

日本商標法修正後有關立體商標之保護

戎水木 撰

一、前言

日本商標法於 1996 年 6 月 4 日修正通過，6 月 12 日公布於公報。除部份有關現金繳納、商品變更等規定外，其他於 1997 年 4 月 1 日施行。其中增列有關立體商標之規定，此乃是日本參考歐洲(CTM)、美國、英國、德國等各國商標法中的立體商標註冊制度，及日本不當競爭防止法中商品形狀之保護規定等而設計的。

二、引進立體商標制度的理由

引進立體商標制度乃基於下列三個理由：

- (一) 在國際上除了平面商標外，另有立體商標也成為商標制度的保護對象。因此，從國際協調性觀點來看商標制度，實有引進立體商標制度之必要性。
- (二) 依據不當競爭防止法，也有許多明確的以保護商品形狀作為商品標示的實際案例存在。
- (三) 在現行的商標法之下，實際上也有將各種立體化的形狀，以平面圖形作為商標註冊之案例存在。

因此，日本認為在商標法中有必要增列立體商標之保護規定。

三、立體商標的對象

在商標的定義上，於法條中增加「立體形狀」文字，如下列所規定之：

(一) 商標法第 2 條第 1 項

「本法律中，所謂「商標」即文字、圖形、記號或立體形狀或其聯合式或者與其顏色之結合(以下稱「標章」)，以下所列的稱之。」

(二) 商標法第 5 條第 2 項

「欲申請註冊之商標是由立體形狀(包括文字、圖形、記號或顏色或者與其聯合式。)所構成的商標，於申請商標註冊時，應在申請書上記載該要點。」

立體商標的註冊對象，大致上區分為兩種類形：

- (一) 立體形狀；
- (二) 立體形狀和文字、圖形、記號、顏色或者與其聯合式。此包括結合有識別能力的文字商標和無識別能力或有功能性的立體商標形狀。

因此，如派克鋼筆的弓箭羽毛夾、鎖的把柄之部份立體形狀也可被解釋為保護的對象。依據通產省令，申請立體商標之註冊，應說明商標的標示方法。斟酌美國和英國的立體商

標註冊案例，預測未來在申請時，將會有下列所述之形狀的立體商標：

- (一) 商品本身的形狀(圖 1 至圖 4)；
- (二) 商品的包裝容器形狀(圖 5 至圖 7)；
- (三) 商品本身或包裝容器部份的形狀(圖 8 至圖 9)；
- (四) 人形、看板、建築物等之廣告物形狀(圖 10)。

四、立體商標的註冊要件

立體商標的註冊要件，除了「與先申請或先註冊商標是否近似」、「有無識別力」等通常註冊要件外，另增加「功能性」的要件。就立體商標的註冊要件而言，在各國也都是以識別力和功能性為主要問題來作說明。以下即分別說明之。

(一) 與平面商標近似與否

在新商標法中，對平面商標和立體商標，仍是以申請先後作為比較，並沒有特別之例外規定(商標法第 4 條第 1 項第 11 款及同法第 8 條)。如圖 11 至 14 所示，在現行法之下，有許多立體化的形狀以平面圖形作為商標註冊，因此，這些商標是否近似之判斷變成了棘手的問題。這與一般商標近似與否的判斷是相同的，即使商標近似，但該指定商品並無近似之情形時，應不認為有商標法

第 4 條第 1 項第 11 款及同法第 8 條規定之適用。試舉美國有關之商標權侵害的案例：海格(Haig)公司的商品「Wisky」，是使用夾式瓶子(Pinch bottle 如圖 5)並已註冊，但經由第三者將刮鬍液(After shave lotion)裝入與海格公司相同形狀的瓶子之後再銷售，由於商品不同，而被判定為未侵害商標權(Haig & Haig Ltd.V. Maradel Products, In-c.,249 F Supp.575 148USPQ 375/S.D.Y. 1966)。

