



日本立體商標案例（上）*

原文：永井紀昭

王德博、江存仁、李宗仁、林麗平、

洪淑敏、黃柏森、張瓊惠、鍾桂華摘譯**

一、序言

1996年修正1997年4月1日施行的日本商標法，納入了立體商標制度。此次修正後約五年間，東京高等法院（具專屬管轄權）針對不服日本特許廳¹有關立體商標之審判決定，所提撤銷訴訟作成一些判決。

由於立體商標的第一個法院案件是在2000年12月21日，該案是

* 本篇文章原以英文版本 Case Law on Three-Dimensional Trademarks () () 分上、下兩期，刊載於2003年9及11月份之日本 A.I.P.P.I (International Association for the Protection of Intellectual Property) JOURNAL，鑑於我國剛引進立體商標制度，極需借鏡該制度於國外運作之情形，經洽「日本國際知的財產保護協會 (A.I.P.P.I JAPAN)」並取得其同意摘譯成中文版本，在此一併致上十二萬分的謝意。該協會並建議直接摘譯日文版本較為妥適，故本文除摘譯自英文版本外，亦參酌日文版本，二者相輔相成，讀者若欲參閱原文資料，可向本局索取。

** 本文之譯者均服務於經濟部智慧財產局商標權組之商標審查官；其順序依姓氏筆劃排列。另為使國內讀者能掌握原文之精義，有些若直譯原文文意，恐讀者無法了解，故在不違背原文之意涵下，譯者酌修部分中文用語，又本文之註釋係譯者為幫助讀者了解原文文意所為之解釋，非源自於原文之註釋，在此一併敘明。

¹ 日本特許廳（相當於我國智慧財產局）隸屬於通商產業省（相當於我國經濟部），置長官、技監各一名、下設總務部、審查第一至第五部、審判部等部門，並轄萬國工業所有權資料館，工業所有權研修所、工業所有權審議會、弁理士審查會等單位。審查第一部掌管發明、新型、新式樣、商標等申請案件之程序審查，及商標、新式樣等之實體審查、調查、企劃及相關事務之連絡……等等業務。審判部則掌管商標拒絕查定（即我國之核駁處分）之審判、商標註冊無效（即評定）之審判、商標註冊取消（即廢止）之審判、……等業務。特許廳之審判部相當於一審，具地院功能，係一種準司法程序之審理裁決。審判官針對上述審判案件予以審理，作成審決（即審判決定），申請人若有不服，直接向東京高等法院上訴，再不服，向最高法院再上訴。



有關書寫用具形狀所構成立體商標的註冊要件問題，最近的案例至今（2002年7月）也只有一年半的時間。論及案例的趨勢或總括法律的適用標準尚嫌過早。但注意法律案例目前的情形，有助於將來實務的運作。在討論這些案例時，會儘量避免對於法院判決適當與否的批評。

二、立體商標制度概述

因為1996年商標法的修正，不僅是平面商標，立體商標亦可能取得註冊。也就是商標可以是立體形狀或立體形狀和平面商標結合所組成。

此次修正是基於1995年12月13日工業所有權審議會關於商標法的修正報告，該報告指出，國際趨勢不僅對於平面商標提供保護，亦保護立體商標。就與國際商標制度一致的觀點而言，在日本建立立體商標制度是適當的。報告指出保護立體商標的需求已長期存在。

事實上已存在很多立體形狀以平面圖形方式獲准註冊，同時在不正競爭防止法中，也存在一些關於立體形狀之商品能指示來源（商品標示）的案例，允許立體商標的註冊是有必要的。因為有些法院判決認為，商品形狀原來雖不具指出商品來源的目的，但某些商品形狀經相當期間持續獨占使用促銷，該商品形狀在有些情況下，最終會具有指示商品來源的功能，並被廣泛認知。

以下將首先說明立體商標制度的架構，同時亦將討論相關的案例。（以下的敘述，係依據日本特許廳編「第十六版工業所有權法逐條解說」、日本特許廳總務部總務課工業所有權制度改正審議室編「平成八年改正工業所有權法的解說」、工藤莞司「從實例來看商標審查基準的解說（第三版）」（以上書籍均是由日本發明協會（JIII）所發行）。

1、立體商標及其使用意義

- (1) 立體形狀增列於商標法第二條第一項的商標定義中。其規定立體形狀、立體形狀與平面商標結合、或其等與顏色的結合，得註冊為商標。以下所討論立體商標的法院判決，均是單純的立體形狀。



