非傳統商標之審查及檢討與改善

王美花*

一、前言

近年來由於商品及商業行為的推陳出新，廣告行銷的日新月異，傳統的平面商標設計已不敷市場交易所需，為強化商標保護及配合國際發展趨勢，我國於 2003.11.28 對商標法進行大幅修正，其中針對商標保護客體，除了配合 TRIPS 最低保護標準規定，開放立體商標之保護外，亦開放對單一顏色及聲音商標之保護（商標法第 5 條）。在之後公布的施行細則中，復針對以上新型態商標申請之形式要件作進一步規定，並於 2004.7.1 公布「立體、聲音、顏色商標審查基準」。截至今（2005）年 9.15 為止，新型態商標之申請案件總共有 515 件，其中已註冊者有 86 件；駁回 80 件；提起訴願有 14 件，其分布情形詳如下表：

商標態樣	立體商標	聲音商標	顏色商標	合計
申請	329	42	144	515
註冊	62	5	19	86
核駁	45	2	33	80
核駁訴願	8	0	6	14

商標保護標的與範圍越細緻化，對審查員的挑戰也越大，且取得權利後，如何維護或執行，對權利人及執法人員而言也同樣面臨挑戰。以下就運作一年多來之經驗，針對法律面及審查面提出說明，並提出檢討

收稿日：94.10.28

* 作者為智慧財產局商標權組組長

與改進之意見。

二、立體商標、顏色商標及聲音商標之保護情形

1、立體商標

從申請比例來看，立體商標之申請案占最多數。申請立體商標，應於申請書中聲明，可以立體形狀表示或檢附視圖或樣本，並且為相關說明。由於行政作業之限制，不容許使用相片替代[1]。另外，我國採取聲明不專用制度（商標法第 19 條），因此立體商標之表示，可能包括實線與虛線[2]。所稱立體商標，為了能擴大保護，包括服務場所之裝潢設計（基準 2.3）。

(1) 立體商標之識別性

究竟如何判斷立體商標之識別性？又如果是立體商標加上其他文字或圖形之組合，審查識別性之比重應如何拿捏？顯然是審查實務上最常碰到的問題。

判斷立體商標的識別性，其原則與其他商標一樣，分別從指定商品的特性、相關商品的市場結構以及消費者注意能力著手。按照審查基準，並不排斥立體商標具有先天識別性，但是在審查上確實有困難，在美國 Wal-mart 的案例中[3]，美國聯邦最高法院採取二分法：若為商品本身的設計，無論其設計如何新穎或有紀念價值，一律認為沒有先天識別性，由申請人舉證證明具有後天識別性；如係商品包裝或服務裝潢若具備特殊、獨特、值得記憶的特性，則可以認為具有先天識別性。

這種見解邏輯上似乎不周延，但某種程度上有其道理。

---

1 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.2.1 參照

2 商標法施行細則第 11 條第 3 項規定及立體、顏色及聲音商標審查基準 2.2.2 參照

3 Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc. 529U.S. 205,120（2000）
http://straylight.law.cornell.edu/supct/search/display.html?terms=trademark&url=/supct/html/99-150.ZO.html

我國在討論基準的過程中，對於是否承認立體商標具有先天識別性？又如果認為立體商標具有先天識別性，應如何提出準則供審查員參考？審查基準中提出的判斷原則為：「商品形狀若非相關消費市場通常採用的形狀，相反地，該形狀相當特殊而予人印象深刻，使得消費者易於其腦海中留下印象，產生記憶，並依其認知，在觀念上可以將該形狀與商品相區分，而將其視為辨別商品來源之標識，而非只是一種裝飾性的形狀設計，因具商標標示商品來源的功能，有商標先天之識別性」[4]。亦即，並不特意區別商品本身與其包裝，原則上承認不論商品本身或其包裝都有可能具有先天識別性。例如，在台灣菸酒公司申請的「酒瓶圖（吉祥羊）」商標乙案中，認為該酒瓶設計在既有酒類商品中確屬形狀相當特殊而予人印象深刻，在申請註冊之前，並沒有類似形狀使用在酒瓶上，因此准予註冊[5]。另外，以「小男孩立體圖」商標申請於藥用精油、薄荷油商品，也因其包裝形狀非常特殊，而准予註冊在藥品商標[6]。

