

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.」

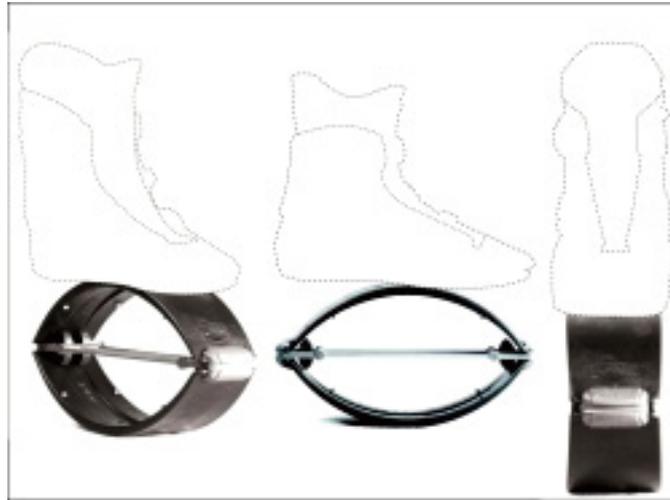


圖 3 KJ KANGOO JUMPS XR 彈力靴之商標圖樣

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。

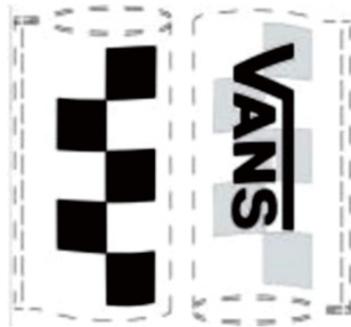


圖 4 Vans 標籤商標圖樣

（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。