論述



判決 1 (以下判決均附隨數字) : 關於由鉛筆或原子筆等書寫用具之立體形狀所構成立體商標的註冊申請案。

判決 2 : 關於乳酸菌飲料的容器 (養樂多瓶子) 。

判決 3 : 關於空心牆用合成樹脂製固定器。 (stopper for a hollow wall made of synthetic resin) 。

判決 4 : 投釣用天秤。

判決 5 : 關於釣竿用導線環 (line-guiding ring for a fishing rod) 。

判決 6 : 關於釣竿用捲線器座 (reel seat (guide) for a fishing rod) 。

判決 7 : 關於貴金屬鞋子裝飾品、公事包金屬配件。

判決 8 : 關於巧克力包裝容器。

判決 9 : 關於擬人化章魚廣告塔 (advertising tower) (商店前之木偶) 乃至廣告牌。

在這些判決中，申請案被商標審查官核駁，提起審判亦遭駁回，申請人因而提起訴訟請求撤銷審判決定。

上述案件，原告請求均遭法院駁回維持審判決定。應特別提出的是，判決 2 之乳酸菌飲料容器與文字結合之立體商標，之前業已獲准註冊。

立體形狀是指三度空間物體的形狀。第二條第四項所言「標章的形狀」 (shape of marks) ，及第三條第一項第三款、第二十六條第一項第二、三款所言「商品的形狀」 (shape of goods) ，包括三度空間物體的形狀和二度空間平面物體的形狀。

- (2) 第二條第四項係增訂立體商標的使用包括：以「指定商品形狀」、「指定商品包裝」、「指定服務營業上使用物品的形狀」、「指定商品或服務有關之廣告型態」作為標章使用。其中包裝包括酒精飲料、化妝品、香水等瓶子容器。廣告包括：廣告塔、商店門口的木偶等。建築物若係提供商品或服務的商店，不被認為是廣告物，除非整棟建築物被認為是具有識別性的立體標誌 (例如廣告



塔）。

另外，判決 1 及 3 至 7：係關於指定商品的立體形狀案例。
判決 2 及 8：係關於指定商品包裝的立體形狀（包裝容器）。判決 9：則關於指定商品的立體形狀廣告物（商店門口的木偶、廣告板）。

2. 註冊要件

- (1) 商標法第三條第一項亦適用於立體商標。「形狀」(shape) 在第三條第一項第三款特別指明包含包裝形狀。也就是說，若消費者認為單純是指定商品之形狀、商品包裝之形狀，或指定服務營業上使用物品之形狀，都不能註冊為立體商標。更要注意的是，很簡單、習見的形狀，依據第三條第一項第五款規定，亦不能註冊為立體商標。

判決 1 至 8，法院認為提出申請之立體商標，僅是以普通的方式表示指定商品的形狀或其包裝，所以有第三條第一項第三款之適用，不能註冊。

- (2) 第三條第二項規定，立體商標若屬於第三條第一項第三款至第五款規定之情形，則商標可經由使用取得識別性，而獲准註冊。這項規定同樣適用於平面商標及立體商標。雖然第三條第二項的適用是肯定的，但依據第四條第一項第十八款規定，單純由為確保商品或商品包裝機能所不可或缺之立體形狀所構成的商標，還是不能獲得註冊。

在判決 1 至 8，法院認為立體商標的使用尚未能獲得區別自己與他人商品識別性，故不適用於第三條第二項規定。

- (3) 第四條第一項各款規定商標不得註冊之事由，即使依法符合第三條規定可以註冊的商標，仍不得註冊。這些理由亦適用於立體商標。

在判決 9 擬人化章魚立體商標申請案中，該商標外觀被認為



論述

與註冊之擬人化章魚平面商標近似，且讀音和觀念不能區別，屬於近似商標。法院判決維持審判決定，認為該商標有第四條第一項第十一款規定之適用。

- (4) 第四條第一項第十八款所訂之不得註冊事由，係因引進立體商標所新增之規定，其規範商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者，不得註冊。這是根據 1995 年 12 月 13 日工業所有權審議會報告所訂定，該報告指出如果允許由具功能性要素組成的商標形狀註冊，立體形狀被註冊為立體商標，商標所有人取得排他權利，將會阻礙公平競爭。在許多國家也是基於相同觀點，為發揮功能性所必要之形狀，不能註冊。即使已透過使用取得識別性，仍不准其註冊。

使用「僅由不可或缺的立體形狀組成之商標」(trademarks consisting solely of an indispensable three-dimensional shape) 用語的理由是，如果使用「包含不可或缺的立體形狀之商標」，則由不可或缺的立體形狀和具識別性文字或圖形等組成之商標，即使整體有識別性，亦將不能獲准註冊。

判決 2 亦討論到，立體形狀和文字結合之立體商標，具有識別性而能獲准註冊。通常如果審查官遇到立體商標係由立體形狀與文字結合之情形，不管立體形狀本身是否具有識別性，均必須針對每個個案特別予以檢視，整體有無識別性。

3. 申請註冊

- (1) 依商標法第五條第一項第二款規定，申請商標註冊須於申請書上記載欲申請註冊之商標，且商標法施行規則第四條第一項也提及立體商標之申請須提交一或二以上不同角度之商標圖形或照片。因此，即使是立體商標之申請亦須於申請書上以平面方式表示。

又第五條第一項即要求申請時必須檢附必要文件，是以，若



立體商標圖樣之構成態樣很難理解時，必須以書面方式詳加說明該立體商標之圖形或照片。

判決 4 中提到，原告申請時於申請書上附上一張斜視圖表示立體商標之形狀外，並另提出參考圖。可是法官判決認為，很清楚地參考圖並非附隨申請書一併檢送²，而依規定，商標之內容應由申請時所附之斜視圖界定，申請人另提交與斜視圖略有差異之參考圖是不可以的，故不能拿來作為判斷該欲註冊商標形狀之依據。

