

立體商標之案例簡介

林 承 慧



一、前言

我國於民國 92 年 11 月 28 日施行之商標法增訂立體、單一顏色及聲音商標，至民國 93 年 6 月 10 日智慧財產局發布「立體、顏色及聲音商標審查基準」，俾使業者之商標權能獲得更周延之保護，而為配合國際趨勢，民國 99 年智慧財產局擬具之「商標法」修正草案中更開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣，除文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、聲音外，亦納入動態（motion marks）、全像圖（hologram marks）等，任何足以識別商品或服務來源之標識，皆可成為商標法保護之客體，但無論是傳統之平面商標或非傳統之特殊型態商標，均必須具備識別性，方能獲准註冊。本文將從智慧財產局核准及核駁之立體商標案例及「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID)(2008)(3D)」商標註冊申請一案(智慧財產法院 99 年度行商訴字第 147 號判決)，介紹我國審查實務中對立體商標是否具識別性之判斷標準，以期對業者提供應注意事項之建議。

二、立體商標得註冊之要件－識別性

(一)按商標法第 5 條第 2 項規定：商標「應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」，一般稱之為商標識別性要件。商標識別性有先天與後天之分，「先天識別性」係指商標本身所固有，無須經由使用取得之識別能力；「後天識別性」則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識，即具有商標識別性。而立體形狀之申請註冊如同一般傳統平面圖形之申請，皆須有識別性，方能獲准註冊，但其與一般傳統商標不同之處在於一般消費者通常不會將其視為區別商品或服務來源的標

識，而是將其視為商品的本身、提供商品實用的功能或裝飾性的形狀或圖樣，因此立體商標與一般傳統平面商標相較，較不易取得先天識別性，絕大部分立體商標是因申請人檢送大量且密集使用商標於指定商品或服務之證據，證明該商標已作為指示及區別商品或服務來源之標識使用，且有相當數量之相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源的標識，確已符合註冊之要件，始經智慧財產局依商標法第 23 條第 4 項之規定：「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，核准該商標之註冊。

(二)次查識別性為不確定之法律概念，且立體商標是否具識別性之判斷非常主觀，可能因人之經驗、認知不同而產生相異之結果，因此智慧財產局在「立體、顏色及聲音商標審查基準」(以下簡稱審查基準)之前言即明白揭示，立體商標識別性之判斷應考慮消費者的認知、商品的特性及相關消費者市場使用的情形等因素，在審酌上揭相關因素後，如能確認消費者已將該立體商標視為區別來源之標識，自得因具有商標先天之識別性而獲准註冊。

(三)又審查基準 2.3 指出，立體商標可能之申請態樣，包括：(1)商品本身的形狀；(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；(5)上開立體形狀與文字、圖形、記號或顏色之聯合式等，茲就上述部分態樣列舉核准及核駁之案例如下，以供參考：

1.商品本身的形狀：

按「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」為審查基準 2.4.1(2)之明示。例如台灣菸酒股份有限公司之羊型酒瓶指定使用在酒(啤酒除外)、紹興酒、黃酒等商品上，白花油國際有限公司之小男孩立體

圖商標，其由小男孩瓶身及帽子瓶蓋構成，指定使用在人體用防蚊液、藥用精油、薄荷油等商品，大同股份有限公司之大同寶寶立體圖商標指定使用在金屬製存錢筒、擺飾品、鑄像等商品，上述商標經智慧財產局審查後，被認為設計饒富創意及趣味，應已符合識別性，因此准予註冊。(註冊第 1118335 號、第 1172818 號、第 1264282 號商標)

又商品形狀如果是相關商品市場上普通的形狀，沒有特殊性，則該商品形狀與商品具不可分性，為商品的本質，很難與商品本身概念相分離，一般不會認為其具有區別商品來源的作用，因此不具有商標先天之識別性，有違商標法第 23 條第 1 項第 1 款規定，而且往往亦僅表達了商品形狀本身而已，同時違反第 23 條第 1 項第 2 款規定，將無法獲准註冊。例如大陸地區·泉州精國密胺製品有限公司之「麻將牌立體圖」商標圖樣，予人印象係一般麻將牌造型，以之作為商標指定使用於「麻將牌、電動麻將桌、骰子、玩具…」等商品，經智慧財產局審查後，認該商標整體觀感僅為麻將相關商品的外觀形狀，或通常視其為提供商品實用功能的形狀，沒有特殊性，難與商品本身概念相分離，且不具有區別商品來源的作用，故依商標法第 23 條第 1 項第 1 款之規定，予以核駁。(核駁第 0328726 號)

