

商標功能性與識別性之關聯性研究 ——從智慧財產法院107年度民商 上易字第3號民事判決談起

陳匡正^{*}

摘 要

商標須具備識別性之要求，乃為保障公共利益，並讓商標不受不正當權利所壟斷。至於商標不須具備功能性之消極要件，則為避免功能性之商品設計或特徵取得永久的商標保護，且有礙同業之公平競爭和社會進步。然商標識別性與功能性之關聯性為何？首先，如智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）在 107 年度民商上易字第 3 號民事判決（以下簡稱「本案」）所稱：「當特定型式之功能性配件，可以發揮識別性作用時，即屬於商標使用之性質。」此外，亦有論者謂：「一旦一標識具備功能性，即使其具有先天識別性，或者其具有後天識別性，但其仍不受商標法所保護。」換言之，商標識別性與功能性兩者是否相互排斥，就此爭點亦頗耐人尋味。特別是這關乎在商標註冊階段，系爭商標能否加以註冊？又於商標註冊、生效後，這仍與系

*

國立臺北科技大學智慧財產權研究所專任副教授；美國伊利諾大學香檳分校法律科學博士（J.S.D.）。本文初稿曾於 2019 年 2 月 1 日發表於元照出版有限公司舉辦之「智慧財產權判決研究會」，筆者首先感謝當天所有的與會者，針對本文提出寶貴意見，以利蒐集最新商標功能性、識別性兩者關聯性及互動之文獻，來增強本文之論述，並於最後完成本文的撰寫。

投稿日：2019 年 2 月 26 日；採用日：2019 年 6 月 11 日

爭商標之權利，是否及於其他侵權之商標？甚至使用系爭商標，是否構成異議、評定之事由。而本文之論點將從分析本案做基礎，並結合我國、美國理論及實務之見解，提出不管是現行法之解釋，抑或是智財法院之判決，都應將具有功能性之標識，排除在商標權之保護外，且我國傳統、非傳統商標關於功能性判斷之因素，應明文訂定在審查基準中等建議，如此不僅得以確保本法維護市場公平競爭之立法目的，更能夠提供未來實務針對判斷識別性及功能性之明確標準。

關鍵詞：商標、識別性、功能性、先天識別性、後天識別性

Cite as: 6 NCTU L. REV., March 2020, at 1.

A Study on the Relationships between Distinctiveness and Functionality — The Taiwan Intellectual Property Court’s 2018 Decision Min-Shang-Shang-Yi-Zi-3

Kuang-Cheng Chen *

Abstract

Distinctiveness is a requirement for trademark registrations, for protecting public interests, and for creating trademarks without unfair rights monopolizations. Furthermore, trademark registration can — without being a requirement of functionality — attempt to avoid gaining trademark rights protections for functional goods designs or characters and hinder other competitors’ fair competition and social progressions. However, what is the relationship between trademark distinctiveness and functionality? First, the Intellectual Property Court (hereafter called the IP

* Associate Professor, Graduate Institute of Intellectual Property, National Taipei University of Technology, Taiwan; Doctor of the Science of Law (J.S.D.), 2010, University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. An earlier version of this article was presented at the “Intellectual Property Society” meeting held by Angle Publishing, Inc. in Taipei, Taiwan, on February 1, 2019; the author appreciates the valuable opinions of the participants at that meeting. This draft was revised to incorporate recent literatures on the relationships — and their interactions — between distinctiveness and trademark functionality.

Court) claimed, with regard to the 2018 Min-Shang-Shang-Yi-Zi-3 case (hereafter called this case), that, when distinctiveness functions are displayed by specific types of functional accessories, they should belong to the uses of trademarks. Moreover, there are still arguments that functionality is expressed through a mark, which even has an inherent distinctiveness or secondary meaning and that this mark cannot be protected by a trademark act. In other words, an interesting issue is to further investigate whether trademark distinctiveness and functionality are in conflict with each other. In particular, trademark distinctiveness and functionality are related to the question of whether a trademark can be registered during the stage of trademark registration. Furthermore, trademark distinctiveness and functionality are also concerned with whether there are trademark infringements and whether the uses of a trademark constitute opposition or invalidation. The arguments of this article are based on this case and the combined theories and practices of Taiwan and the United States and include to make suggestions that marks with functionalities cannot be protected by trademark rights regulated by the current laws and made by the IP Court. Moreover, judgments of traditional and non-traditional trademarks' functionalities in Taiwan should be ruled in examination guidelines. Thus, it attempts to maintain the legislative purpose of Taiwan Trade-mark Act regarding fair competition in markets and provide clear judgments concerning distinctiveness and functionalities for Taiwanese practices.