(二) 識別力

商標法第 3 條第 1 項第 3 款

「該商品的產地、銷售區域、……、形狀(含包裝形狀)、……、供提供服務用之物，……，依普通使用方法表示之標章所構成之商標」

商標法第 3 條 1 項第 5 款「單純由簡單且常見的標章所構成之商標」

商標法第 3 條第 1 項第 6 款「無法區別需求者與某人的營業有關的商品或服務之商標」。

上述各款規定，例如以「香蕉的立體形狀」申請使用於「香蕉」商品及以「卡車的立體形狀」申請使用於「貨物運送」服務時，依第 3 款駁回。此外，不具有第 3 款、第 5 款情事的立體形狀，如具有第 6 款之情事時也

會被駁回。立體商標較諸平面商標，更加的訴諸於消費者的感覺、購買心理、選擇意向及消費行動，在標示方面，如未具備能完全表達出簡單的整體性觀點之表現力・吸引力時，可能會構成第 6 款之核駁情事。立體形狀通常是以一般消費者可接受商品的實用性或裝飾性來表示它的另一面，因此，具備先天性之識別力者較少，通常是使用後取得識別力。圖 3、4、7、8、9、10 是美國和英國的註冊案例，皆係因使用而取得識別力。

當然，具有獨特性且整體性的立體形狀以它先天的識別力獲准註冊也是有的。例如下所述，將裝冰淇淋的蛋捲之圓錐形部份用於幼兒褲子(圖 15/In re International Playtex Corp., 197USPQ 566/TTAB1967)和上半部有 U 字形排水管形狀的容器用來裝填疏通排水管的液體(圖 16/In re Days-Base Home Products Corp., 153 US-PQ377/TTAB1977)等本身就具有先天的識別力，無庸舉證因使用而取得識別力(第二層意義/Secondary meaning)來註冊。

(三) 功能性

既使具有識別力的立體商標，如有下列所規定的功能性時，也是不予核准註冊：商標法第 4 條第 1 項第 18 款「商品或商品的包裝形狀，是爲了

確保該商品或商品的包裝功能，所由一定的立體形狀所構成之商標」。

當特定的立體形狀是爲了要維護商品的功能時，若依據商標法准許該形狀半永久性的獨佔使用，從維持公平競爭觀點來看，並不適當。所以斟酌公益之考量，爰訂定該規定。依據特許法，具有功能性的立體形狀應以新規則性爲要件，在一定的期間內給予保護。此處所言「功能」之意思，有必要由立法精神來做解釋。商品的立體形狀都是依某種目的而被創造出來的，因備有達到該目的的功能，所以一般而言都是具有其功能性。例如；咖啡杯的底面和側面的形狀，乃是爲了達到將咖啡倒入杯中而不會漏出來和防止傳熱的功能而作成一個容易取杯的把手。然而問題點並不是立體形狀是否具有功能性的存在，而是該立體形狀要具有功能性的標準或程度(level or degree of functionality)。當立體形狀所具有的功能性的標準和程度高時，換言之，也就是在具有無替代性的設計(alternative designs)之功能性時，該立體形狀即使是具有識別力，也不得註冊，這主要是在維護公平競爭。因此如具有功能性的立體形狀之商標，構成本款規定時，得不予註冊。就以咖啡杯的把手爲例，某特定把手的形狀有最好的防止導熱功

能，但在其他的設計並無法得到相同的技術性功能時(無替代性設計之情形)，該把手就是屬於功能性的立體形狀，故不得以該把手註冊為立體商標。

在美國的功能性論述中，商品的形狀除了直接在表達以目的為主的技術性功能之外，也包含了製造成本的低廉性、製造流程的簡單性、包裝或使用的經濟性、增加耐久性、使用的效率性等，這些被統稱為實用的功能性(utility functionality)。像這樣的實用性功能，依本款的立法精神(維持公平競爭)，應認為得適用本款之規定拒絕註冊。

在美國因功能性問題被駁回的案例如圖 17 至 21 所示(資料來源：J.T-homas McCathy on Trademarks and Unfair Competition 3rd ed.Chapter 7-152 頁至 157 頁)。圖 17 所示的「幼兒用的瓶子」是以申請人的廣告有「不管多小的幼兒都能夠拿著而設計的」的記載為理由，而被認定有功能性存在。

