因此本文研析內容仍採現行法規及審查基準，且修正法條日後施行，亦有本文所研析之立體商標權利保護客體不明確問題。

（二）案件審查簡要說明

審查員經審酌酒瓶包裝容器之立體形狀為業界所習見，申請人已主動聲明不專用，而本案商標圖樣上含有具識別性之「B 設計字」及火焰設計圖，並結合金色外觀包裝，商標整體具有識別性，足使消費者作為藉以區別不同商品來源之標識，同意申請人聲明本件商標就酒瓶瓶身及瓶蓋立體形狀部分不主張商標權後，准予註冊。

二、註冊第 02215486 號「MAISON LESCURE (label 1)」商標

（一）案件事實摘要

申請人為法商歐洲乳製品公司，指定商品為第 29 類「奶油」商品，商標圖樣如圖 2，商標圖樣描述為「本件為立體商標，如商標圖樣所示，為一食品（奶油）包裝，含有一藍色標誌，其內標示外文『MAISON LESCURE』字樣。」後經申請人轉為平面商標，核准註冊第 02215486 號。



圖 2 MAISON LESCURE (label 1) 商標圖樣

（二）案件審查簡要說明

本案申請時申請人並未將其商品包裝形狀聲明不專用或以虛線表示其非屬商標之一部分。經審查員考量商標圖樣上具識別性之元素顯僅為「MAISON LESCURE」及藍色花邊等設計圖形，顯未涉及立體形狀標識

之保護，且申請人實際使用本案商標時，係以紙貼合產品包裹之容器包裝外觀，立體形狀可能隨著內容物輪廓形狀有所變化，申請人實際欲取得之立體形狀標識保護範圍恐有疑義，故核發程序書函，請申請人釐清說明該立體商標所欲保護主張之識別部分及不主張商標權之部分，逾期未補正則本案不受理。其後申請人同意改為申請平面商標，最終以平面商標型態准予註冊。

肆、歐美審查基準及案例

一、歐盟

（一）審查規範

依據 2017 年 10 月 1 日修正生效之歐盟商標施行細則（European Union Trade Mark Implementing Regulation, EUTMIR）第 3（3）（c）款²，即規範立體商標之定義，立體商標指由三度空間形狀所構成或延伸為三度空間形狀的商標，包含容器、包裝、商品本身或其外觀。其中「延伸為（extending to）」之意涵，於歐盟商標審查準則（GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRADE MARKS）第 B 部分第 4 章第 10.1 節（PART B SECTION 4 10.1）³，即說明表示立體商標不只包含立體形狀本身，尚包括含有文字或圖形部分（例如標章或標識）的立體形狀。

復按該準則第 B 部分第 4 章第 10.3 節（PART B SECTION 4 10.3），即提供對於立體商標之 3 個審查步驟（1）是否具功能性、（2）確認立體商標之組成部分、（3）立體形狀本身的獨特性。其中於（2）確認立體商標組成部分之步驟，該準則即規定立體商標上若標有識別性之部分，

² 歐盟商標施行細則第 3(3)(c) 款規定：「A shape mark is a mark consisting of, or extending to, a three-dimensional shape, including containers, packaging, the product itself or its appearance.」

³ 歐盟商標審查準則第 B 部分第 4 章第 10.1 節規定：「The term ‘extending to’ means that these marks cover not only shapes per se but also shapes that contain word or figurative elements such as logos or labels.」

例如文字、圖形或其組合，只要在商品的正常使用下，是可察覺看到的、保持清晰可見的，即可申請註冊為立體商標。

（二）案例：彈力鞋（核駁第 R 1511/2013-2 號）

1、案件事實摘要

2013 年 4 月 10 日，列支敦斯登商 ETABLISSEMENT AMRA，以 KJ KANGOO JUMPS XR 彈力靴外觀，商標圖樣如圖 3，向歐盟內部市場調和局（Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM⁴）申請註冊於第 28 類「不屬別類之體操和運動用品」，列為申請第 011726494 號，商標圖樣描述為「位置商標，係由運動和鍛煉設備的下方彈簧部分組成。本商標的彈簧部位於上方腳部（申請人未要求保護）的下方，包括向上拱起的上彈簧層、向下拱起的下彈簧層和中間彈性塑料帶。KANGOO JUMPS 位於上彈簧層和下彈簧層。字母 KJ 和 XR 位於中間彈性塑料帶的末端。虛線輪廓為顯示商標的位置，而不是商標的一部分⁵」。經審查，以第 207/2009 號歐盟商標規則第 7（1）（b）款本案商標缺乏識別性為由而拒絕註冊（第 R 1511/2013-2 號處分）。申請人不服提出上訴，OHIM 第二上訴委員會（the Second Board of Appeal of OHIM）駁回上訴。申請人仍不甘服，提起訴訟。經普通法院於 2015 年 11 月 26 日駁回原告之訴（第 T-390/14 號判決）。

⁴ 2016 年 3 月 23 日改名為歐盟智慧財產局（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）。

⁵ 商標圖樣描述原文：「Position mark, consisting of the lower spring portion of a sporting and exercising device. The claimed lower spring portion is placed under an upper foot-receiving portion (not claimed by the applicant) and comprises an upper spring layer arched upwardly, a lower spring layer arched downwardly and an intermediate elastic plastic straps. The figurative mark "KANGOO JUMPS" is placed in both the upper spring layer and the lower spring layer. The letters "KJ" and "XR" are placed at the ends of the intermediate elastic plastic straps.」

