

## 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<sup>1</sup>。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<sup>2</sup> 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<sup>3</sup>: 「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

<sup>1</sup> 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)。

<sup>2</sup> 「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)。

<sup>3</sup> 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<sup>4</sup>：「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

<sup>4</sup> 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。

## 本月專題

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

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）。

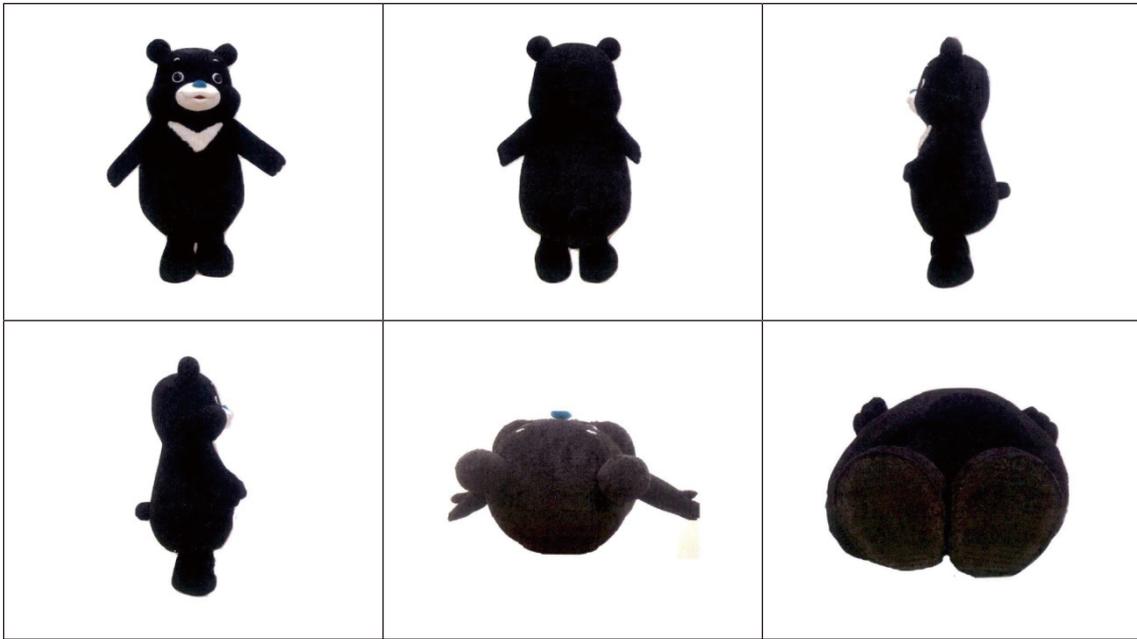


圖1 「熊讚公仔圖」立體商標六面圖

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<sup>5</sup>，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）。