Keywords: Trademark, Distinctiveness, Functionality, Inherent Distinctiveness, Secondary Meaning

1. 前言

按商標除了有表彰來源功能、品質保證功能、廣告功能及投資功能外，其最主要之功能為識別功能¹。由於商標之識別功能，能夠降低市場交易之搜尋成本²，並解決「檸檬市場」（lemon market³）之問題，亦即識別功能得以解決在「資訊不對稱」（information asymmetry⁴）之狀況下，在市場上充斥著不可信資訊或品質低劣之仿冒商品或服務，甚至第三人利用其他企業經營者商譽，所為商品或服務提供之「搭便車」現象⁵。此外，起源自商標識別功能之識別性要求，更是凸顯其目的乃致使相關消費者得以認識系爭標識，乃

¹ 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 2-4（2018）。

² 吳需栩，看不見的商標——論非視覺可感知商標保護之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 7（2016）；see BARTON BEEBE et al., TRADEMARKS, UNFAIR COMPETITION, AND BUSINESS TORTS 4 (2011); J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §§ 2:5, 3:5, 3:6 (5th ed. 2019); ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS 88 (6th ed. 2011); William M. Landes & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 268-70 (1987).

³ 美國經濟學家喬治·阿克洛夫（George Arthur Akerlof），於 1970 年所發表的一篇論文〈檸檬市場：品質不確定性和市場機制〉（The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism），其舉二手車市場為例：由於賣者比買者擁有更多關於二手車的資訊，所以二者之間存在著資訊不對稱。尤其在資訊不對稱之情況下，因為市場中的價格過低，使得價格機制驅使擁有好車的賣方離開市場，而形成逆向選擇，最終造成市場中充滿著劣質品，讓市場崩潰。此外，「檸檬市場」之現象更是呼應「格雷欣法則」（Gresham's Law）中所詮釋之「劣幣驅逐良幣」現象。只不過藉由商標得以與他人商品或服務相區別之識別功能，且其所扮演承載商品或服務資訊之平台來觀察，其是能夠解決「檸檬市場」和「劣幣驅逐良幣」等市場不公平競爭之現象。檸檬市場，維基百科網站：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%A0%E6%AA%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA>（最後點閱時間：2020 年 1 月 26 日）；劣幣驅逐良幣，維基百科網站：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A3%E5%B9%A3%E9%A9%85%E9%80%90%E8%89%AF%E5%B9%A3>（最後點閱時間：2020 年 1 月 26 日）；吳需栩，同前註，頁 7；see BEEBE et al., *supra* note 2, at 4.

⁴ BEEBE et al., *supra* note 2, at 4.

⁵ *Id.*

屬於表彰系爭商品或服務者⁶。其實，商標除了扮演識別性功能外，識別性要求亦有公益之考量，尤其若准許不具識別性之商標註冊，不僅無法律之正當性，甚至會直接或潛在地影響公眾自由使用系爭商標文字或圖樣之權利⁷。

再者，商標排除功能性之消極要件，其目的與商標須具備識別性屬一致，均必須要有利於公益及促進市場公平競爭⁸。然商標須不具備功能性之消極要件，實不同於識別性要件，乃採取系爭標識不賦予商標權保護之方式。申言之，若具有功能性之商品設計或特徵，得以取得商標之註冊，卻有可能會阻礙同業之公平競爭和社會之進步⁹。