- (2) 第五條第二項規定，若欲申請註冊之商標為立體商標，則申請時應於申請書中載明。又若欲申請註冊之立體商標為立體形狀與平面商標結合之情形，則亦應於申請時載明為立體商標。

根據審查基準，若申請時未於申請書上載明所欲註冊者係立體商標，原則上將被視為是平面商標。即使補正時說明該商標為立體商標，原則上也是不被允許的，因為該修正已改變原有要旨（實質變更）。但如果嗣後提出解釋，商標經由申請時所要求檢附之商標說明描述商標構成形狀之內容來判斷，已很明確的說明該商標為立體商標，則有關「商標是立體商標」之描述語將被認為是遺漏，該修正將例外被允許。另外，要注意的是，如果平面商標於申請時包括「本商標為立體商標」之聲明，嗣後修正刪除此段聲明，則是允許的。

4. 商標權效力之限制

- (1) 商標法第二十六條第一項規範商標權效力不及之範圍，1996 年修正條文在第二十六條第一項「下列商標」之後緊接著括弧（包

² 日本立體商標註冊申請書上雖有「欲取得註冊專用之商標」欄位，但若有必要時，申請人得以 A4 大小之紙張載明商標圖樣。惟應於上方留白處記載「欲取得註冊專用之商標」；同時在申請書上之商標記載欄中載明「如附件所示」。故此處應指參考圖非依前述法定格式檢附，而僅係附隨於申請書作為一般附件；亦即法定格式上之圖樣係斜視圖，而參考圖係以附件方式附於申請書之後。



論述

括構成商標之一部分）。其次，在同條項第二款亦在「形狀」之後緊接著括弧（包括包裝形狀，下款亦同）。故第二款及第三款規定之商品形狀包括「包裝形狀」在內。

第二十六條第一項規定，商標權效力被限制的定義，且闡明前述規範之情形，不僅適用於整體商標圖樣係由第一項所列各款所構成之情形，亦適用於商標圖樣中之一部分係由第一項所列各款所構成，該部分不為商標權效力所及之情形。修正條文第二款同時修正商品的形狀也包括立體形狀，與修正條文第三條第一項三款之規定相同。因此，立體商標如係以普通使用之方法表示指定之商品或與指定之商品類似之商品或類似指定服務之商品形狀（含包裝形狀），商標權效力亦不及於該立體商標。

- (2) 1996 年修正中新增第二十六條第一項第五款規定，商標僅由確保該商品或商品包裝功能，所不可或缺之立體形狀所組成，則商標權效力不及於上開部分。此亦與第四條第一項第十八款新增之不得註冊事由之觀點相符。
- (3) 前述商標法第二十六條第一項規定與前述所提到工業所有權審議會以下所表達的觀念一致：當一個商標的文字、圖形、記號或其他具有識別性部分，附加於一個不具識別性之物體形狀上，若整體具有識別性，在此原則下，若整體具有識別性係確定的，則讓其註冊為立體商標並無壞處。在這種情形下，似宜規定商標的效力不及於其他以此不具識別性之立體部分作為構成部分之商標。

例如：商標係由不具識別性之立體形狀及具識別性之文字、圖形或記號所組成，如果整體商標具識別性，那該商標是可以依立體商標註冊的。惟此立體形狀識別性部分之問題，將依第二十六條規定來判斷，而且其商標權效力不及於其他以該不具識別性之立體部分作為構成部分之商標。

5. 與專利及其他權利保持平衡



- (1) 就商標法第二十九條僅規定商標權牴觸他人的新式樣及著作權的情形。新法因納入立體商標制度，故增訂與發明專利權及新型專利權的衝突關係。當使用註冊商標與他人之發明專利權、新型專利權或新式樣專利權發生衝突時，若前述之申請日在系爭商標註冊申請日之前，或他人著作權生效日早於商標註冊申請日，則註冊商標將不能使用在與前述發生衝突的指定商品或服務上。³
- (2) 在引進立體商標制度的過程中，已增訂商標法第三十三條之二及第三十三條之三之條文（進一步的說明省略）。

三、綜觀立體商標之案例

1. 判決的結果及理由

- (1) 截至目前所有法院的案例，均是申請註冊立體商標案件被核駁，提起審判被駁回，針對審判駁回不服，提起審判決定撤銷訴訟之案件，最後被法院維持駁回原告（商標申請人）之訴。⁴

在判決 1 到 8 中，法院認定因系爭商標均僅由普通使用之方法表示指定商品或其包裝容器之形狀所構成，且未符合商標法第三條第二項規定，業經使用而具識別性，審判決定以系爭商標違反第三條第一項第三款之規定，並無違誤。

在判決 9 中，法院認定因系爭商標近似於註冊在先之平面商標（據以核駁商標），審判決定以系爭商標違反商標法第四條第一項第十一款規定，並無違誤。⁵

- (2) 這些案例的結果可能對於原告（申請人）而言太過嚴苛，但這似乎能看成是基於 1995 年 12 月 13 日引進立體商標制度之工業所有權審議會報告之內容，及從商標法中立體商標之相關條文所窺