然而認定立體商標具有先天識別性，畢竟是少數，因為消費者還不習慣把商品形狀或包裝本身當作識別商品來源之標誌。故多數案件仍須證據證明其具有後天識別性。

就立體商標證明其具有後天識別性之證據而言，常常申請人檢附之證據不會是單純的立體商品形狀或包裝而已，往往是含有其他非申請商標之文字或圖形，最有名的例子，莫過於日商山多利公司的「角瓶」商標，該案件於日本申請時，遭到駁回，甚至東京高等法院認為[7]，其形狀基本上僅係為了較好的實用功能或增進美學效果，因此，縱使對該等形狀有些改變或加以裝飾，仍然屬於描述性而已，這樣的商標原則上僅能視為係為了使用上所必須及商業利益，為了公共利益不應由某人所壟斷。而且，也不具識別他我商品之能力。接著，山多利公司舉出大量使

4 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.1（2）參照

5 註冊第 1118335 號

6 註冊第 1172818 號

7 東京高等法院（gyo-ke）581 判決 2003.8.29

用證據，以證明其在日本及全球均屬著名商標，但法院認為該著名性證據與本申請案並非同一商標，法院認為山多利公司並沒有提出無附加文字、圖形單純瓶子之使用證據，因此消費者對該角瓶之認知乃來自傳統之文字圖形商標，而不是瓶子本身，因此該等使用證據不能用來證明單純瓶子本身具有識別性。

該角瓶商標在我國開放立體商標之後，也來向我國申請註冊，山多利公司檢送了大量的使用證據以證明其已取得後天識別性，那麼，該案日本法院的見解，是否可採？

在現今的商品行銷態樣，製造商會用盡各種方式讓消費者記住其商品，因此會儘可能在商品上標示其所有標誌，包括文字、圖形、顏色組合及形狀等共同結合的使用情形，來讓消費者認識其商品來源並且得與其競爭者相區別。大家可以回想一下，在超級市場中，往往會發現相同的形狀、相同的顏色組合，但是具有不同的文字商標商品，生產這種模仿他人外觀的製造者，一定不是希望消費者僅注意到文字部分，相反的，他們完全了解到消費者可能會因為整體外觀、形狀的相同而購買。所以可以知道幾乎沒有商品在其包裝容器或商品上是沒有文字或圖形，而單單僅有純粹的立體形狀，從而單純以立體形狀獲准註冊之商標，其附加其他文字或圖形之使用情形，並不會認為有缺陷。例如倘將一個帶有可口可樂商標的瓶子，放在沙灘上一段時間後，其瓶子上標示的「COCA-COLA」文字被海浪沖刷不見了，但消費者單看到該瓶子外型，仍可認出是可口可樂，則不因其另有文字或圖形而減損其識別性。

因此，我國在斟酌山多利公司檢附的使用證據，以及國外各種不同見解後，最後准許該角瓶商標註冊。

申請立體商標與其他文字或圖形之組合案件，主要是基於該立體形狀本身識別性不夠，如果附加上文字或圖形，整體判斷，比較可以符合識別性之要求，從獲准註冊之案件中，也可以看出這種趨勢。在日本的審查基準也明確提到：「立體形狀與文字、圖形構成的組合式商標，雖然立體形狀本身不具識別性，倘結合具識別性的文字、圖形等，則該組

合式立體形狀，應視為有識別性」。

此外，在審查商標是否具有後天識別性的過程中，還碰到兩個問題，其一，如果檢送之使用證據為 A 商品的使用證據，並且能夠認定該證據足以證明 A 商品具有後天識別性，能否認定該商標使用於與 A 商品相類似之 B 商品上亦具有後天識別性？其二，檢送之使用證據，僅能證明在國外很廣泛，但欠缺在國內之使用證據，能否據國外之使用證據認為具有識別性？以上兩個問題，仍有待進一步瞭解其他國家作法，加以澄清。