由於商標識別性及功能性，係屬於商標註冊之積極和消極要件，故兩者之關係針對商標之註冊，乃扮演著舉足輕重之角色。事實上，得以被專利權保護之商品設計或特徵，其不但具有功能性，且因其在市場上之使用，而讓其具備後天識別性者，能否取得商標權之註冊，如此更能夠體現出問題之本質。

進一步來說，本文當從分析 107 年度民商上易字第 3 號民事判決（以下簡稱「本案」）之事實來開始論起，特別是剖析智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）、國內外學說理論及司法實務見解等內容，藉以深入探討商標識別性及功能性兩者究竟是相容性？抑或是屬於互斥性？因為這些議題除了攸關商標是否得以註冊之判斷外，尚為確實履行保障消費者利益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展等商標法之立法目的，自然這些都是未來我國商標專責機關及各級法院值得關注之課題。

⁶ 陳昭華，前揭註 1，頁 21。

⁷ 同前註。

⁸ 請參見非傳統商標審查基準 2.3。

⁹ 同前註。

2. 智慧財產法院 107 年度民商上易字第 3 號民事判決

2.1 案例事實

被上訴人法商路易威登公司（以下簡稱「被上訴人」）為其註冊商標（以下簡稱「系爭商標」，如圖 1 所示）之商標權利人，系爭商標仍在商標專用權期間內，並指定使用於皮包等皮件商品。然上訴人霈姬公司（以下簡稱「上訴人」）公然陳列、販售侵害系爭商標圖樣之仿冒商品（以下簡稱「系爭包款」，如圖 2 所示），且上訴人經營皮包販賣業務長達 10 年以上，長期關注皮包流行趨勢，對於侵害被上訴人之商標應具有故意或過失，並經被上訴人依法提出告訴在案¹⁰。



圖 1 系爭商標¹¹



圖 2 系爭包款所使用之鎖扣¹²

上訴人等藉由網路及實體通路銷售之方式，在其自身經營之「PG 美人網」網站販售系爭包款，乃使用相同於系爭商標之鎖扣，且此鎖扣之選用不具有功能性之目的，又上訴人之銷售行為，係以行銷商品之目的，其不僅屬

¹⁰ 智慧財產法院 107 年度民商上易字第 3 號民事判決。

¹¹ 系爭商標之圖樣，詳見於智慧財產法院 106 年度民商訴字第 35 號民事判決之附件圖表內容。請參酌智慧財產法院 106 年度民商訴字第 35 號民事判決。

¹² 圖 2 中包款所使用之鎖扣，係以被告證據 12 之系爭包款為例，並詳見智慧財產法院 106 年度民商訴字第 35 號民事判決之附件圖表內容。

於商標使用之行為，亦是侵害系爭商標權之行為，實讓相關消費者致生混淆誤認之虞，故上訴人須對被上訴人負擔損害賠償責任¹³。然上訴人等則以系爭包款使用近似系爭商標之鎖扣，乃是非屬商標之功能性標識，且該鎖扣只和系爭商標相似，自未致相關消費者有混淆誤認之虞，所以上訴人等反對向被上訴人負擔損害賠償責任之主張¹⁴。

2.2 裁判要旨

2.2.1 訴訟當事人之主張

被上訴人於本案訴訟中主張：上訴人明知系爭商標之權利為其所有，其卻藉由網路及實體營業據點，銷售侵害貼附被上訴人商標圖樣之系爭包款。此外，上訴人等在「PG 美人網」網站上販售系爭包款，且其在系爭包款上使用完全相同於系爭商標之鎖扣，又其選用系爭鎖扣之行為，並非具有功能性之目的，而係基於行銷之目的，惡意使用系爭商標於系爭包款上以吸引消費者，如此屬於商標之使用，所以上訴人等行為讓相關消費者致生混淆誤認之虞，實侵害系爭商標權¹⁵。

至於上訴人於本案訴訟中辯稱：系爭包款所選用「pigi」字樣之鎖扣，乃為達成皮包開闔功能及節省成本考量之配件，而非行銷或品牌之識別，故相關消費者無須透過系爭鎖扣認知辯識上訴人。況且，系爭包款所使用之鎖扣，僅與系爭商標相似，並非同一，所以上訴人之行為實未致相關消費者構成混淆誤認之虞¹⁶。