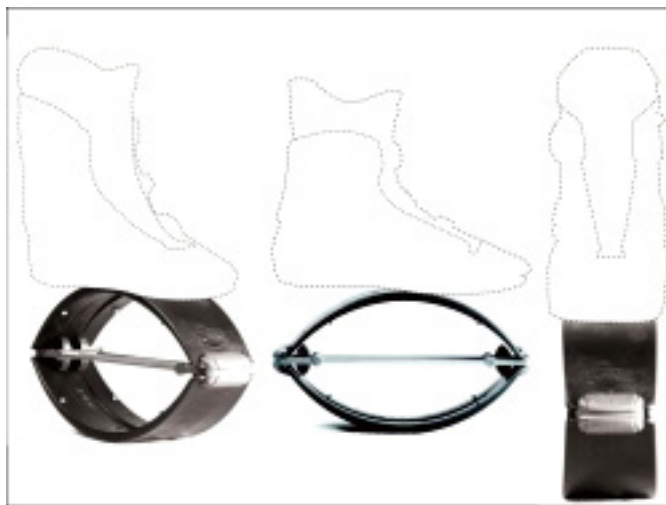


圖 3 KJ KANGOO JUMPS XR 彈力靴之商標圖樣

2、案件審查簡要說明

OHIM 認定本案為立體商標，並非位置商標，申請人所欲主張的立體部分係由兩個彈性塑料帶隔開的拱形彈簧所組成，無法認定與彈力鞋商品的基本形狀有顯著不同，其僅為彈力鞋商品基本形狀的簡單變化造型，不足以影響本案商標整體印象已與該產業之規範或習慣有顯著偏離，爰其立體形狀不具識別性。又第二上訴委員會之處分書亦補充說明，認定本案商標圖樣上雖然含有具識別性之「KANGOO JUMPS 設計圖」、「KJ」及「XR」，然「KANGOO JUMPS 設計圖」位於彈簧片上下方且很難清楚看到，「KJ」及「XR」文字則位於彈性塑料帶子兩側末端，字母非常小以至於很難看見或甚至根本看不到，該等文字或圖形只能在嚴密或仔細審視產品時才得以看見；法院判決亦肯認該等文字及圖形在商標中極其次要或不重要，並不會賦予整體商標圖樣有任何具識別性的特徵，因此，本案商標僅是作為一個整體發揮技術、功能或裝飾作用的各種要素的總和，不能指示商品的來源，故認定本案立體商標整體不具識別性，從而 OHIM 依歐盟商標規則第 7 (1) (b) 款拒絕註冊，並無違誤。

二、美國

（一）審查規範

美國現行法規並無「立體商標」之用語，而是以 Trade Dress（商業表徵）來規範保護具有三度空間立體形狀之商標。依據美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）之商標審查程序手冊（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）第 1202.02 節，所謂 Trade Dress 通常被定義為商品整體印象和外觀，或全部的組成部分，或包括產品的尺寸、形狀、顏色或其組合、紋理、圖形等特徵。是以產品的設計（design of a product）、產品的包裝（packaging of a product）、產品或其包裝的顏色（the color of a product or of the packaging in which a product is sold）等均可申請註冊為 Trade Dress，只要整體商標為表彰產品或服務來源，足使消費者作為與他人之商品或服務來源相區別之標識，即可取得註冊。審查律師於判斷商標是否構成商業外觀，必須考慮是否具有識別性，應以申請內容，包括附圖、商標描述、商品或服務的標識以及樣本等判斷，如果仍不清楚，可以要求申請人說明商標性質及其他必要事項例如清晰圖樣、準確描述商標保護部分。倘審查時，依現有證據很難確定商標是產品包裝或產品設計時，應先視為產品設計。

有關產品設計類型之 Trade Dress，不具有先天識別性，需透過後天使用證據來證明已取得後天識別性，是於包含產品設計之 Trade Dress 申請案，審查律師須以該商標不具有先天識別性為由拒絕註冊，除非申請人已取得後天識別性或提供足夠證據證明該商標具有識別性。又如果商標中包含其他識別性之內容（例如文字或圖形等），則不宜以該整體商標不具有識別性而予以駁回，申請人需要就不具識別性部分否認或聲明已取得後天識別性。

產品包裝類型之 Trade Dress 的識別性審查中，審查律師應考慮以下 Seabrook 因素：（1）「常見」的基本形狀或設計（2）在特定領域中為獨特或不常見（3）僅是對特定類別的商品所普遍採用和熟知的裝飾形式

進行改進，且公眾視其為該商品的裝飾；或（4）能產生與所附文字不同的商業印象。又審查上，通常需要考慮商標使用的背景以及其予消費者所留下的印象。

（二）案例

1、Vans 標籤

（1）案件事實摘要

2020 年 11 月 18 日，美商 Vans, Inc.，以 Vans 標籤，商標圖樣如圖 4，向 USPTO 申請註冊於第 25 類「鞋類」，申請時商標圖樣上即畫有虛線標示，列為申請第 90326832 號，商標圖樣描述為「商標係由三度空間構造的標籤組成，標籤上有 VANS 設計字置於棋盤式排列的 5 個淺色正方形圖樣，標籤另一側則為棋盤式排列的 5 個實心深色正方形圖樣。標籤的虛線輪廓不屬於商標之一部分，僅用於表示商標的位置」，獲准註冊第 6775874 號。

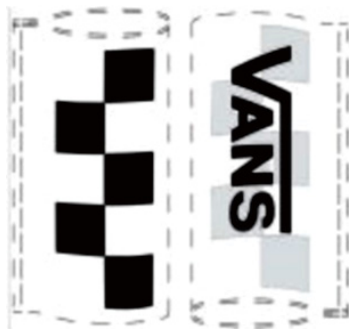


圖 4 Vans 標籤商標圖樣

（2）案件審查簡要說明

按商標審查程序手冊第 1202.02 (b) (i) 段規定，倘商標圖樣無法確定究屬產品設計或產品包裝，則應認定為產品設計，而須要求申請人檢送取得後天識別性之證據。本案經審查律師審

查，初步認定申請人欲申請註冊「VANS & Design」為一立體產品標籤，是屬於產品設計的商標圖樣，原則上產品設計永遠不可能具有先天識別性，是依據美國商標法第 1、2 和 45 條規定，以擬申請的商標係由不具識別性之產品設計為由而拒絕在主要註冊簿上註冊，並繕發核駁理由先行通知書請申請人陳述意見，後經申請人說明商標圖樣上之 VANS 設計字為申請人具有高度識別性之部分，並結合黑白格紋棋盤設計圖，且標籤的立體形狀以虛線標示不屬於商標之一部分，整體商標屬於產品包裝之 Trade Dress，故審查律師經審酌並酌修商標圖樣描述後准予註冊。