³ 簡而言之，如與其他智慧財產權發生衝突，應比較各權利的日期，以最早的權利優先。

⁴ 這些案例是核駁處分經法院判決的案例。

⁵ 第 9 案例是立體商標與平面商標構成近似。



論述

知之立法目的、意旨和其他智慧財產權間之調和等，綜合考量所為之法律解釋，而對該等事件能認定之事實關係所作具體的評價、適用的結果。⁶

對於這些案例具體的事實認定、評價乃至判斷可能有不同的看法存在，但從截至目前案例的基本想法來看，已能看出某種程度的發展趨勢。日本特許廳於其所訂定之立體商標審查基準中，亦以摘要的方式嚴密遵守上述工業所有權審議會報告內容（以下簡稱為「審議會報告」），與其質疑審查基準本身的適當性，不如來看審查官或審判官就具體個案之處分、調查證據及事實評斷上，如何適用這些審查基準。這些案例並未直接詳細說明審議會報告或審查基準之適當性，反而是審議會報告的內容在審判決定或維持審判決定的案件中經常被引用，審議會報告也因此已經被當作立法意旨之指標及法律解釋的理由。⁷

2 日本商標法第三條第一項第三款及第三條第二項的解釋

(1) 審判決定的解釋

經對內容大概的解釋之後，要求撤銷的案例 1 至案例 6 之審判決定幾乎均是同一內容之一般說明且均引述該審議會報告。例如 1999 年 11 月 4 日案例 1 之不成立審判決定，即包含以下的陳述：

立體商標也包含指定商品的形狀、商品包裝的形狀及提供指定服務所使用物品之形狀等。然而，申請人選擇商品的形狀主要是為了有效達到商品原有的功能或表現出令人愉悅的美感，並非作為表彰商品或服務來源進而區別自己與他人商品或服務的標誌作用。

⁶ 1995 年 12 月 13 日之工業所有權審議會報告內容可以被視為立法解釋及目的。

⁷ 1995 年 12 月 13 日之工業所有權審議會報告內容經常被特許廳審判部遵守或作成決定時引用。



再者，當商品的形狀是用來修飾或裝飾時，假如這個修飾或裝飾是用來增加商品的功能或美感，整體來看，商品的形狀是達到功能或美感所必要者，則交易者或消費者看到商品的外觀時，只會把它當作是商品的形狀。

另外，對同種類商品而言，為了要達到相同的功能，原則上其必須是同樣的商品形狀始能達到其功能，所以交易者必須且一定想要使用該形狀，若該形狀讓個人獨占，將是不公平的。

因此，排除那些與商品的功能或美感沒有相關的獨特形狀。商標若由消費者認知為商品的形狀所構成，則有違商標法第三條第一項第三款之規定，不能註冊。除非該形狀經使用之結果，不僅僅只是表彰商品之來源，且能使交易者或消費者有所認識而能很清楚地區別同種類之商品。

(2) 工業所有權審議會報告

如同在審判決定書所引用之審議會報告中「有關立體商標制度引進」的第三點提到，若消費者認知之立體商標僅係由指定商品或其容器之形狀或供應指定服務所提供商品的形狀所構成，則不准其註冊是適當的。又商品習見的形狀一樣不能註冊。然而，當一個商標透過使用取得識別性時，依現行商標法第三條第二項規定予以註冊則屬適當。

(3) 原告（即申請人）的主張

對於以上基於商標法第三條第一項第三款所為之審判決定，原告主張如下：

原告於案例 1 訴訟中針對審判決定之主張

「審判決定雖然對於為何拒絕商品形狀的立體商標註冊解釋很多，但如此將導致規範商標「僅由普通表示之方式指示商品的形狀」所構成不准註冊的商標法第三條第一項第三款之規定變成沒有意義。



論述

因商品的形狀是否可以註冊為立體商標，最後必須取決於「是否一個商標僅由普通使用之方法指示商品的形狀所構成」。

決定書中提到「排除那些與商品的功能或美感無關之獨特形狀，亦即與商品的功能或美感無關的商標是可能註冊的，但「獨特形狀」的意義為何？在這裡並不清楚。若依前述所言，將關閉一般商品的形狀獲准註冊之門。因為根據上述決定書的理由反面解釋，假如商品的形狀與其功能或表現美感有關，依商標法第三條第一項第三款規定，申請註冊之商標是不能獲准註冊的，但這裡功能和美感與商品本身的形狀並無直接關係。」

原告於案例 4 至案例 6 訴訟中針對審判決定之主張

商品形狀的採用，主要考量固在於商品之功能或美感。然而除此之外，與其他相同種類商品區別之商品的識別性在商品製造或販賣過程中是同等重要的。有一些商品的外觀不僅具有識別性，且同時能達到具有功能及美感的效果，如同選擇商品的形狀不可避免其功能或美感的考量，然亦可同時兼顧搭同類受歡迎商品便車之意圖。所有商品的價值乃在於其所提供特定的功能。沒有一個獨特的形狀會與其商品的功能或美感無關。而決定商品是否有獨特的外觀必須取決於其與同種類商品的比較。假如與同類商品所提供普通款式不同，縱使商品的形狀是為更提昇其功能或美感而選用，仍可能取得足夠的區別自己與他人商品識別性。