2.2.2 法院之見解

智財法院針對本案之心證略以：功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者並非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，存有多

¹³ 前揭註 10。

¹⁴ 同前註。

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 同前註。

種形式可供選擇時，當特定形式之功能性配件，而此具有識別性之功能配件，於功能性使用之同時，即產生具有識別作用之商標使用性質。依據商標法（以下簡稱「本法」）第 30 條第一項之反面解釋，商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標¹⁷。

再者，智財法院又於訴訟中指出，在此眾多不同形式之鎖扣中，選擇其中一種特定形式（即系爭商標），故使用特定商品，即可以產生識別不同品牌商品之作用。按照本案前面所述，由於系爭商標已經註冊公告後滿 5 年，而不得申請評定，所以在法律上應認為相關消費者已經認知此種鎖扣就是一種商標，且將其商品來源指向被上訴人¹⁸。

如果一項功能性的商標在註冊審查時，因廣泛使用取得後天識別性，故而獲准註冊，但事後廣泛使用之情形消失，僅有小規模的使用，以維持不被廢止之狀態，但如此經過相當時間後，相關消費者或已遺忘其識別性，或因時間經過改變相關消費者組成，而根本不知其原本之識別性（後天識別性喪失），如此挑戰功能性商標識別性之情形，亦可能發生在其他以後天識別性獲准註冊之商標，故有必要從立法上加以整體考慮，而不能在個案中直接改變法律的規定。畢竟這樣的商標還是經過註冊公告的商標，註冊公告就有相當的公示作用，持續給予商標法上之保護，讓商標的法律狀態，就能夠趨於穩定¹⁹。

也因此，即使相關消費者實際上對於系爭包款之鎖扣不具有商標之認知，也不能解免上訴人可能之侵權責任。據此，智財法院之心證為：上訴人販賣系爭包款之行為，係侵害被上訴人之系爭商標權利。然在系爭包款上使用之鎖扣乃功能性使用，而非商標使用之抗辯，並不成立²⁰。

17 同前註。

18 同前註。

19 同前註。

20 同前註。

2.3 本案評析

在本案訴訟程序中，被上訴人與上訴人所爭執者，不外乎是使用系爭商標（即造型鎖扣）於系爭包款上，究竟是屬於商標使用之行為？抑或是功能性使用之行為？然此問題之答案，正是解決：上訴人使用近似系爭商標之鎖扣，是否侵害被上訴人系爭商標權爭議之關鍵。簡言之，本案之爭點略以：系爭商標鎖扣本身所具備識別性、功能性兩者之關聯性為何？

其實，智財法院在本案中，乃特別強調系爭鎖扣同時具備商標識別性與功能性，是故相關消費者不但得將其作為識別不同品牌商品之用，而且其也扮演鎖扣包身及包蓋之功能，自然其得以註冊為商標。相反的是，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）似乎不以為然，在其編寫之「商標法逐條釋義」即明文指出：「縱使識別性與功能性可能同時存在，然一標識一旦具備功能性，就算其先天上就有識別力（即先天識別性），或者經過申請人使用並在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識（即後天識別性），該標識仍不得被商標法所保護²¹。」另一方面，智財法院則從一項功能性商標在註冊審查時，因廣泛使用取得後天識別性，故而獲准註冊之角度來看，被上訴人之系爭商標，早已經透過註冊申請取得商標權利多年，持續給予商標法上之保護，使得系爭商標後天識別性之法律狀態，乃趨於穩定²²，可是對於系爭商標之功能性，是否如同識別性以超過申請評定期間為理由，讓系爭商標之功能性，也處於不被挑戰之狀態，實有釐清之必要性²³。

再者，依據本法第 30 條第一項規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：商標僅為發揮商品或服務之功能所必要者。」誠如智財法院於本案訴訟中所稱：按照此規定之反面解釋，倘若商標並非發揮商品或服務功能所必要，即便其具有功能性，亦可以註冊為商標²⁴。另參酌 2011 年本法第 30 條