2、B 字及火焰圖之金色酒瓶

（1）案件事實摘要

2013 年 7 月 29 日，義大利籍 SANDRO BOTTEGA 以立體之金色酒瓶圖樣，商標圖樣如圖 5，向 USPTO 申請註冊於第 33 類「酒精飲料（啤酒除外；白蘭地；……）」等商品，列為申請第 79135539 號，商標圖樣描述為「商標係由三度空間設計的金色瓶子和深色金箔覆蓋的瓶蓋組成；在鋁箔蓋子下方的瓶頸環繞有淺黃色帶；金色字母『B』標示在瓶身，在其下方有一淡黃色的火焰圖形。虛線表示商標的位置，而不是商標之一部分。瓶子的形狀並不作為商標之特徵」，獲准註冊為第 4634693 號，商標圖樣如圖 6 所示。



圖 5 B 字金色酒瓶申請時之商標圖樣



圖 6 B 字金色酒瓶註冊之商標圖樣

(2) 案件審查簡要說明

按商標審查程序手冊第 1202.02 (b) (i) 段規定，倘商標圖樣無法確定究屬產品設計或產品包裝，則應認定為產品設計，而須要求申請人檢送取得後天識別性之證據。本案經審查律師初步審查，申請人於申請書並無商標圖樣描述且商標圖樣亦無虛線表示，認定申請人擬申請註冊之商標圖樣為產品設計，原則上產品設計永遠不可能具有先天識別性，是根據商標法第 1、2 和 45 條規定，以擬申請的商標係不具識別性之產品設計為由

而拒絕在主要註冊簿上註冊，並請申請人補正商標圖樣描述，且說明該商標是商品或其包裝的立體形態，抑或是商品或包裝的獨特設計特徵，並指明不屬於商標之部分且以虛線表示。後經申請人說明商標圖樣上含有具有識別性之文字及火焰圖，且主張酒瓶的整體外觀之顏色組合設計應屬具識別性部分，亦為申請人所主張保護之範圍，整體商標屬於產品包裝之 Trade Dress，且將酒瓶的立體形狀以虛線標示不屬於商標之一部分，從而審查律師准予本案註冊。

伍、分析

我國現行非傳統商標審查基準有關立體商標之申請樣態列有 4 種，雖按其所列舉之樣態似較為限縮，然考量我國商標得以文字、圖形、立體形狀等組合而成之聯合式商標申請註冊，且按現今商業交易習慣，業者亦會將該等商標使用於指定商品或服務，作為供消費者識別商品或服務來源之標識，從而申請人會直接以含有具識別性文字或圖形之立體形狀商標圖樣來申請註冊立體商標，並考量現今實務審查核准案件、歐盟與美國有關立體商標相關制度規範，可知目前立體商標之趨勢，仍肯認含有具識別性文字或圖形之立體形狀，原則上可核准註冊為立體商標。

復商標識別性審查，應就商標整體觀察，商標是否具有指示及區別來源的功能，主要取決於消費者對標識的整體表現形式所賦予的印象，且考量商標於註冊後使用於商品或服務上，是用以行銷商品或服務之表徵，消費者會將其認為是指示商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。又觀前揭歐盟審查準則及相關案例，可知歐盟於審查含有識別性的文字或圖形之立體商標時，除申請書上之商標圖樣外，會加以參酌整體商標實際使用情形，圖樣上具識別性之文字或圖形須在商品或服務的正常使用下，仍是可察覺到的、保持清晰可見的狀態，始得認定立體商標整體具有識別性，予以註冊為立體商標，否則將以商標整體不具識別性為由而拒絕註冊。

是以，我國立體商標審查，此等類型之立體商標申請案，建議審查上可參酌歐盟審查準則，倘申請人已聲明立體形狀不具識別性部分不主張商標權，該部分僅單獨不得主張權利，並不影響其整體仍具識別性之判斷，或以畫虛線表示立體形狀不屬於商標之一部分，均宜再行審查立體形狀具識別性之文字或圖形，在立體商標所指定之商品或服務之正常使用情形下，如仍是保持清晰且可明顯看見的，則可認定所申請之立體商標樣態，是屬於以三度空間立體形狀整體呈現具識別性部分之商標，則可核准註冊為立體商標；但如依申請書之商標圖樣或現有證據，該立體形狀上之具識別性文字或圖形於所指定商品或服務，依據現今市場交易習慣，在商品或服務的正常使用下，未能明顯可見或不明確時，依目前審查實務建議先行核發程序書函，通知申請人說明其商標圖樣之識別部分，或檢附商標實際使用樣態等證據資料，避免立體商標之立體形狀經聲明不專用或虛線表示排除於商標權外，僅餘難以看見或幾乎看不見之文字或圖形，或雖於申請書之商標圖樣上為明顯可見，但於商品或服務之正常使用下難以察覺或看見之情形發生，從而有使競爭同業或消費者疑惑該等立體商標之權利範圍，且無法發生商標的識別及區辨來源的功能。

再者，由前揭 USPTO 二案例，可知縱使商標圖樣上已明顯可見含有其他具識別性文字或圖形，但美國審查律師仍初步認定該商標圖樣係由不具識別性之產品設計為由，而拒絕在主要註冊簿上註冊，並請申請人自行提出說明其所欲保護標的為何種 Trade Dress；為產品設計或產品包裝等，商標中具識別性之元素為何，並指明哪個部分不屬於商標之一部分且以虛線標示於商標圖樣等事項，以利審查律師釐清所欲審查之商標圖樣及其保護之權利範圍。是以筆者認為於審查立體商標時，商標圖樣描述須明確表示其為何種型態立體商標或其所主張之商標權範圍，如申請書上之商標圖樣並無畫虛線表示或聲明不專用立體形狀等不明之處，宜請申請人說明欲保護之客體，探求申請人之真意，俾利釐清立體商標之商標權利範圍。