(2) 立體商標功能性問題

商品或其包裝之立體形狀如果具有特定使用上的功能，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為免影響相關事業之公平競爭，首創者除得依據專利法取得一定期限之保護外，為使其他事業可以合理使用以利公平競爭，應認為該商品或其包裝之形狀係為發揮其功能所必要者，不得由特定人取得商標註冊長期壟斷。立體商標之功能性與識別性之判斷，沒有一定的先後問題，重要的是，一旦屬於功能性，縱使具有識別來源之功能，仍不能反證因具有識別性而准予註冊。

何謂功能性？審查基準中提到三種態樣：為達到該商品之使用或目的所必須、為達到某種技術效果所必要，或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好[8]。

就功能性之判斷，最常提到的問題是，如果已經受專利保護，可否再取得商標保護？

歐洲上訴委員會以往認為如果有替代形狀可達到相同技術效果以及有其他附加特徵，可以認為非屬達到技術效果所必需之形狀[9]，但在 2002 飛利浦三頭刮鬍刀案，歐洲法院[10]推翻上述見解，認為主要功能性

8 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.1 參照

9 BoA case R 82/1999-1 1999.12.21、202/1999-1 1999.12.22

10 ECJ case C-299/99

特徵僅僅是為了實現某種技術效果的形狀即屬之，而且不需要是唯一的形狀，縱使有其他替代形狀仍屬之，如此才不會讓應由專利保護的有限權利變為無限權利。在美國，2001 年 Traffix device v MDI 案中亦採類似見解，最高法院認為享有專利保護的設計就是證明具有高度實用價值，並且不需要考慮有無其他替代形狀。在日本並無具體屬於功能性與否之案例，但法院在論述功能性時，均會提到以發明或新型專利保護的對象不應再以商標保護。

我國審查基準中提到，如果某一種立體形狀對於申請指定使用之商品而言，即使有一些功能性的特徵，但是從商品實用功能的角度來看，該功能並不是主要的，且其功能性特徵的實現方式具有任意性，可以多種方式實現，那麼該立體形狀即非為達到某種技術效果所必要[11]。

又某一立體形狀是否為達到某種技術效果所必要，得以該形狀是否以取得發明或新型專利權作為判斷標準之一，該因有發明或新型專利權之存在，可顯示該形狀之實用功能，可以作為該形狀具有達到某種技術效果所必要之表面證據[12]。

商品或其包裝之形狀有可能同時取得新式樣權與商標權保護，只要該形狀具有區別商品來源之功能。目前尚無相關爭議案例。

2、顏色商標

審查顏色商標的幾個重要問題，包括顏色商標如何呈現？要不要指定施予的物品空間？可否指定在服務上？單一顏色有無先天識別性？

在歐盟，似乎單一顏色或兩個顏色很難被准予註冊。2003 年 Libertel Groep BV v. Benelex-Merkenburean 案[13]涉及單一顏色得否作為商標標的之問題。2004.6.24. Heidelberger Bauchemie v. German Patent Office 乙案

11 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2 參照

12 立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2（2）參照

13 ECJ case C-104/01

[14]，又針對顏色組合商標作出判決。從以上兩個案例，在歐盟，顏色商標要取得註冊必須克服兩個關卡，其一，必須能以圖文表示；其二，必須具有識別性。就第一道關卡，ECJ 對單一顏色的要求並不高，雖然不能僅提出顏色樣本，但若能輔以國際認可的顏色分類（辨識）系統，即為已足。但在顏色組合中，ECJ 對顏色組合商標之圖文表示方式，設下較高的門檻，其認為僅將兩顏色加以併置之純粹顏色組合，而無指出特定形狀，縱使提出顏色樣本及國際認可之顏色分類系統，仍然不符合歐盟商標指令第 2 條之精確及一致性之要求。原告主張可以使用在任何想像得到的形式，這樣寬廣的申請，可能導致好幾種不同的顏色組合，無法滿足準確及一致性的要求，消費者也將無法注意，並記住特定之組合，亦使商標主管機關無法確定其保護範圍何在。