²¹ 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 80（2017）。

²² 前揭註 10。

²³ 同前註。

²⁴ 同前註。

之法律狀態³⁰。」如此仍有進一步探討之空間。綜上所述，本文不僅會討論識別性及功能性之意義外，更會剖析兩者之關聯性，尤其是探討在本案判決後，相關立法價值之選擇，藉以提供未來法院、行政機關審查功能性之基準。

3. 商標之註冊須具備識別性

除英美法系國家／地區之商標法制，所採取使用主義之立法例外³¹，其他大陸法系國家／地區之商標法制，則採用先申請主義（或是註冊主義）之立法例³²，當然我國商標法亦不例外³³。是以，商標先申請主義實以先為註冊之申請，並在歷經審查後，乃由先申請者取得系爭商標權利³⁴。換言之，完成商標申請註冊之程序，不僅為系爭商標權利之始點外，更應在此程序設立識別性之門檻，藉以確保不具有讓相關消費者識別商品或服務來源之標識

³⁰ 前揭註 10。

³¹ 採取使用主義之商標法制的 30 個國家、地區包括：荷屬阿魯巴、澳洲、汶萊、加拿大、哥斯大黎加、賽普勒斯、丹麥、斐濟、香港、冰島、印度、愛爾蘭、以色列、英屬澤西島、肯亞、黎巴嫩、馬拉威、馬來西亞、馬爾他、紐西蘭、巴布紐幾內亞、美屬波多黎各、薩摩亞、新加坡、南非、史瓦帝尼、千里達、美國、烏拉圭及辛巴威等。See Nadaline Webster, *First to File Versus First to Use*, TRADEMARKNOW: BLOG (Jan. 31, 2019), <https://www.trademarkknow.com/blog/first-to-file-versus-first-to-use>.

³² 採取先申請主義（或是註冊主義）之商標法制的 56 個國家、地區包括：阿爾及利亞、英屬安圭拉、阿根廷、奧地利、白俄羅斯、貝里斯、比荷盧聯盟、玻利維亞、波札那、巴西、智利、中華人民共和國、哥倫比亞、荷屬古拉索、捷克、多明尼加、厄瓜多、薩爾瓦多、愛沙尼亞、歐洲聯盟、芬蘭、法國、德國、希臘、瓜地馬拉、匈牙利、伊朗、日本、約旦、哈薩克、科威特、吉爾吉斯、立陶宛、墨西哥、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、尼加拉瓜、奈及利亞、挪威、秘魯、菲律賓、波蘭、卡達、羅馬尼亞、俄羅斯、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、敘利亞、中華民國、烏干達、烏克蘭、英國、委內瑞拉、越南及尚比亞等。See *id.*

³³ 陳昭華，前揭註 1，頁 32；陳文吟，商標法論，頁 41-45（2012）；林洲富，「顏色、立體及聲音於法律上保護——兼論我國商標法相關修正規定」，月旦法學雜誌，第 120 期，頁 104（2005）。

³⁴ 陳文吟，同前註，頁 43。

者，其能夠被排除在商標權利之保護範疇外³⁵。既然，商標識別性本身針對商標之註冊，不僅是不可或缺之要件³⁶，更是重要之積極要件³⁷，故其具有探討之實益。

本節之內容將著重在系爭標識本身，是否固有先天識別性，因而取得商標之註冊；抑或其本身非固有之先天識別性，乃因嗣後於市場上使用，卻被相關消費者視為識別商品或服務來源之標識，故具有後天識別性，所以仍應取得商標之註冊兩部分³⁸，以進行更詳盡之剖析。