2.商品包裝容器之形狀：

按商品包裝容器之形狀，與商品密不可分，因此，商品本身形狀所作識別性的考量與判斷，同樣亦可適用於商品包裝容器之形狀(審查基準 2.4.2 明示)，反之，商標若僅由相關消費市場通常採用之商品包裝容器之形狀所構成，因不具識別性，且屬商品包裝容器之表示而已，無法作為辨別商品來源之標識，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定將不得註冊。例如瑞士商·飛利浦莫里斯產物公司以「流線容器立體圖」商標申請註冊在香菸商品，由於該商標圖樣上之圖形為一立體形狀之香菸盒圖形，與市場上銷售之各廠牌香煙盒外觀差異並不大，消費者選購香菸時，無法憑藉其香煙盒之立體形狀作為判斷香菸商品來源之依據，故經智慧財產局審查後認該商標不具商標識別

性，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款之規定，予以核駁。(核駁第 0322129 號)

三、立體商標之實務案例－智慧財產法院 99 年度行商訴字第 147 號判決

1.系爭商標圖樣：



2.本案之爭點：

系爭「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID)(2008)(3D)」立體商標指定使用於飲料、水果飲料及果汁等商品申請註冊，是否具有識別性？

3.原告(美商可口可樂公司 The Coca-Cola Company)主張：

(1)本件商標圖樣為原告自創，其造型獨特，瓶身上半部外觀及尺寸如剝皮之柳橙，市面上並無此造型之瓶身，搭配柳橙汁等果汁銷售，確能與他人商品相區別，而具有商標之先天識別性。

(2)原告提出本件商標之廣告看板、電視報導、代言人為知名主持人陶晶瑩以及市場調查研究報告等資料，證明本件商標業經大量使用、廣告，依商標法第 23 條第 4 項之規定，實具後天識別性，應能獲得註冊。

4.被告(智慧財產局)主張：

(1)本件商標之立體圖形為一般習見常用於飲料或酒類商品等液態食物之容器，以之作為商標於所指定之飲料等商品，依相關商品消費者之認知，通常僅將其視為提供商品實用或裝飾功能的形狀，而非區別商品來源的標識。

(2)原告所附之證據法證明本件商標經長期廣泛使用，且在交易上已成為原告商品之識別標識。

5.智慧財產法院判決摘錄：

(1)本件商標圖樣其瓶身上半段為圓弧曲線形，外觀恰似一剝下外皮之柳橙，具有一瓣一瓣之柳橙，與主要商品柳橙汁相呼應，而此部分形狀經被告於本院言詞辯論時認為具有相當識別性，至其瓶身下半段是否與一般瓶身沒有兩樣，則仍待被告進一步加以查證，被告既認定本件商標之瓶身上半段具有相當識別性，竟僅因認其瓶身下半段與一般瓶身沒有兩樣，而為本件商標不具識別性之結論，不僅自相矛盾，且有未盡詳查之缺失。

(2)原告於本院所提出之「探索消費者對於美粒果產品瓶身的辨別程度」研究報告，可知系爭研究報告之總樣本數為 300 份，其調查是比較廣泛、較有科學性的，且調查結果有 95%之受訪者可辨識出本件商標裸瓶為原告所有之美粒果果汁；而被告所謂之內部簡單調查則並未提出任何書面資料及數據可供參酌，是以系爭研究報告顯非無據。

四、小結

自我國商標法將立體商標列入保護以來，絕大多數立體商標係因取得後天識別性而獲准註冊，因此建議業者在廣告或促銷活動時，應特別強調該立體形狀，以加深消費者之印象，而在申請註冊商標同時，如能提供愈多使用證據，對該商標取得後天識別性愈有幫助，愈能提高商標獲准註冊之機會。

參考資料：

- 1.「立體、顏色及聲音商標審查基準」、「商標識別性審查基準」
- 2.張澤平律師，「顏色、聲音、立體商標之識別性—從實務審查案例談起」一文
- 3.葉靜屏，「特殊型態商標之識別性及其案例」一文
- 4.廖錦玉律師，「立體商標之保護」一文



本著作經

台一國際專利法律事務所同意授權使用

若有疑問請逕洽台一：02-25061023 轉 531 楊經理