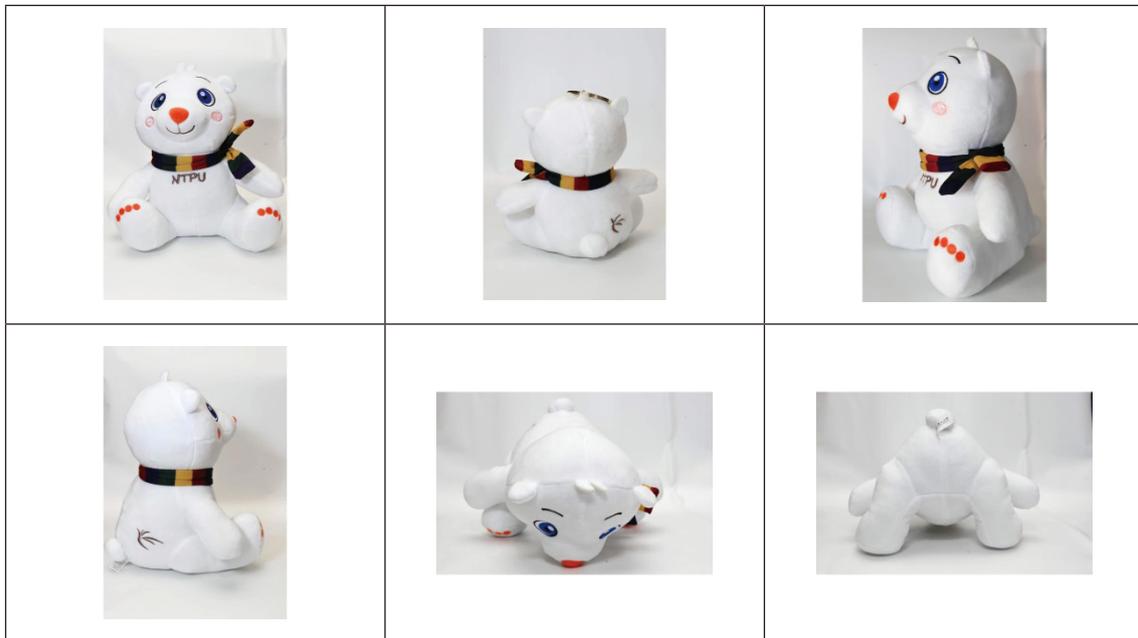


圖 2 「NTPU 國立臺北大學及熊公仔立體設計圖」立體商標六面圖

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。

<sup>5</sup> 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<sup>6</sup>，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）。

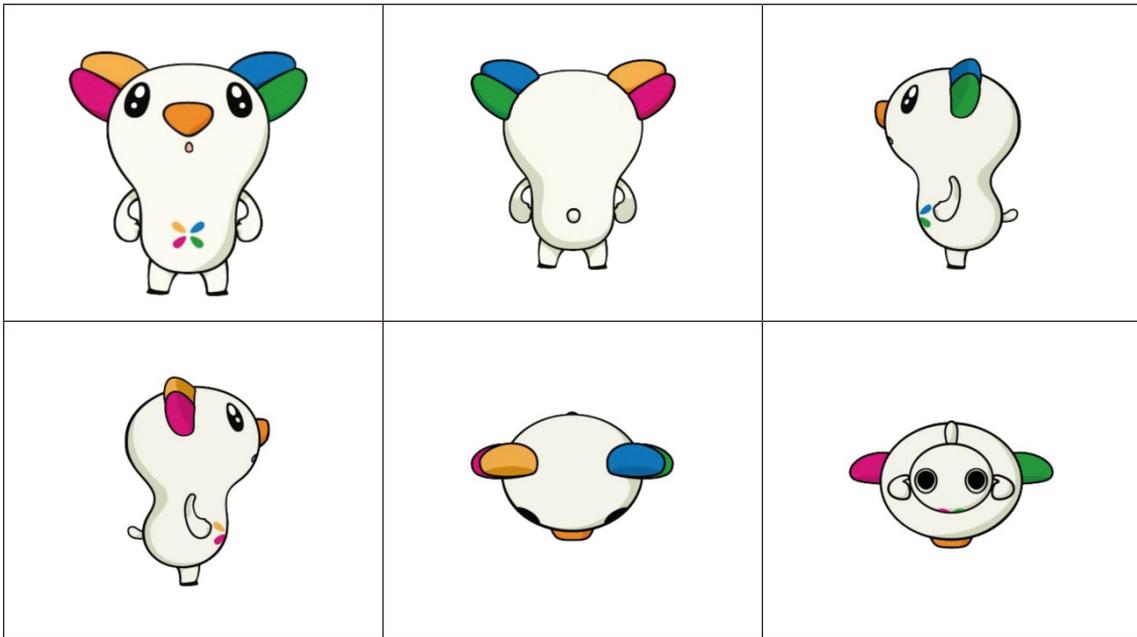


圖 3 「悠遊卡股份有限公司標章（五）」立體商標六面圖

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，

<sup>6</sup> 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<sup>7</sup>。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。

<sup>7</sup> 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<sup>8</sup>。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<sup>9</sup>。

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」<sup>10</sup>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<sup>11</sup>。

### 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、

<sup>8</sup> 最高法院 92 年度台上字第 1879 號民事裁定。

<sup>9</sup> 臺灣高等法院台南分院 89 年訴字第 95 號民事判決。

<sup>10</sup> 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。

<sup>11</sup> 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<sup>12</sup>。

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<sup>13</sup>。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<sup>14</sup>。

### 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<sup>15</sup>。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

<sup>12</sup> 臺灣高等法院92年度上易字第2153號刑事判決。

<sup>13</sup> 臺灣彰化地方法院99年度智易字第11號刑事判決。

<sup>14</sup> 臺灣花蓮地方法院99年度聲判字第1號刑事裁定。

<sup>15</sup> 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<sup>16</sup>。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。

<sup>16</sup> 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」<sup>17</sup>。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<sup>18</sup>。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。

<sup>17</sup> 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。

<sup>18</sup> 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<sup>19</sup>。

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。

<sup>19</sup> 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。