陸、結語

綜上所述，我國商標法係採註冊主義，立體商標之審查除欲主張後天識別性之外，無須強制申請人提供商標實際使用情形之證據資料，然因立體商標涉及商標權利範圍認定，立體商標於註冊後之實際可能使用情形亦建議於審查階段多方思量，是以立體商標之審查仍宜力求商標權利範圍明確，如有任何不明或疑慮，應通知申請人說明補正。於立體商標以含有具識別性文字或圖形之立體形狀申請時，無論立體形狀是否於申請時經聲明不專用或排除不屬於商標之一部分，皆應符合立體商標整體圖樣中構成元素明確且於所指定商品或服務之正常使用下，該立體形狀商標整體所標示具有識別性文字或圖形，仍可於註冊公告及使用時清晰看見察覺，而無礙於競爭同業或消費者認知該立體商標之權利範圍，在整體商標圖樣足使消費者認識其為指示商品或服務來源之標識，始宜核准註冊為立體商標。

未來作品著作權授權契約問題之研究

施華婷

壹、前言

貳、「未來作品」著作財產權授權相關問題之檢視

一、授權之法律依據

二、授權契約之效力與限制

參、各國「未來作品」著作財產權授權立法例之觀察

一、有規定限制條件之立法例

二、無規定限制條件之立法例

肆、「未來作品」著作財產權授權規則之構建

一、授予權利為「優先權」

二、授權期限與數量之限制

三、契約終止權

伍、結論

作者現就讀國立成功大學法律研究所。

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

未來作品是作者尚未創作或正在創作但還未完成的作品，以「未來作品」為著作財產權授權是實務中常見之現象，其可以使作者預先獲得資金支持以利繼續創作，對於增進社會文化發展亦有其重要意義。但另一方面，未來作品由於具有相當程度之不確定性，並考量此類契約中作者通常較為弱勢，若不從法律上對其為一定條件之限制，恐致影響作者權益過甚。臺灣現行著作權法對此尚無明確規定，為進一步規範未來作品著作財產權之授權，有必要先於法律上予以明確。本文嘗試透過對法國、德國等國家立法例之觀察和借鑒，思考並探索未來臺灣對於未來作品著作權授權予以規範可能之方向。

關鍵字：未來作品、著作權、授權、契約

Future Works、Copyright、License、Contract

壹、前言

2018 年，臺灣藝術界發生一起堪稱「藝術界大災難」的事件。全球華人藝術網（下稱「華藝網」）在承辦文化部補助的相關活動時，與數百位藝術家除簽署活動用授權書外，還簽署了一份著作權讓渡同意書。由於自 2018 年以來，陸續有藝術家指稱其是在未清楚轉讓者為一生之作品的著作權、或以為僅是為各該相關活動所為授權情形下簽署該同意書，因此在藝術界掀起軒然大波¹。而此事件引發如此震盪之另一重要原因在於，該同意書不僅使得藝術家已完成作品的著作權無償轉讓於華藝網，其未來所創作作品的著作財產權亦包含在內²。「現代水墨畫之父」劉君也為此與華藝網公司纏訟多時，雙方就系爭同意書中之著作財產權是否存在爭執不下，經歷多個審級至今仍未有最終定論。

「未來作品」是指在訂立契約當下尚未創作或者正在創作但還未完成的作品³，「未來作品」的著作財產權讓與或授權在實務中是非常常見的現象，不光是在美術作品領域，在出版行業和電影產業中亦屢見不鮮。但由於未來作品具有一定程度上之不確定性，並關乎作者未來的創作自由及其相關的經濟活動。且一個不容忽視的事實是，潛心於作品創作的作者往往不通法律事務，而作品的經濟價值也會隨作者職業發展而變動，尤其是對於簽約時尚未成名的作者而言，資訊和議約能力的不對等容易使其受到契約的過分約束。可以說，「未來作品」之著作財產權授權影響作者權益甚鉅，然臺灣現行著作權法中對此並無明確規定，實有進一步探討之實益。

貳、「未來作品」著作財產權授權相關問題之檢視

一、授權之法律依據

「未來作品」由於在授權時作品尚不存在，自尚無著作權可言，是以，在「未來作品」著作財產權授權之討論上，首先面臨的問題是「未來作品」可否進行授權？

¹ 林亞偉，【一紙合約引發的血案】引爆藝術圈大災難，一場著作權法的喋血戰，典藏 ARTOUCH，網址：<https://artouch.com/art-views/content-2779.html>（最後瀏覽日：2023/02/05）。

² 吳尚軒，藝術界世紀大災難！利用文化部簽賣身契？81 位藝術家告“全球華人藝術網”涉詐欺，風傳媒，網址：<https://www.storm.mg/article/581060?page=1>（最後瀏覽日：2023/02/05）。

³ 李明德、許超，著作權法，頁 162，法律出版社，2003 年。

此答案應是肯定的⁴。雖然現行著作權法沒有對「未來作品」為明確之規定，但正所謂「法不禁止即可為」。人民基於其所享有的「私法自治」之權利，在「契約自由原則」之下，對於訂約對象、契約內容及方式等，都享有相當大之自主權⁵，因此只要契約雙方意思表示一致，自可就「未來作品」為著作權授權之約定。

此外，著作權法第 11 條和第 12 條，分別允許作者可以和雇主或出資人就所創作之作品以契約約定著作權之歸屬與利用，此類契約實質上也是對「未來作品」為著作權歸屬或授權之約定⁶。除著作權法之外，民法上的買賣契約於實務中亦存在許多以尚未存在之商品為標的物之契約，例如房屋（不動產）預售契約，製造商與銷售商間就未生產之產品簽訂之商品買賣契約等，此等契約簽訂之時商品亦尚未存在，此時物權也尚未產生，但諸此契約之成立與生效都得到法律之認可。且實務上亦不以契約訂立時著作權尚未存在作為契約不成立或無效之原因。例如在前述劉君與華藝網的著作權糾紛中，歷審法院審理就該授權契約是否成立生效之爭議焦點始終圍繞契約雙方意思表示是否一致，而「未來作品」是否得為授權則在所不問⁷。

二、授權契約之效力與限制

在肯定「未來作品」可為著作權之授權後，隨之而來的問題是，未來作品授權契約或條款之效力如何？是否有限制之必要？

實務中可能存在兩種類型的「未來作品」著作財產權授權契約。一種是標的作品、或授權期間明確的契約，例如作者將其某一部或某幾部尚未完成的作品之出版權專屬授權於某一出版社，或者約定在未來一定期間內（如五年）創作的作