(四) 美感功能性

美國除了有實用功能性理論外，還有美感功能性(aesthetic functionality)的理論，其想法是從美感價值的觀點來檢討立體商標是否有其功能性。對競爭業者而言，當有不可欠缺的美感功能性時，就不可獨佔使

用。然而，美感功能性經常是以主觀性來判斷的，由於以客觀性去想像那具有相同價值的設計是比較困難的，所以美國專利商標局及聯邦巡迴法院(CAFC)針對此理論都是持消極性的看法(TMEP1202.03e)，如以所謂的識別性問題即裝飾性(ornamentation)來當作裁判依據的話，則會有許多具有美感價值的立體商標被駁回的案例。

然而，為了保持與其他的立體形狀所具有的美感達到一致性，在外觀上一定要仰賴其他特定之立體形狀時，該特定之立體形狀部分，即有可能適用美感功能性理論。例如：汽車的保險桿和側邊保險桿的立體形狀，為了與汽車結合，使外觀具有美感，故該零件的立體形狀，就美感價值的觀點而言，通常是不會考慮到其他替代性設計。像這樣的立體形狀如一經核准商標註冊的話，零件廠商就無法再參與製造，維修廠商不得不向某特定汽車公司購買零件，因此，認為此時有必要以具有美感功能為理由，駁回申請。

如以比較法來檢討美感功能性理論，則與新式樣有關。在英國新式樣之註冊有 MUST MATCH 之規定，為要在外觀上整合為一體，若其他相關物品(保險桿和側邊保險桿)之設計，係不可欠缺時，此部分之設計式樣不予

註冊。英國商標法 3 條(2)之規定，除識別性要件外，另有不得註冊之要件，如下所述：

- (一) 由商品本身的性質(nature of goods)而來的形狀；
- (二) 為發揮商品之功能或達到使用之目的，技術上所必要的形狀；
- (三) 給與商品實質價值之形狀。

第(一)項之規定，即如前述以「香蕉的立體形狀」使用於「香蕉」商品之情事。第(二)項之規定，例如以「火星塞用插孔之立體形狀」使用於「火星塞插孔」商品之情事。至於到底有那些立體商標具有第(三)項情事，無明確的解釋，但是，英國有學者認為，本項的立法目的與其說是在說明新式樣和著作權所保護的形狀，是不受永久保護的，不如說是部分具有美感性質(aesthetic qualities)的形狀，具有不得註冊之性質，更符合其立法目的。因此第(三)項和美感功能性的重疊仍有其問題存在。美國不當競爭防止法第 17 條的解釋，並不否定美感功能性理論，而是在說明「僅在客觀證據能顯示出美感功能性之設計，幾乎不可能有其他具體的替代設計時，才認為有美感功能性理論適用，而不予註冊。」。上述的零件之案例應可適用此第 17 條的解釋。

日本不當競爭防止法在保護商品

形狀上的限制，解釋上應該也包括美感功能性理論之引用。有關各國美感功能性理論之發展及相關案例尚待吾人密切觀察。

五、立體商標的申請手續和申請變更

依商標法第 5 條 2 項「欲申請商標註冊時，在申請書上，應記載立體商標之要點。」因此立體商標申請註冊時，除了通常之記載外，必須在申請書上載明商標為立體商標並記載其要點，換言之，也就是對立體商標加以描述，因立體商標有時無法單憑圖樣加以辨識。

在美國方面，是以單一表現方式(in a single rendition)採用遠近法，作成最可表現出立體商標特徵的一面(圖 4、5、6)，當有不同的特徵時，要提出從不同角度所觀察的圖面(圖 3)。如要表示部份的立體商標時，就得用實線描繪出所主張的權利，至於不要求權利(disclaimer)的部份用虛線(broken lines)表示(圖 8/美國商標審查手冊 TEMP1202.3C)。當申請書上得記載立體商標的要點時，要使用「The mark consists of the configuration of ~」等字眼(TMEP1202.03C)。