至於第二道關卡，單一顏色則比顏色組合更難符合識別性，然而判決也提到似乎兩者也都不易取得先天識別性。

就顏色商標之呈現方式，我國規定，申請註冊顏色商標者，應於申請書中聲明，並載明該顏色及相關說明（商標法施行細則第 9 條第 1 項）。因此申請顏色商標必須呈現該顏色外，尚須以文字描述該顏色。申請人可以選擇國際通用的顏色辨識系統來定義該顏色[15]。

在修法之前，僅容許顏色組合商標之註冊，並規定該顏色組合必須施予限定之外型內，但修法後顏色商標包括單一顏色及顏色組合商標，因此是否需限定顏色必須施予固定外型？對於單一顏色，限定外型並沒有太大意義，而邏輯上，對單一顏色與顏色組合不宜差別待遇，況若限制顏色組合必須限定外型，則申請註冊之商品有不同形狀時，應如何表示外型？又顏色組合指定使用在服務上時，亦有難於表示外型之困擾。但另一方面，對於顏色組合倘未限制其外型，則可能產生該顏色組合商標具有不同型態之後果。兩相權衡，商標法施行細則第 9 條第 2 項規定：

---

[14] ECJ case C-49/02

[15] 立體、顏色及聲音商標審查基準 3.2.1 參照

「前項(顏色)商標,得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣」,亦即,並不強制規定一定要將顏色商標限定於固定外型內。

雖然顏色商標之申請,並不一定要限定施予固定外型內,但未限定外型,確實較難判斷其識別性,目前為止,申請之顏色商標,均有限定施予之外型。

就單一顏色與顏色組合之識別性判斷,審查基準中提到,單一顏色,一般消費者對其認知大都將之作為裝飾的圖案,且消費者用肉眼能分辨之顏色有限,因此單一顏色原則上不具有先天識別性,要能註冊為商標,必須證明已取得後天之識別性;而顏色組合比單一顏色可能具有較高程度的先天識別性,因此,若顏色組合具有先天識別性,能使消費者足以識別商品或服務來源,則不待舉證證明其已取得識別性,即可獲准註冊。但不可諱言,顏色組合商標較一般圖形設計商標不易取得先天識別性[16]。

此見解與歐盟最近之看法相當接近。

3、聲音商標

在聲音商標首先面臨的問題是,如何呈現聲音商標?一般公眾如何得知聲音商標之內容?按照商標法施行細則第 10 條規定,聲音商標得以五線譜或簡譜表示,並為相關說明,如果無法以五線譜或簡譜表示(例如動物叫聲),得以文字描述聲音商標,另外需檢附存載該聲音之光碟片。目前一般公眾得經由網路進入本局資料庫聽取申請中之聲音商標,亦可經由電子商標公報或購買光碟版之商標公報,聽取已公告註冊之聲音商標。故台灣接受聲音商標的尺度較接近於美國,比較寬。而不限於只能以五線譜呈現的聲音,如歐洲法院在 Shield Mark BV v. Joost Kist 一案[17]所作的解釋。至於聲音商標識別性之審查,原則上單純的旋律,

[16] 立體、顏色及聲音商標審查基準 3.3.1 參照

[17] ECJ case C-283/01

較不易產生先天的識別性，惟可經由使用取得後天的識別性，例如INTEL 電腦所發出的聲音，業經本局核准註冊。若聲音商標係由聲音結合文字所構成，則應整體判斷其識別性，例如：YAHOO。

三、檢討與改善

在受理與審查非傳統商標一年多來，一些非常實務的問題，陸續獲得解決，但也發現仍有一些問題亟待克服。同時，從國外相關案例的發展，這個領域仍舊有許多值得研究的議題，尚無定論。以下針對我國部分提出檢討與建議。

商標法第 5 條規定：「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」，對於可申請註冊之商標，係採取列舉式的規定，使得可以申請註冊之商標標的，受到明文限制。倘隨時空背景而需開放申請標的時，例如氣味商標、動態商標（moving images）、圖像商標（holograms）等，即需進行修法工作，而修法往往緩不濟急，不利經濟發展之需要。惟另一方面，在採取開放與否之評估時，相關配套措施，例如申請格式或公報製作之可行性，必須能夠配合得上。以目前 ECJ 在 Sieckmann 申請特殊香味的香水商標案中[18]表示，縱使無法「視及」也可以申請，但必須以圖形或文字清楚的、準確的、完整獨立的、易於了解、有形的、可持久、客觀等以重現商標，而 Sieckmann 並沒有達到此目的，因此無法做為商標申請註冊，然而另方面法院並沒有說明哪種表示可以達到以上之要求，因此各界認為在歐盟氣味商標可能都無法申請註冊，此有待日後案例發展。由該案也可以看出相關配套措施之重要性。