⁴ 學者史尚寬在論及出版契約時曾謂：「著作物已完成者，版權授予人之交付義務，應類推適用關於買賣之規定；尚待完成者，準用關於承攬之規定。」所謂「尚待完成著作物」，即未來之著作權，可見學者史尚寬認可未來著作權可以轉讓，其相關事項可準用承攬契約之規定，參見史尚寬，出版契約之研究，頁 1318，載鄭玉波主編《民法債編論文選輯》（下），五南圖書，1984 年。

⁵ 謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，臺大法學論叢，第二十三卷第一期，頁 313，1993 年 12 月。

⁶ 廣義上而言，聘雇著作之權利歸屬與利用亦屬於「未來作品」授權或讓與之範疇，但礙於本文篇幅所限，本文所討論之「未來作品」著作財產權之授權，則僅指不存在雇用或出資委任創作之單純之授權，合先敘明。

⁷ 參見臺中地方法院 106 年度智字第 2 號民事判決（一審）；智慧財產法院 108 年度民著上字第 1 號民事判決（二審）；最高法院 110 年度台上字第 1400 號民事判決（三審）。

品。另一種是如本文開題所引之案例，概括性地約定未來作品的永久授權，而沒有對標的作品、數量和授權期間為明確之約定，此即為「無限制」之未來作品授權契約。前一種類型之未來作品授權契約之效力自無疑義，且預先授權使作者可以先取得授權金以維持其生存並支撐其創作之完成，此乃未來作品得以授權最重要之意義所在。而後者「無限制」之未來作品授權契約，形同「賣身契」，攸關作者利益甚鉅，其效力之認定應更加審慎，是否應對此類契約為一定之限制亦頗值思考。

（一）實務上對「無限制」未來作品著作財產權授權契約效力之認定

在前述劉君訴華藝網案中，原告曾在一審和上訴二審中均主張若認可契約書中將原告未來作品一切之著作財產權為被告所有，則明顯限制其個人經濟活動過甚，將嚴重阻礙其創作活動，而使原告之生存權、工作權、財產權均無保障，已違反公序良俗，依民法第 72 條之規定，該條款應屬無效⁸。遺憾的是，一審、二審中法院審理之焦點均在於論述契約雙方意思表示是否合致，在認定契約雙方意思表示不一致而致契約不成立後，即認為其他爭點無進一步審究之必要，而未對原告此主張予以回應。對「未來作品」無限制授權／讓與條款為同樣主張者亦可見臺灣高等法院 84 年度上字第 741 號民事判決，惟該案中，雖原著作權人將其現有及將來取得之著作權全部概括贈與被告（兩者為父女之關係），但在其生存期間仍保留使用收益之權利，是以該案法院認為：「……如此難謂對原著作權人自由之限制過甚，且該約定與國家社會一般利益無關，亦與一般道德觀念無涉，自不生是否違背公序良俗之問題⁹。」可見該院對無限制之「未來作品」著作財產權授權或讓與契約之效力乃採肯定之態度。可值思考的是，在一般「未來作品」著作權授權契約中，殊難想像作者仍得保有使用收益之權利（此乃為被授權人訂立授權契約之目的），是以若對未來作品著作財產權之授權無所限制時，作者之創作自由、財產權利、生存權利等是否有受到契約之過分限制則不無疑慮，契約是否損害作者權益過甚而應認其無效亦不無討論之空間。

⁸ 同前註。

⁹ 臺灣高等法院 84 年度上字第 741 號民事判決。

(二) 對未來作品著作財產權授權為限制之必要性

1、「無限制」的未來作品著作財產權授權契約會降低作者的創作動力

雖在「私法自治」之前提下，權利人可依「契約自由原則」自由形成其契約關係，以追求並實現其私益，然此一自由仍有其界限，亦即不能因其過度行使以致於妨害到公共利益¹⁰。由於「未來作品」要在將來才能創作完成，因此作品的經濟價值具有相當程度之不確定性。例如作者在訂立契約時可能初出茅廬、籍籍無名，在以較低的授權金或較嚴苛的條件簽訂未來作品的授權契約後，隨著其知名度之增加，作品的經濟價值也會隨之水漲船高，彼時作者往往會發現其原先簽訂之授權金令人難以接受，且受到契約的過分約束。而公正的報酬被認為是促進創作活動的重要經濟激勵¹¹，因此較低的授權金會在一定程度上抑制作者的創作動力，並導致新作品產生之減少，進而影響整個社會的文化之發展與繁榮，如此即難謂與社會公共利益無關¹²。

2、「無限制」的未來作品著作財產權授權契約會增加爭訟的風險

此外，這也會增加作者違約之可能性，即在作品完成後將其著作財產權授予或讓與第三人。但由於著作財產權為無體財產權，其權利之取得毋需交付有形物，除法律另有規定或當事人另有約定外，原則上於授權契約締結時，負擔行為與處分行為均同時發生效力¹³。因此在未來作品授權契約中，作品完成時，被授權人即可即時取得相關權利。加之著作權未有如商標權、專利權之公示外觀，這既增加相關紛爭之發生，損害善意第三人之利益，亦會破壞著作權之交易秩序。諸此種種，實則於社會公共利益無益。

¹⁰ 謝銘洋，同註5，頁324。

¹¹ JIA WANG, CONCEPTUALIZING COPYRIGHT EXCEPTIONS IN CHINA AND SOUTH AFRICA 19 (2018).

¹² 通過保護作者的人格和經濟利益來促進創造力通常也被認為是公共利益之一種。See Patricia Akester, *The New Challenges of Striking the Right Balance Between Copyright Protection and Access to Knowledge, Information and Culture*, UNESCO Secretariat for the 14th session of the Intergovernmental Copyright Committee 3 (2010).