商品的形狀因必須考量其所提供的功能，故是有限的，但必須一模一樣則屬例外，所以大部分的商品中，其形狀是有一定範圍可以選擇的，而在這範圍內仍可以選擇不同的形狀。因此，假如商品的形狀已達到可以與其他商品相區別的程度時，其他人不能使用該商品的形狀並不會造成不便，或雖不方便但使用相同商品形狀將造成來源的混淆，（應可考慮給予註冊）。

既然商品形狀沒有不與其商品的功能或美感相關的，假如不能以商品的形狀申請註冊，顯將違反商標法得以商品形狀申請註



冊之精神。

(4) 法院對商標法第三條第一項第三款的解釋

一般考量因素

在判決 1 和判決 3 至 6 中，法院認為，一般來說，假如立體商標的形狀不具有獨特性或予人特殊印象之裝飾性，也就是說，如果只是為了加強商品的功能或改善商品的美觀目的，屬於普通表示該類商品之方式，且交易者或消費者亦認為係以普通表示該類商品之方式指示商品之功能或美感，屬指定商品之形狀。則可認定該商標「僅由普通表示之方式指示商品的形狀」所構成，而有商標法第三條第一項第三款之適用。

商品等之立體形狀原本不是自己與他人商品區別之標誌，但實際上也有透過使用而取得識別性的情形，所以引進保護立體商標是有必要的。另一方面，商品等之立體形狀，不但可以受新式樣、不正競爭防止法的保護，也可以受到發明專利，新型專利的保護。從審議會報告中亦可以看出，因為，商標權的註冊是可以延展的，可能會導致半永久的獨占的權利，所以由維持公平競爭之公益的觀點，必須清楚的平衡立體商標和其他智慧財產權的關係。從立法目的及立法時企圖將這些層面全面列入考量，法院支持上述審判決定之考量。

獨特的形狀和裝飾的形狀

為回應上述之一般評論，原告主張「與商品的功能或美感不相關的形狀是不存在的，所以，要求一個與商品的功能或美感不相關的獨特形狀違反立體商標制度的精神。」然而，在判決 4 至 6 中，法院認為「一個交易者或消費者認知僅係指定商品本身的形狀之立體商標，主要係僅由普通表示之方式指示其商品之說明性商標，通常來說是不能註冊的。再者，由商品之用途功能也很難想像出來的獨特形狀或予人特殊印象之裝飾形狀，非屬說明性商標，甚至一個說明性商標，商標法亦規定可透過使用取得識別



論述

性，依商標法第三條第二項規定可以註冊。所以，不能說以上的法律解釋違反商標法的精神。」

功能形狀和設計形狀

原告於案例 7 及 8 中主張，就立體形狀中之「功能形狀 (Functional Form)」及「設計形狀 (Design form)」而言，二者應有所區隔，且後者應被授予較大的核准可能性。然而，法院於同判決中回應「即使就功能形狀這個層面來說，……人們仍可以從「該功能是否為商品本身的重要功能」及「該功能較之以往是否有明顯的改進提昇」這兩個因素去認知或區辨出各種不同程度的形狀，因此在「功能形狀」方面，其實仍存在著許許多多程度不一的可能形式，而也正因這種選擇上的可能性，因此本院認為「功能形狀」及「設計形狀」二者間並未存在著明顯及截然二分的差異足以影響商標的准駁。立體商標保護的法理基礎同樣在於該商標是否能夠提供識別性的這項功能，因此那種認為「功能形狀」及「設計形狀」二者間，只有前者很難獲致識別性，後者則易的說法，本院誠難認同。」法院進一步指出，於現行商標法中，除了商標法第四條第一項第十八款所規定的「若該商標為所指定商品不可或缺之功能，則不得註冊」的情形外，「功能形狀」及「設計形狀」於立體商標的註冊要件要求上並無差別。

商品的形狀及包裝的形狀

在案例 8 中，原告主張說，商品本身的形狀及包裝的形狀應該有區別，在審核註冊時應分開考量。然而，法院拒絕原告的主張，並指出只要著重於形狀是否獨特，致已能與其他交易者相區別之標誌作用即可。審查商品本身的形狀與包裝的形狀是否不同並無用處。

(5) 法院對商標法第三條第二項的解釋

在判決 4 至 6 中，法院裁決「商品的形狀主要是商品的特徵，次要的是它能夠有指出商品來源的功能。指示商品形狀的立體商



標能因商品的販賣、廣告、促銷而取得識別性，依商標法第三條第二項可以獲得註冊，與一般說明性商標一樣可以透過使用取得識別性。所以在審判決定書中引用審議會報告必須被理解是用來處理這種情況。

(6) 舉證的責任

理論上，依商標法第三條第一項第三款規定，僅以普通表示方式指示商品形狀的商標，由日本特許廳（或提起無效審判之請求人）負舉證責任。而主張透過使用已取得識別性者，由註冊申請人（或無效審判之被請求人，即商標權人）負舉證責任。