3.1 先天識別性之意義

惟商標識別性有先天與後天之分，所謂的先天識別性係指商標本身所固有，故有論者稱之為「固有識別性³⁹」。由於商標之先天識別性乃是無須經由使用取得識別能力，意即足以使相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，對此本法第 18 條第二項乃定有明文⁴⁰。就本條項規定之內容以觀，可知識別性針對註冊商標之兩要求分別為：1.商標必須是作為表彰商品或服務標識之用，並非在說明或闡述商品或服務本身者；2.商標必須足以讓相關消費者認識到其係為表彰特定商品或服務之出處來源，藉以凸顯與其他商標所表彰商品服務之出處來源，進而區別其他商標之商品或服務⁴¹。至於具有先天識別性之商標，依其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性及暗示性商標⁴²。

³⁵ 陳昭華，前揭註 1，頁 21。

³⁶ 陳昭華、鄭耀誠，商標法實例解析，頁 8（2015）。

³⁷ 陳昭華，前揭註 1，頁 20；汪渡村，商標法論，頁 21（2012）。

³⁸ 請參酌商標識別性審查基準 2。

³⁹ 陳文吟，前揭註 33，頁 71。

⁴⁰ 陳昭華、鄭耀誠，前揭註 36，頁 8。

⁴¹ 黃銘傑，「功能性立體商標與專利權保護間之競合與調和」，月旦法學雜誌，第 120 期，頁 154（2005）。

⁴² 請參酌智慧財產法院 107 年度民商上字第 5 號民事判決、智慧財產法院 107 年度民商上字第 1 號民事判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 57 號行政判決及智慧財

首先，「獨創性標識」係指運用智慧獨創所得，非沿用既有的詞彙或事物，其本身不具特定既有的含義，該標識創作的目的即在於以之區別商品或服務的來源⁴³，例如：Kodak 指定使用於軟片商品、Xerox 指定使用於影印機商品⁴⁴。其次，「任意性標識」（或稱「隨意性商標」）乃是指由現有的詞彙或事物所構成，但與指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性全然無關者，因為這種型態的標識未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，不具有商品或服務說明的意義，消費者會直接將其視為指示及區別來源的標識⁴⁵，例如：APPLE 指定使用於電腦、資料處理器商品⁴⁶、Giant 指定使用於腳踏車商品⁴⁷。再者，「暗示性標識」意指以隱含譬喻方式暗示商品或服務品質、功用或其他有關成分、性質等特性，雖較易為消費者所記憶，但並非競爭同業必須或通常用以說明商品或服務的標識⁴⁸，例如：一匙靈指定使用於洗衣粉商品⁴⁹、快譯通指定使用於電子辭典商品⁵⁰。一般而言，商標之識別性高低，獨創性標識之識別性大於任意性標識，任意性標識之識別性

產法院 105 年度民商上字第 15 號民事判決等見解。

43 請參見智慧財產法院 108 年度行商訴字第 32 號行政判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號行政判決及智慧財產法院 105 年度民商上字第 15 號民事判決等見解。

44 陳文吟，前揭註 33，頁 72。

45 請參酌智慧財產法院 108 年度行商訴字第 44 號行政判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號行政判決、智慧財產法院 105 年度行商訴字第 128 號行政判決及智慧財產法院 105 年度民商上字第 15 號民事判決等見解；陳文吟，前揭註 33，頁 71。

46 請參酌商標識別性審查基準 2.1.2。

47 陳文吟，前揭註 33，頁 72。

48 請參見智慧財產法院 108 年度行商訴字第 6 號行政判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 50 號行政判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 129 號行政判決、智慧財產法院 106 年度行商訴字第 54 號行政判決及智慧財產法院 105 年度民商上字第 15 號民事判決等見解。

49 請參酌商標識別性審查基準 2.1.3。

50 同前註。

大於暗示性標識⁵¹。

至於我國司法實務判決中，關於承認非傳統商標具備先天識別性之案例如：日商・高絲股份有限公司之「雪肌精（3D mark）」立體商標，指定使用於化妝品；香水；古龍水；乳液；營養霜；粉底；粉餅；口紅、脣膏；眼線筆；眼影；眉筆；指甲油；化妝水；腮紅；人體用肥皂；香皂；護髮乳；潤髮乳；潤髮精；洗髮精；頭髮用化妝品；入浴劑、浴油、浴鹽商品⁵²，亦具備先天識別性等。