¹³ 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法的關係，臺大法學論叢，第三十三卷第二期，頁220，2004年3月。

參、各國「未來作品」著作財產權授權立法例之觀察

一、有規定限制條件之立法例

(一) 德國

德國著作權法第 40 條對於以「未來作品」為授權標的的著作權授權契約採取了肯定之態度，肯認作者可以將「尚在創作」或「只規定類型」的未來作品之著作利用權授予他人。但該條同時為此種授權契約規定了形式要件方面之要求，即以「未來作品」上相關的使用權之授權為標的，且作者承諾授予未指定或僅按特定類型之未來著作時，需以「書面形式」為之¹⁴。除形式要件外，為平衡作者與被授權人（通常為出版商或電影製片公司等經濟實力上佔優勢之被授權者）間之議約能力之差距，保障作者議約之自由，德國著作權法第 40 條並賦予作者於此類型契約上之「終止權」。當契約締結滿 5 年時，任一方可以通知終止該契約，如未約定更短期限，通知終止的期限為 6 個月¹⁵。該項「終止權」不得預先放棄¹⁶，因此契約雙方既不能在契約簽訂之日起 5 年期限屆滿前放棄此權利¹⁷，也不能事先延長 5 年之等候期¹⁸。但在「終止權」產生後可通過單方或雙方意思表示放棄之，放棄的結果是開始新的 5 年期限¹⁹。而在契約履行時已授予未來著作的利用權者，對在契約終止時還未交付之著作則不生效力²⁰。

¹⁴ [德] M·雷炳德著，張恩民譯，著作權法（URHEBERRECHT），頁 381，法律出版社，2004 年第 13 版。

¹⁵ UrhG § 40 Abs.1：「Agreements by which an author undertakes to grant exploitation rights in future works which are in no way specified or only referred to by type shall be in writing. They may be terminated by either party after a period of five years from conclusion of the agreement. Six months notice of termination shall be given, if no shorter period has been agreed.」

¹⁶ UrhG § 40 Abs.2：「The right of termination may not be waived in advance. Other contractual or statutory rights of termination shall remain unaffected.」

¹⁷ 范長軍譯，德國著作權法，頁 58，知識產權出版社，2012 年 2 月。

¹⁸ [德] 圖比亞斯·萊特（Tobias Lettl）著，張懷嶺、吳逸躍譯，德國著作權法，頁 111，中國人民大學出版社，第 2 版，2019 年 4 月。

¹⁹ 同註 17。

²⁰ UrhG § 40 Abs.3：「If exploitation rights in future works have been granted in execution of the agreement, that provision shall cease to have effect in respect of works which have not yet been supplied at such time.」

（二）法國

法國智慧財產權法典第 L.131-1 條規定，「對於未來作品的全部讓與無效」。亦即，如前文所引案例中「無限制」的未來作品著作權授權契約在法國法下其效力是否定的。此一規定被視為在契約事項中捍衛創作者利益的一項支柱，且構成了一種公共秩序規則，任何私人契約或集體契約、以及任何職業慣例都不能予以排除²¹。法國立法者將對於契約中較弱勢地位作者的保護之考量融於此條禁止規定的運用中——與德國著作權法第 40 條賦予契約雙方當事人同樣的契約終止權不同，法國智慧財產權法典第 L.131-1 條只能由作者來主張，而在此種移轉中受益的契約之相對方則不能以此主張契約之無效²²，由此可見法國此規定目的即在於，防止作者在未成名之時對未來著作作出不合理或不公平之權利授予或轉讓，以實現對議約當下處於較弱勢地位的作者群體有更大程度上的保護。

法國智慧財產權法典禁止的是對未來作品的全部讓與，若未來作品類型、數量或約定期間有限，則被允許。如在出版契約中，作者承諾授予出版人優先出版明確限定題材的未來作品的約定為合法²³。但需注意的是，從第 L.132-4 條規定²⁴來看，作者就「未來作品」所授予出版商之權利，並不是通常出版契約中作者授予出版人之出版權，而是一種「優先權（le droit de préférence）」，即著作完成後出版人可「優先」選擇是否出版之權利。此外，此類契約還要滿足以下條件，即：「對於每一類型之作品，

²¹ FREDERIC POLLAUD-DULIAN, *LE DROIT D'AUTEUR* 953 (2004).

²² *Id.*

²³ CPI Art. L.132-4 al.1.

²⁴ CPI Art. L.132-4, 原文為：「Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. L'édition doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur ; dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif. Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux œuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses œuvres futures des avances du premier éditeur, effecteur préalablement le remboursement de celles-ci.」

以第一部作品的出版契約簽訂之日起五部新作品或自該日起作者五年內的全部作品為限」²⁵。當享有優先權的出版人連續拒絕作者契約規定題材提交的兩部新作時，作者即立即且自動獲得支配其同種題材的未來作品之自由²⁶，但作者在收有預付金的情況下，亦負有返還之義務²⁷。

（三）歐陸其他部分國家之規定

義大利著作權法雖未對未來作品之授權或轉讓予以明文規定，但該法第 120 條關於訂立委託創作契約之規定，實際上亦是涉及對未來作品之約定。該法第 120 條第 1 項規定：「載明作者可以創作的全部作品的題材或者種類卻無時間限制的契約，係無效契約」²⁸，以此條文觀之，若此種契約有時間限制，則可為有效，因此，義大利著作權法對未來作品著作權授權或轉讓契約亦為允許，只是需以時間限制為契約有效之條件。

同樣要求授權時間有限的還有葡萄牙、比利時和希臘，其中葡萄牙要求此類契約以 10 年為限制，比利時和希臘除有授權時間限制外，還要求作品之類型需具體化方可認之為有效²⁹。

二、無規定限制條件之立法例

不同於前述國家在「未來作品」之授權上採取較為嚴格之立法，英國在此問題上則相對寬鬆。英國 1988 年《著作權、設計及專利法案》第 91 條第 1 項即規定：「當未來著作權所有人意圖通過親自簽訂或由其代表簽訂的契約將未來著作權（整體或部分）讓與他人時，當著作權產生時，受讓人或任何通過受讓人主張權利者有權對抗所有人並主張權利歸其所有，應依據本款規定確認著作權歸屬於

²⁵ CPI Art. L.132-4 al.2.

²⁶ CPI Art. L.132-4 al.4.

²⁷ *Id.*

²⁸ 義大利著作權法第 120 條第 1 項，參見《十二國著作權法》翻譯組譯，十二國著作權法，頁 318，中國大陸清華大學出版社，2011 年 6 月。

²⁹ PASCAL KAMINA, FILM COPYRIGHT IN THE EUROPEAN UNION 208 (2016).