然而，實務上認為依據第一項第三款主張的識別性與第二項主張的識別性通常是相關的。不管舉證責任的問題，申請人必須努力的證明其申請的立體商標有識別性、或已經取得識別性。

(7) 與平面商標的關係

直到 1996 年，商標法才保護商品的立體形狀。所以立體形狀早已以平面之圖形商標方式申請及獲准註冊。然而，以與商品立體形狀相同或近似的平面商標獲准註冊，並不代表該立體形狀當然可以以立體商標方式註冊。立體商標註冊所要求的條件和平面商標是不同的。不能認為平面商標已經獲准註冊，就自動的能符合立體商標註冊要求的條件。

案例 7 中，原告主張，平面商標特別是圖形商標可以受到新式樣的保護。商品的形狀同樣受新式樣的保護，因此，商標法在保護平面商標與立體商標有所區別是不恰當的。針對這一點，法院回應平面商標主要是被選擇用來指示商品的來源，消費者面對平面商標亦有此認知。然而，商品等的立體形狀則通常主要被選擇用來達到功能或美感的作用，所以不能與平面商標等同視之。法院更進一步認為「為達到商品功能和美感的立體商標形狀已受專利、新型、新式樣法等有限期的保護，期限屆滿之後，任何人都可以使用，因此，讓其獲准商標註冊使其取得半永久性的保護



論述

是必須非常小心的。」

3. 商標法第三條第二項之事實認定及判斷相關問題

(1) 「商標之立體形狀」及「指定商品之立體形狀」之同一性問題

就判決 4 而言，法院認為該立體商標當初申請時，僅以一張斜視圖表示立體形狀，由此斜視圖觀之，不得不認為是除實際販售之商品形狀外，尚包括其他形狀一併構成⁸，據此，法院主張因該商標所申請的立體形狀與實際販售的指定商品形狀不同一，故其亦無法因使用而取得識別性。

本案原告曾檢附前述斜視圖之外的其他參考圖樣，但是參考圖並非附隨於申請書上檢附⁹，且參考圖與斜視圖亦有所差異，因此法院判決認為這些參考圖樣不得界定為係欲註冊之商標。

由此案例可知，申請人於商標申請時對商標立體圖及照片的準備以及圖樣的解釋均需特別謹慎費心。（參商標法施行規則 4-I）

(2) 立體形狀與文字標誌聯用之相關問題

在判決 1 的案例中，原告於其所指定及實際販售的書寫工具商品上，均標示著文字標誌，因此法院認為原告並未將所申請之商標（即指“不含文字標誌之立體形狀”）實際使用於其所生產、行銷之商品上。除了未實際使用的問題外，法院亦認為因商品上所標示的文字標誌本身即可能是消費者藉以區辨商品的真正識別來源，故難謂消費者可僅由原告所申請之立體形狀即得區辨該等書寫工具係由原告所生產行銷。

在判決 2 中，法院亦引述下列理由以說明為何原告所申請之

⁸ 參酌下篇判決 4 裁判要旨，應係指實際販售之投釣用天秤商品形狀上之翼狀片數目與所提出申請之翼狀片數目不盡相同。

⁹ 請參考註 2



未具文字標示的養樂多容器並不具商標識別性：

於該商標申請之際，如這種於瓶身中間塑有環狀凹槽的設計，早已為其他廠商廣泛應用於乳酸菌飲品，且於市面上亦難發現由原告生產卻未標示養樂多字樣的容器。尤有進者，法院亦指出原告所申請之容器形狀結合文字標誌的聯合式業已核准註冊。

在判決 7 與 8 的案例中，法院亦裁決所申請之立體商標，除了不能說具有獨特性外，尚舉出其實際所販售的商品上係標有文字商標，因此，僅立體的形狀不能說是發揮了作為自己與他人商品識別標識之功能。

針對判決 5 與 6，判決書中指出原告所指定商品（釣竿用導線環及釣竿用捲線器座）大部分均標有“富士”字樣，且商品之區辨來源實亦來自該字樣。就此論點，原告之主張為如果所指定商品本身形狀與其他廠商之相似產品相較之下，具有獨特性，那麼經反覆使用後，即使在無文字標誌配合的情況下，商品形狀本身亦能獲得識別性。然而法院的回應為，原告之商品形狀與其他相似產品相較，並無顯著特徵，準此，原告論證中的前提即已不成立，且既然交易者及消費者均是藉由商品上的文字標誌以區辨商品來源，那麼縱使該聯合式經由持續的廣告、促銷、陳列販售，亦不可能使該商品形狀本身在缺乏文字標誌配合的情況下，獨立地獲得識別性。