立體商標(識別標誌)和新式樣(美感創作)所保護的對象並不同，因此，

不准許相互申請變更(商標法第 11 條及第 12 條)。

六、立體商標註冊之效果

(一) 權利的效力

立體商標具有與一般商標權相同的權利效力。但是，爲了明確起見特別明訂立體商標使用形態之存在，商標法第 2 條第 4 項規定「依前項(使用的定義)，在商品或其他物品上標示之標章，應包括以商品或其包裝之形狀，或以供提供服務用之物之形狀或者與商品或服務有關的廣告等構成之標章。」。有關平面商標和立體商標之間的抵觸關係，由於未設特例(商標法第 37 條)，所以平面商標和立體商標之間仍有發生衝突之可能性，如圖 13 至圖 16 所示。以往將立體形狀以平面圖形表示作爲商標申請註冊之案例也有不少。在侵害的認定上，並不僅是商標近似的關係，也要考慮到「商標使用」的認定，所以與在申請程序上的先後關係作一比較的話，實際上會發生問題的案例相對並不多。

(二) 權利效力之限制

不具識別力之立體商標和有功能性的立體商標，即使因錯誤而註冊，則他人縱使發生近似的情事，商標權的效力也受到限制，不得主張其權利。依商標法第 26 條規定：

「下列標示不受商標權效力拘束：

- 1、將自己之肖像或自己之、名稱、著名雅號、藝名或筆名、或此等之著名簡稱，以普通使用方法表示。
- 2、將指定商品或類似商品之普通名稱、產地、出售地、品質、原料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產、或使用之方法或時間或者類似該指定商品之服務之普通名稱、提供的場所、品質、供提供使用之物、效能、用途、數量、形態、價格或提供方法或時期，以普通使用方式表示。
- 3、該指定服務或與其類似服務之普通名稱、提供之場所、品質、供提供服務用之物、效能、用途、數量、態樣、價格或提供之方法或時期或者類似於該指定服務之商品、普通名稱、產地、出售地、品質、原料、效能、用途、數量、形狀、價格或生產或使用之方法或時期，均以普通使用方法表示。
- 4、慣用於該指定商品或指定服務或者與其類似之商品或服務之標章。
- 5、商品或者商品之包裝形狀係爲確保該商品或者商品包裝之功能，所不可欠缺之立體形狀所組成者。」

如果有其他具有相同功能的替代性立體形狀存在時，一般可認爲應無功能性問題。但仍應注意下述有關使用限制之規定，該規定之適用包括立體形狀和文字組成之聯合式立體商

標，也適用於平面商標。

商標法第 29 條

「依據使用的態樣，當使用註冊商標於指定商品或指定服務與該商標於註冊申請日之前的申請有關他人的特許權、實用新型權或意匠權，或者該商標於註冊申請日之前所發生的他人著作權互相抵觸時，商標權人、專用使用權人或者一般使用權人得依據該態樣，不得使用註冊商標於指定商品或指定服務中所抵觸的部份。」

當所抵觸的特許權等之存續期間於期滿時，因特許權人可依一定的條件使用所抵觸的立體商標，而訂定了下列之規定(此規定也適用平面商標)。

商標法第 33 條之 2

「在商標註冊申請日之前已存在或與其同日申請之特許，與申請該商標註冊有關的商標權互相抵觸時，於特許權的存續期間屆滿之際，該特許權人在原特許權的範圍內，有權使用該註冊商標或與其近似的商標，於該商標註冊申請的指定商品或服務，或者與其類似的商品或服務上。但以非為不當競爭目的為限(第 1 項)。」

第 32 條第 2 款之規定(表示防止混淆)準用於前款所述之(第 2 款)。當商標與實用新型權或者意匠權互相抵觸時，準用上述規定。

另依商標法第 33 之 3 規定，該特許權的專用實施權或者對該特許權或

專用實施權有特許法第 99 條第 1 項效力的一般實施權之人，也可準用。另外在特許法及實用新型法，也有訂定相關的調整規定。

特許法第 72 條

「當該特許發明與特許申請日之前已存在的.....商標權互相抵觸時，不得申請該特許發明。」

實用新型法第 17 條

「當該實用新型與實用新型申請日之前已存在的.....商標權互相抵觸時，.....不得以申請註冊實用新型。」

意匠法第 26 條亦有同，請自行參照。

七、經過措施

為要保護已在使用立體商標的所有人，所以得與在引進服務標章註冊制度時相同，要訂定繼續使用權。

繼續使用權可分為兩種；一為當立體商標不是知名商標時，地域性範圍限定於目前所使用的範圍，二為知名商標時，與先使用權相同，並未限定地區。商標權人等有權向繼續使用權人請求標示防止混淆之權利。依附則第 2 條規定，在新法實施之前，在日本國內，非以不當競爭的目的，使用註冊商標或與其近似的商標，於他人註冊商標指定使用之商品或服務，或與其類似的商品或服務上之人，得繼續使用該商標。第 5 條第 2 項所規