該受讓人或其權利繼受人」³⁰。同條第3項並規定：「由未來著作權所有人頒發的權利許可對其權利繼受人（或未來權利繼受人）具有約束力，但已支付充分對價並且不知曉該權利許可（實際或推定）的善意購買人或者該購買人的權利繼受人除外」³¹。由此可見，英國肯定對「未來著作」之權利轉讓或授權之契約約定，當著作完成時，受讓人或被授權人即可直接依據此種契約主張為該著作之權利人或主張有權使用，亦即，在著作完成時，該契約即導致著作權變動之事實，而並非像法國一樣，只單純取得出版之優先權。香港地區的著作權法，在以「未來著作」為客體進行權利轉讓或授權之契約效力問題上，與英國採取相同的態度，且由於香港法制在很大程度上受到英國之影響，香港版權條例第102條關於「對未來著作之轉讓或授權之契約」之規定幾乎完全比照英國1988年《著作權、設計及專利法案》第91條而訂定。

美國著作權法未如英國法般對未來著作之授權有單獨且明確之規定，但在美國著作權法第203條關於作者訂立的著作權讓與和授權契約的終止權之規定中，亦可稍稍窺見其對未來著作授權之態度。美國著作權法第203條a項第5款規定：「即使有相反的協議，包括訂立遺囑或進行任何未來授權的協議，讓與／授權仍可終止。」³²可見美國法亦不限制未來著作之授權，惟根據第203條a項第3款之規定，作者對雇用作品以外的作品以遺囑以外之方式所訂立的讓與或授權契約，可以在契約簽署生效日起35年後起算的5年期間內的任何時間終止；契約中含有作品之出版權的，該期間於作品依該契約出版之日起35年後或自契約簽署生

³⁰ Copyright, Design and Patent Act, Art.91(1), 原文為：「Where by an agreement made in relation to future copyright, and signed by or on behalf of the prospective owner of the copyright, the prospective owner purports to assign the future copyright (wholly or partially) to another person, then if, on the copyright coming into existence, the assignee or another person claiming under him would be entitled as against all other persons to require the copyright to be vested in him, the copyright shall vest in the assignee or his successor in title by virtue of this subsection.」

³¹ Copyright, Design and Patent Act, Art.91(3), 原文為：「A licence granted by a prospective owner of copyright is binding on every successor in title to his interest (or prospective interest) in the right, except a purchaser in good faith for valuable consideration and without notice (actual or constructive) of the licence or a person deriving title from such a purchaser; and references in this Part to doing anything with, or without, the licence of the copyright owner shall be construed accordingly.」

³² 17 U.S. Code § 203 (a) (5), 原文為：「Termination of the grant may be effected notwithstanding any agreement to the contrary, including an agreement to make a will or to make any future grant.」

效日起 40 年後起算，以在先者為準³³。因此若是滿足條件之未來作品著作財產權之授權，作者或第 203 條下的權利人可在期間屆滿時選擇終止該契約。

肆、「未來作品」著作財產權授權契約規則之構建

「未來作品」著作財產權授權如同一把雙刃劍，若契約約定得宜，則對於作者、被授權人乃至社會公共利益均為有利。然若是契約雙方對「未來作品」著作財產權之授權無時間或作品數量等條件之限制時，將影響作者權益甚鉅，對社會公共利益亦有所損害。因此，思考並嘗試構建符合未來作品著作財產權授權契約特性之規則實有其必要。國際上現有關於未來作品授權或轉讓之立法例，亦為我們提供可資借鑒之方向。

一、授予權利為「優先權」

首先需要明確的是，對於作者來說，將未來作品之著作財產權予以授權，一方面使其得以先獲得授權金，以維持其生活與繼續創作，另一方面，也使其作品可以在將來創作完成之時即進入市場流通。對於被授權人而言，則有助於其率先取得具有潛力之優質作品，從而在同行業中搶佔先機，以佔據或鞏固其市場之優勢地位。因此，從更深層次言之，未來作品著作財產權授權最重要之功能在於提供契約雙方的交易機會。是以，若參酌法國智慧財產權法典第 L.132-4 條之規定，使未來作品契約相對方取得的是對作者未來作品授權之「優先權」，即在同等條件下應優先授權於該契約他方，而不直接產生著作權變動之法律效果，則縱使情勢變更，雙方亦得有重新議約之機會³⁴。如此或能期待可降低作者於未成名前簽

³³ 17 U.S Code § 203 (a) (3), 原文為：「Termination of the grant may be effected at any time during a period of five years beginning at the end of thirty-five years from the date of execution of the grant; or, if the grant covers the right of publication of the work, the period begins at the end of thirty-five years from the date of publication of the work under the grant or at the end of forty years from the date of execution of the grant, whichever term ends earlier.」

³⁴ 使契約他方僅取得優先權，雖可能存在契約他方願意給付著作人之授權金不一定會高於其他權利，從而是否真有助於著作人之疑慮。惟本文認為，在契約談判中，作者常處於不平等之地位，對於尚未成名之作者尤甚，且在未來作品著作財產權授權中，被授權方亦要承擔一定程度之商業風險，是以對契約雙方而言，以「優先權」之形式固定雙方未來之議約及交易機會，「先求有，再求好」或更能符合各自之利益。

訂未來作品著作權契約而受到過分約束或不合理報酬之可能性，契約相對人亦得以依據作品品質有選擇是否取得授權之自由，以求更大限度平衡雙方之權益。

二、授權期限與數量之限制

在現有許可未來作品著作權授權或讓與之立法例下，除英國著作權法之外，絕大多數歐陸法系國家對未來作品之授權或讓與契約在契約期限或授權作品數量方面有所限制。這與長久以來英美法系較重投資人利益之保護、歐陸法系更重作者人格權之保障的立法思維有關。對於未來作品著作財產權之授權，如果不加以合理之期限或作品數量之限制，對於期限過長或作品數量過多、甚至是此二者均無限制之授權契約，則有損害作者權益過甚、限制其創作自由、降低其創作之積極性，並容易導致違約或爭訟發生之疑慮，已如前述。