就上述所有案例而言，法院似乎恰好均拒斥與文字聯用之立體形狀具有識別性，但是法院並未否定立體形狀本身可經由獨立使用而獲得識別性的可能性。

(3) 與其他智慧財產權之相關問題

與發明專利權之相關問題

在判決 3 中，法院就立體商標與發明專利權之權利範圍重疊及識別性之取得等問題表達了司法見解。



論述

發明專利法授與發明專利權人就其發明於特定期間內具有獨占利益的權利，而通常在發明專利權涵蓋範圍內的產品形狀及相似形狀均有可能被應用於發明專利權人之事業中。

雖然前述規定已於發明專利法中所明定，惟如果商標主管機關僅因該等產品形狀業經使用而獲得識別性，即准予註冊，此不啻使商標專用權人就此產品形狀獲得一半永久的獨占權利，而這正巧與發明專利法之意旨相悖，發明專利法的目的是希望該項發明於專用期限到期後能夠歸於公眾自由使用。

為了在專利制度及立體商標制度二者間取得平衡，法院於判決中指出對商標法第三條第二項的正確解釋應如下所述：

除非在特別的情況下，例如該等立體商標可在發明專利權範圍之外獨立地取得識別性，否則原則上因發明專利權之授與而取得獨占使用權的商品形狀及相似形狀，即使經由使用亦不可能取得識別性。

與新式樣之相關問題

因其容器形狀之設計與申請中之立體商標及已註冊之新式樣構成同一及近似，故案例 2 中原告就商標法第三條第一項第三款提出主張。原告主張其所申請之立體商標造型係由一知名設計師所創，且該設計及相似設計均已獲新式樣註冊，故該立體商標造型實為前所未見之獨創性造型。原告更進一步陳述，由於該商品（養樂多）在市場上已具有不可取代的佔有率優勢，故該立體商標（養樂多瓶子）早已具有強烈之識別性。

針對商標法第三條第二項，原告主張就新式樣法第二十九條及第二十六條之規定而言，商標權與新式樣之間是有可能併存的，而且“如果在新式樣到期後，某立體商標仍繼續存在或是某新立體商標獲得註冊，這都是不足為奇的事。因為主要的關鍵在於，如果該物件具備新式樣法上所要求的美感要件，那麼其便可受到新式樣法之保護，如果其符合立體商標的審查要件的話，那



麼便可受到商標法的保護，而不用再去考慮是否同時具有新式樣這個因素。”

針對原告對商標法第三條第一項第三款的主張，法院於判決中指出，若就原告所指定商品“乳酸菌飲料”觀之，則原審判決定並無違誤，因為雖然該立體商標經過些許設計，然其本身形狀仍不脫該類商品之一般常見包裝容器的範疇，故其論點不足推翻原審判決定。

就原告對商標法第三條第二項的論辯，法院則未予直接的解釋，僅於結論中指出用以盛裝指定商品“養樂多”的容器形狀本身實難被認定已取得識別性。就一般情況而言，原告對商標權與新式樣二者間關係的見解基本上是正確的，而且應該也不會有極端不同的見解出現，但現在本案的關鍵問題是，原告是否確有證據可證明該立體商標已經反覆使用而取得識別性，而不必去涉入前述的泛泛之論。

與新式樣及新型之相關問題

在判決 5 與 6 的案例中，原告主張因其已取得該商品形狀的新型專利及新式樣，故並無第三人可生產及販售相同形狀的產品，那麼在經過原告長期且獨占地生產及販售後，該商品形狀應可取得識別性。

法院對上述論點做出以下回應：

“任何創造性的設計原則上均可獲得新式樣的註冊（新式樣法第三條），設計是否具備識別性並非新式樣註冊所要求的要件。也就是說，一項不具識別性的產品形狀設計，可僅因其設計上的創意而獲得新式樣的註冊，但是卻不可能因此進而取得識別性及商標權。因此，即使原告能夠排他地使用該設計，同時也已販售該商品的使用指南，但此無法得出本身設計即不具識別性的商品形狀可經前述使用而取得識別性的結論。除此之外，新型發明則是一種運用自然法則之技術思想所獲致的創作，而其體現方



論述



式亦不以特定外型為限，因此，新型發明的註冊要件與識別性的要件二者間，實存有根本上的差異。”

然作者認為，上述解釋應被理解為僅是法院對一特定案例的見解。於此案例中，法院在謹慎地檢視原告論點及證據之後，認為原告的產品形狀並未經使用而獲得識別性。

與不正競爭防止法之相關問題

就與不當競爭防止法的關係而言，法院於判決 5 與 6 中表示，就不正競爭防止法第一條第一項第一款中所規定的商品標示，與商標法第三條第二項所規定的商品識別性，二者有一共通處，即其均可由商品形狀本身來判斷其來源，而後如這些具備識別性的標章已為日本境內消費者所廣泛知悉時，那麼其便可被認定為是達到了就不正競爭防止法中所稱的著名程度。

然而，就我們現在手邊的案子而言，原告產品的形狀本身並不具有特色，因此也就不具備識別性，該商標的識別性其實是源自聯合式中之文字標誌，所以很難說商品形狀本身已經由行銷販售而取得識別性，故審判決定並無違誤。

4. 立體商標和平面商標近似的判斷

(1) 判決 9 判斷近似的標準：

判決 9 是法院支持審判決定判斷的案例，亦即審判決定認定「單純由擬人化章魚之立體形狀構成之立體商標，與擬人化章魚圖形構成之平面商標是類似，而有商標法第四條第一項第十一款之適用」。