3.2 後天識別性之意義

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的標識，即具有商標識別性⁵³。因此時該標識除原來的原始意涵外，尚於市場上產生識別來源的另一新意義，故後天識別性又稱為第二意義（secondary meaning）、第二層意義⁵⁴、次表意義或次要意義⁵⁵。而該制度源自於英國，嗣後被美國所採取⁵⁶。

至於，世界貿易組織之與貿易有關之智慧財產權公約（Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱「TRIPS Agreement」）第 15 條第一項中段規定：「當標識本身不足以區別相關之商品或服務時，會員得基於因使用所生之識別性而准其註冊⁵⁷。」況且，本法第 29 條

⁵¹ 請參見商標識別性審查基準 2.1。

⁵² 請參見智慧財產法院 103 年度行商訴字第 83 號行政判決。

⁵³ 請參酌商標識別性審查基準 2.3；陳昭華，前揭註 1，頁 25。

⁵⁴ 林洲富，前揭註 33，頁 103。

⁵⁵ 請參見商標識別性審查基準 2.3；又如同最高行政法院 92 年度判字第 1649 號行政判決之理由二所述：「而『次表意義』，乃指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想，該特徵因而產生具區別商品或服務來源之另一意義。」請參酌最高行政法院 92 年度判字第 1649 號行政判決，司法院法學資料檢索系統，前揭註 10；汪渡村，前揭註 37，頁 27-28。

⁵⁶ 陳昭華，國際商標權公約及發展趨勢，頁 78（2009）。

⁵⁷ Article 15.1 of the TRIPS Agreement regulates that, “Where signs are not inherently

第二項也定有類似之規定：「有前項第一款或第三款規定之情形，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。」然前揭國際條約與本法之規定，實乃後天識別性之規範。而我國法院實務判決中，有關承認商標具備後天識別性之案例如：「鑽石恆久遠一顆永留傳 DE BEERS」指定使用於鑽石、寶石、裝鑲鑽石之鐘錶及計時儀、計時器等商品，具備後天識別性⁵⁸；「明通治痛單」指定使用於中藥、西藥商品等⁵⁹。

因此，後天識別性又被稱為第二意義或第二層意義，本質上非指次要或不重要之意，而是有在時間上排第二之意。換句話說，商標之先天識別性與後天識別性，兩者屬於累積使用、從無到有、因量變而質變、相互排斥之概念，所以商標之標識若具有先天識別性，即無再探討後天識別性之必要性⁶⁰。

3.3 小結

綜合本章節之內容，吾人得以瞭解作為商標識別性之一的先天識別性（又稱為「固有識別性」），乃是指商標本身所固有之識別性，不必透過其在市場上之使用而取得識別能力，意即足以使相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。再者，具備先天識別性之商標，按照其識別性之強弱，可分為獨創性、任意性和暗示性商標。傳統上非傳統商標雖然較困難擁有先天識別性，但我國法院則承認（如「Minute Maid Bottle (MINUTE MAID) (2008) (3D)」瓶身等之先天識別性。

capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use.” See Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights art. 15.1, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) [hereinafter “TRIPS Agreement”].

⁵⁸ 請參見最高行政法院 96 年度判字第 753 號行政判決。

⁵⁹ 請參酌最高行政法院 95 年度判字第 1547 號行政判決。

⁶⁰ 請參見最高行政法院 104 年度判字第 792 號行政判決。

另一方面，商標後天識別性（又稱為第二意義）係指系爭標識除原來的意涵（亦即先天識別性）以外，還因為其於市場上長期之使用，所以讓相關消費者得以認識其為商品或服務來源之標識。尤其是不論 TRIPS Agreement 及本法都有後天識別性之類似規定，況且我國法院亦有實際承認系爭標識（如「鑽石恆久遠一顆永留傳 DE BEERS」）等具備後天識別性。

最重要的是，商標後天識別性其實是指在時間上排第二之意，且其與先天識別性之關係，乃是累積使用、從無到有、因量變而質變、互相排斥之過程。因此，在分析完成商標先天識別性與後天識別性之關聯性後，功能性之意義以及識別性、功能性之關係，這些都是本文以下內容所欲關注者。