在現有的立法例上，對於未來作品之授權，大多只對契約期限為限制，法國智慧財產權法典第 L.132-4 條則是採用了在契約期限限制和作品數量限制中二選一之做法。有論者對此認為，法國此種立法一方面比較詳盡地保護了作者權益，一方面也有忽視不同類型作品創作條件並不相同的特點³⁵，本文對此則有不同看法。眾所周知，一個作品從構思、創作到最終定稿，耗時不斐。當然，不同題材之作品創作時間亦會有所不同，例如一篇散文或一首詩歌的創作時間顯然會比一部小說或一個劇本的創作時間來得短，即便同為小說，短篇小說與長篇小說的創作時間長度亦無法相提並論。舉例言之，一個小說作家 5 年內也許能完成 2-3 部小說，而一個散文作家 5 年內則可能創作出幾十篇散文。因此，基於作品類型不同、創作時間和難度會有所差異之考量，對未來作品授權契約為「契約期限」或「作品數量」之限制，一來可以保障作者有較寬裕之決定權，可以根據自身創作能力與規劃，在二者中選擇對其較為有利之條款，二來對於被授權人而言，也可基於對作者創作風格和創作週期等方面之評估，協商確定可最大化實現其利益之方式（例如對於創作時間長的作者以「作品數量」為限，創作週期短者則以「契約期限」為限），如此或更可實現契約雙方之共贏。

³⁵ 林華，著作權轉移規則研究，頁 109，中國社會科學院博士學位論文，2012 年。

至於具體的契約期限，或可參考德國或法國之規定，以5年為限，相較於葡萄牙、義大利等以10年為契約期限上限之規定，5年之期間可能更為合理，避免因契約時間過長使作者陷於受契約過分約束之疑慮。而就作品授權數量之限制，本文同樣認為法國智慧財產權法典第L.132-4條所規定每種類型以5部為限之規定可資借鑒。雖有論者認為，不同作品創作週期不同，若對長篇小說和散文甚至詩歌加以同等條件的規定，只是追求形式公平而犧牲實質公平³⁶。對此觀點本文則有不同之看法。儘管本文十分認可不同類型之作品確實存在創作長度與創作難度之客觀差異，但法律上對此不應作區別對待，因為對未來作品著作權授權契約予以契約期限或作品數量之限制，目的在於保護作者對每個作品的議約自由和創作自由，而此種自由並不因創作條件不同而有所差別。況且，若要依據作品的不同類型來制定不同的數量限制，亦會增加立法上之困難。因此，本文認為，對於作品數量限制，無需因作品類型而予以區別規定，仍可參考法國智慧財產權法典第L.132-4條之規定，以每種作品類型5部為限。

三、契約終止權

在未來作品著作權授權契約中，與出版社、電影製片公司或文學網站等被授權人相比，作者無疑是受契約約束較多之一方，因此，一個合理的契約終止權之設計，對於保障作者的權益十分重要。

對於契約終止權之規定，德國是以時間為條件，允許任一契約當事人在契約簽訂之日起5年後終止契約。但鑒於本文於前文已建議對未來作品著作權授權契約之限制採法國法之做法，即由契約當事人在「契約期限」或「作品數量」中擇一而為。因此，對於以「契約期限」為限制者，若再以期間屆滿為契約終止權產生及行使之條件則不免因條件重複而失其意義，而對於以「作品數量」為限制者，則似乎有過度干預契約自由之疑慮。而法國則是以契約相對方的行為作為條件，即當契約相對人連續拒絕作者按照契約約定題材提交的兩部新作品時，作者立即並自動獲得支配同種題材的未來作品的自由。但從此一規定來看，契約相對方之行為嚴格意義上並不是作者行使契約終止權之條件，因為在作者與契約方未就具

³⁶ 林華，同前註。

體作品題材為約定、或者契約中約定的作品題材不止一種時，作者只是就該被拒絕題材之作品得自由授權，契約相對方對此類題材作品不再享有優先權，但對於其他題材之作品仍享有契約賦予之優先權，亦即，前述條件並不必然導致雙方未來作品授權契約之終止。儘管如此，本文依然認為以契約相對方之行為作為作者行使終止權之做法，可資借鑒。即規定當契約相對人連續拒絕作者按約定提交的兩部新作品時，作者即可行使其契約終止權，但該終止權非為立即並自動生效，而須以作者在合理期限內書面通知契約相對人，且應返還契約相對人預先支付的相應價金。而對於出版商、電影製作公司、文學網站等契約相對方，其契約終止權可參照承攬契約之規定，即可隨時行使契約終止權，但同樣需於合理期限內書面通知作者。

伍、結論

「未來作品」著作財產權之授權有使作者預先獲得資金支持以利繼續創作，對於固定契約雙方的交易機會，增進社會文化之發展繁榮確有重大助益。縱然法律未予以明文，基於「私法自治」與「契約自由原則」，此類授權自當允許。但為求適用上之明確，於立法上增加「未來作品」授權之規定有其必要。且「未來作品」存在較多不確定性，並考量此類契約多存在於弱勢作者與強勢被授權人間，若不對此類契約加以一定條件之限制，恐致影響作者權益過甚，而最終對社會公共利益亦有所損害。是以，本文認為，比起「未來作品」著作權授權契約使被授權人於作品完成時可直接取得對作品之使用權，授予被授權人之作品授權之「優先權」可能更為妥適。並應同時對此種契約之期限與授權作品數量為限制，並賦予雙方對契約之解除權，以免過度侵害作者的創作自由與財產權利。

智慧財產權月刊徵稿簡則

112 年 9 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或譯稿，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**；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 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，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 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者，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

112 年 9 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

112 年 9 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
姓名

文章名

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 期刊名稱縮寫 文章引註頁 (出刊年) 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 法規名稱縮寫 條 (版本年份)

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

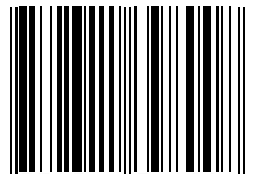
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875

E-mail: ipo@tipo.gov.tw

經濟部網址: www.moea.gov.tw

智慧財產局網址: www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



9 772311 398008

ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224