當消費者觀看立體商標時，往往會從一般觀察者的角度，從某一個或兩個以上之特定方向（預先設定的方向）觀看。當從那些預先設定的方向觀看時，如果映入眼簾的圖樣相同或近似於平面商標，則立體商標的外觀和平面商標原則上是近似的。

(2) 審查基準：



日本特許廳商標審查基準第四條第一項第十一款之第七點規定，有關立體商標近似判斷原則有如下之規定：

因為立體商標具有從不同方向觀看呈現不同外觀的特殊本質，立體商標近似的判斷依照下列的方式，但當從一特定方向觀看立體商標若呈現的外觀，不被認為具有立體商標特徵時，則不適用下列的判斷方法：

- (a) 當從某一特定方向觀看立體商標時，被觀察到的立體商標的外觀，與平面商標的外觀近似，原則上判斷為近似（或近似的外觀），
- (b) 某一特定方向觀看兩個立體商標時，二者有共通（或近似）的外觀時，原則上判斷為外觀近似
- (c) 不僅是立體商標的整體，原則上由特定的方向觀看立體商標時，所呈現的外觀，也能產生相對應的稱呼或觀念。（例如：章魚中文／章魚圖／章魚形狀）

結合文字的立體商標原則上僅從其文字部分也能產生其相對應的稱呼或觀念：

如同平面商標之近似判斷，上述的審查基準於判斷立體商標時，亦全面地考量（i）外觀、稱呼及觀念等決定性的因素；（ii）預先假設實際商業的情況應納入判斷的考量因素；（iii）預先假設立體商標的外觀、稱呼及觀念來自立體商標的整體的形狀。但是因為立體商標具有不能在同一時間觀看其整體形狀，以及當從不同方向觀看時即呈現不同外觀的特殊本質，消費者往往會從提供立體商標識別性特色的特定方向觀看立體商標，及從下列一般原則來判斷近似：

根據（a），當立體商標被從某一特定方向觀看到的特徵（features）相同或近似於平面商標，則立體商標的外觀與平面商標被判斷構成近似。



論述

根據（b），當二個立體商標被從某一特定方向觀看到的特徵（features）彼此相同或近似，則立體商標的外觀被判斷彼此構成近似。

根據（c），立體商標的稱呼及觀念不僅由其整體形狀所建立，也從某一特定方向所觀看到的特徵所建立。

根據，立體形狀及文字聯合式的立體商標的稱呼及觀念由立體形狀的特徵所產生，但亦得僅由相當於文字的部分所產生。

（3）外觀近似判斷基準及具體案例之適用：

在判決 9，原告主張審判決定使用不適當的方法判斷引證商標的近似性，因為該決定僅由前 / 正面觀看（front view）立體商標來判斷近似。原告主張即使當立體商標被從一特定方向觀看到的外觀相同或近似於平面商標，但當從另一方向觀看立體商標不類似的特徵超過當從該特定方向觀看立體商標近似的特徵時，則立體商標的外觀應被認為與平面商標不近似。

然而，判決 9 認為：由於當消費者從那些預先設定的方向觀看，可表彰商品或服務來源的外觀特色馬上映入眼簾是很普遍的，所以推定觀察者可能從特定一個或兩個以上的特定方向（預先設定的方向）觀看一個立體商標。故法院認定標準為「不僅得由其整體形狀，亦得由一般觀察者預先設定符合區別商品或服務來源的標識功能之方向觀看，以致於當從預先設定的方向觀看到的外觀近似於平面商標的外觀時，二者係屬近似」。同時法院認為，如果有兩個或兩個以上預先設定的方向，觀察者從任一預先設定的方向觀看立體商標所觀看到的任一外觀，該外觀區別商品或服務來源的功能係獨立被賦予的，以致於當從任一預先設定的方向觀看到的外觀相同或近似於平面商標，則二者構成近似，但當觀察者從非預先設定的方向觀看所觀看到的外觀，則與判斷外觀的近似無關，而且審查基準似乎亦持相同的看法。

因此，法院認為當特定的方向係預先設定的方向時，原告主



張：「當從另一方向觀看立體商標不類似的外觀超過當從該特定方向觀看立體商標近似的外觀，則立體商標的外觀應被認為與平面商標不近似」的觀點係錯誤的。

(4) 判決的判斷標準和審判決定或審查基準間的差異：

法院認為，一般觀察者主要的觀察方向才係預先設定的方向，依此方向看到的外觀來判斷是否近似。審查基準則是所有方向都是特定的方向，除非該方向沒有顯現特殊的外觀。然而，前述審查基準第七點提到判斷商標近似之決定因素，包括外觀、讀音及觀念等均應列入全面性的考量。也可以說透過主要觀察和隔離觀察的方法審查這些決定因素係判斷立體商標近似與否之前提要件。而就立體商標而言，一般申請人亦試圖透過特定形狀或外形的特色來呈現立體商標之識別性，故審查基準之 7(1)(a) 到 (c) 所提到之特定方向可以解釋為可看出具特色之方向，也就是判決書中所提到之一般觀察者所可能觀察的方向，亦即申請人預先設定的方向，從這個角度來看，審查基準與判決所持見解似無不同。（未完待續）