此外，商標法第 17 條第 2 項規定，申請註冊之商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。此處將 TRIPS 第 15 條第 1 項得做為商標標的之最低保護標準（會員得要求，標識需為視覺可感受者，作為註冊之條件），

[18] ECJ case 273/00

與歐盟商標指令第 2 條所規定商標必須能以圖文表示之規定相結合，將使人產生混淆，無法明確知悉本條項究竟在規範商標保護標的範圍，或規範商標應如何表現之方式。按照第 5 條第 1 項規定，已明文規定可做為商標之標的，包括聲音商標（聲音商標本身並非視覺可感受），顯然高於 TRIPS 第 15 條第 1 項得做為商標標的之最低保護標準，因此，我國商標法第 17 條第 2 項之規定，顯然在表達商標應如何呈現之方式，惟文義不甚精準，應有修正之必要。

在不准註冊事由中，第 23 條第 1 項第 1 款至第 4 款分別規定：不具識別性、說明性、通用名稱、功能性等，在適用上，究竟應屬於哪一款，或者同時並用，看法不一。特別是說明性與識別性之間。一般認為說明性乃識別性的一種，在歐洲共同體商標條例第 7（c）條，亦有說明性的規定，但實際案例中很少單純以說明性作為駁回依據，頂多以說明性作為輔助條文，來確認其不具識別性，在歐盟上訴委員會及歐洲法院的看法，識別性與說明性並不是不同的駁回理由，而是認為說明性的商標就是具識別性的障礙。

在我國，關於描述性或說明性之標誌不准註冊，係規定於商標法第 23 條第 1 項第 2 款，其規定：商標「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊。其中並沒有如歐盟規定所特別強調的「僅由」兩個字，在日本及中國大陸也都有提到類似的僅由字眼[19]。倘由文義上來看，有可能解釋成如果商標中具有說明性文字，即構成不得註冊事由，縱使另有其他附加文字或圖形。惟於實務上並非如此解釋，反而是趨近於上述各國之規定，其道理在於，商標是否准予註冊係整體判斷之，故縱使商標中有部分屬於說明性文字，倘整體觀之，無礙其作為識別來源之標誌，則仍可取得註冊，至於屬於說明性部分，如果他人僅係單純作為說明性使用，則屬合理使用，為商標權效力所不及。因此歐盟等規定「僅由」描述性構成之標誌才不得註冊，顯然較為精確。

[19] 參見日本商標法第 3 條第 1 項第（3）款；中國大陸商標法第 11 條第 2 款。

功能性問題，應不僅限於商品或其包裝容器，顏色及聲音亦有功能性問題，但現行法第 23 條第 1 項第 4 款規定：「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」文義過於狹隘，未及於聲音及顏色，亦有不夠周延之處。在現行法制下，倘顏色或聲音屬於商品之說明性，依第 23 條第 1 項第 2 款規定辦理；如果顏色或聲音已為相關業者普遍使用，已為社會大眾所習知習見，而成為業界通用且廣為人知的顏色，則屬通用標章，依第 23 條第 1 項第 3 款辦理[20]。倘能明訂功能性亦適用於顏色及聲音等，在法律適用上即可較清楚。

四、結論

開放非傳統性商標之註冊保護，除了立即面臨應如何進行審查之問題外，在核准註冊之後，更面臨判斷商標混淆與否、是否侵權之執行面問題，藉由以上介紹，可以發現，許多問題仍有待更多的案例加以驗證，我們也會注意一些發展比較成熟的國家最新的發展情況，以做為我國將來修法或實務運作之參考。

[20] 立體、顏色及聲音商標審查基準 3.3.1 及 3.4 參照