定的立體商標，亦同。對於承繼該營業者亦同。為防止與該人的營業有關的商品或服務和自己的營業有關的商品或服務產生混淆，該商標權人或者專用使用權人可請求附加適當的標示。至於在法律實施之際，已在消費者間廣為認識之商標，不論同項的規定，都有權使用該商標於該商品或服務上。承繼該營業者亦同。

八、立體商標和意匠之比較

(一) 保護對象

立體商標和意匠之比較，主要是以商品、服務識別標誌和關於物品的美感創作來區別。因此，不動產的立體形狀(圖 10)雖成爲立體商標的對象，但卻不是意匠的對象，因爲它是屬於物品性的。

(二) 註冊要件

在註冊要件方面，立體商標須具備識別性和非功能性。意匠則須要有美感、新穎性及非創作容易性。如比較識別性和新穎性、非創作容易性，一般可說是識別性的標準較高。然而，意匠已有 75%(1995 年)提出申請註冊。只是，即使立體商標原本不具識別能力，但可能因使用而具有識別能力，也能夠取得註冊。在意匠方面，如果是喪失新穎性，要敗部復活的話，僅限於一些例外而已(意匠法第 4 條)。在日本的意匠實務方面，和美國

和英國有所不同，不太以功能性作爲理由核駁其申請。因此，意匠比立體商標較容易註冊。

(三) 權利的效力

就權利的效力而言，立體商標是以與商品的關係來決定其範圍。在此特以美國的包裝容器商標侵權案例稍作說明：

Haig 公司已註冊夾子形瓶子的立體商標(圖 5)，指定使用於「Whisky」商品，第三者以相同形狀的瓶子，裝入不同的液體商品進行銷售，由於商品不同，因此被判定爲沒有侵害商標權。如果此瓶子取得意匠權的話，無論瓶中所裝的是何液體商品，均可能構成侵權。

惟當「瓶子」作爲指定商品時則如何，因爲第三者同時是以瓶子本身作爲商品進行銷售，所以仍受商標權效力之拘束。至於瓶中所裝的內容物與 Haig 公司有所不同，故，不得禁止其銷售行爲。

就包裝容器而言，意匠權的效力相當大。廣告物(例：人的造型)亦同。

(四) 存續期間

立體商標的權利存續期間是半永久性的，但意匠則是自註冊日起 15 年期間。但是，當立體商標怠忽管理而喪失自他識別能力時，則不得行使商標權權利(商標法第 26 條)，此外，當禁止使用時，註冊自然消滅(商標法第

50 條)。

九、立體商標和不當競爭防止法

(一) 功能性的知名立體商標

在新商標法之下，功能性的立體商標即使因使用而取得自他識別能力(功能性的立體商標)，也不得註冊(商標法第 4 條第 1 項第 18 款)，此外，如果是錯誤註冊，也不得行使權利(商標法第 26 條)。此時，第三者如使用該立體商標產生地混淆且傷害到消費者的權益時，在新商標法中，並沒有相關規範。然而，最近有關不當競爭防止法的事件，其判決有表明競爭業者為防止混淆而誠實的採用適當的手段，當有喪失商品形態所具有的自他商品識別能力而無混淆之虞時，准許模倣功能性的形狀之立場。因此，功能性的知名立體商標在商標法下雖未受到保護，但是，在不當競爭防止法下，當對方不採取措施防止混淆時，仍可主張權利。

(二) 向海關請求禁止輸入

在不當競爭防止法之下，未註冊知名商品形狀雖無法據以向海關主張禁止輸入侵害品，但註冊立體商標則可以。這也可說是在反仿冒對策中多增加了一個保障的方法。

十、建議

(一) 權利的取得

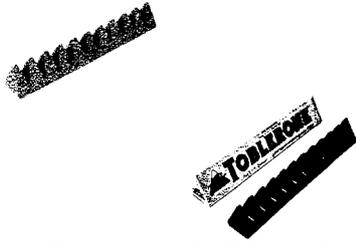
在現行法下，最好是將立體商標的立體形狀以平面圖形先行提出申請。至目前為止，以具有先天識別力取得註冊的較少，多係因使用而取得識別能力獲准註冊。使用方式無外乎進行廣告、銷售等活動，其廣告的重點是突顯立體形狀，然後要使消費者在選擇商品時，是依據立體形狀來決定的。如此一來，其他當競爭業者意圖模倣立體形狀時，就可主張權利。

為了不因功能性的規定(商標法第 4 條第 1 項第 18 款)而被駁回，應注意避免宣傳立體商標形狀之功能的廣告。特別是有關功能的比較性廣告更是不可以。

(二) 侵權之避免

首先，不要仿冒他人的立體商標是理所當然的。特別要注意的是要有自己品牌之標示，在行銷通路上，商品類似的包裝容器相當多，如某一形狀同業間使用甚多到處可見，具有自他識別能力的可能性就較低了，此外，再掌握住該立體形狀具有功能性之證據，如此萬一有人主張商標權時，可依商標法第 26 條進行抗辯。

(文本作者現為台灣綜合研究院研究員)



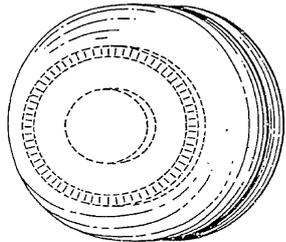
圖一 巧克力形狀之立體商標(英國)



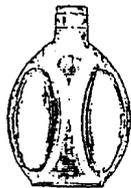
圖二 巧克力之形狀之立體商標(英國)



圖三 套筒之立體商標(美國)



圖四 溫度調器蓋之立體商標(美國)



圖五 威士忌之立體商標(美國)



圖六 碳酸飲料之立體商標(美國)



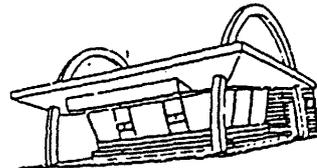
圖七 噴霧式清潔劑之立體商標(美國)



圖八 鑰匙之立體商標(美國)



圖九 高爾夫俱樂部之立體商標(英國)



圖十 免下車餐館之立體商標(美國)



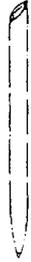
圖十一 白蘭地之立體商標(日本)



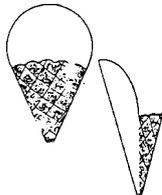
圖十二 文具之立體商標(日本)



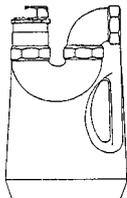
圖十三 汽車之立體商標(日本)



圖十四 筆之立體商標(日本)



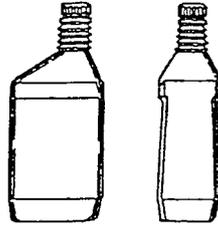
圖十五 幼兒用短褲之立體商標(美國)



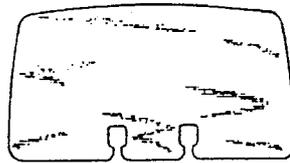
圖十六 排水管疏通劑之立體商標(美國)



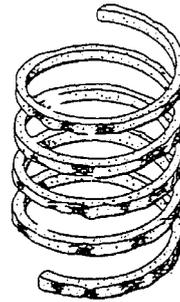
圖十七 幼兒用奶瓶之立體商標(美國)



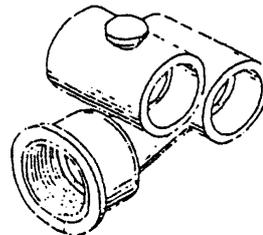
圖十八 機油罐之立體商標(美國)



圖十九 電話目錄資料卡之立體商標(美國)



圖二十 油炸薯條(美國)



圖二十一 導管(美國)