4. 商標之註冊須未具備功能性

誠如前述，商標註冊案之成立，除應考量積極註冊要件——識別性外，尚須消極註冊要件——功能性⁶¹。況且，本法於 2011 年修正時，特別將排除功能性適用之範疇，擴張至所有商標之類型，包括傳統商標（例如：文字商標、圖形商標、記號商標等）及非傳統商標（例如：立體商標、顏色商標、聲音商標、動態商標、全像圖商標、連續圖案商標、氣味商標等）在內，只不過排除商標之一部分具有功能性，而聲明不專用者⁶²，並明文修訂於本法第 30 條第一項第一款：「商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。」

換言之，前揭關於商標功能性之規範，由於其深切地影響系爭標識，是否得以獲取商標之註冊，自應為詳細之論述。更何況，功能性理論在實務運用上，乃橫跨專利權和商標權之成立、效力與限制等討論議題⁶³，亦即以功

⁶¹ 鍾文菁，非傳統商標之研究——以立體商標為中心，國立中興大學法律學系碩士在職專班論文，頁 76（2016）。

⁶² 楊于萱，商標法上之美學功能性理論——以美國法為中心，國立中正大學財經法律研究所碩士論文，頁 76（2016）。

⁶³ See Michelle Gallagher, *Who Owns Blue? An Examination of the Functionality Doctrine in University Sports Color*, 104 TRADEMARK REP. 765, 767-68 (2014).

能性設計為主要目的之標識，若其能夠同時被專利權及商標權所保護，因為其本身挾有比同類競爭商品或服務更大之競爭優勢，如此不但有阻礙一般業者自由使用之機制，並且不利於其在市場上之公平競爭⁶⁴。故本章節將著重於解析影響我國法制頗深之美國法中功能理論，亦即將以實用功能性及美感功能性兩者，作為探討之核心。

4.1 實用功能性之探討

商標功能性，一般包括實用功能性及美感功能性⁶⁵，而實用功能性包含達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生之產品特徵⁶⁶。申言之，實用功能性是為了禁止商標法去保護一些有效用之標誌，因為對於有效用之標誌給了商標權獨占保護，其他人就被禁止利用，在商標權可以無限延展之情況下，將會造成進步之障礙⁶⁷。舉例而言，輪胎胎紋之主要功能係提供抓地力，至於特殊胎紋具有強力排水功能，能夠使車輛在高速行駛不打滑⁶⁸。事實上，商標實用功能性之概念和理論，乃是最先出現之傳統功能性原則⁶⁹。

再者，實用功能性起源自美國法相關規定，以及其有關案例發展而來。舉例來說，1982 年美國聯邦最高法院之 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives La-*

⁶⁴ 前揭註 25；Erin M. Harriman, *Aesthetic Functionality: The Disarray Among Modern Courts*, 86 TRADEMARK REP. 276, 279 (1996).

⁶⁵ 前揭註 8；陳昭華，「單一顏色商標之註冊」，月旦法學教室，第 154 期，頁 34（2015）；曾勝珍、許淑閔，「一門一學問——動態商標之研析」，全國律師，第 14 卷第 9 期，頁 106（2010）；Gallagher, *supra* note 63, at 768.

⁶⁶ 前揭註 8。

⁶⁷ 呂靜怡，商業外觀的商標權保護以美感功能性為中心，國立交通大學科技法律學程碩士論文，頁 42（2016）；see Michael S. Mireles, Jr., *Aesthetic Functionality*, 21 TEX. INTELL. PROP. L.J. 155, 169 (2013).

⁶⁸ 陳冠勳，「非傳統商標涉及功能性或專利技術之審查實務與案例探討」，專利師，第 21 期，頁 44（2015）。

⁶⁹ 莊孟軒，以實體商品註冊為立體商標及其商標使用之法律問題研究，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，頁 67（2015）。

*boratories, Inc.*案⁷⁰，其案例事實為被上訴人 Ives 實驗公司（以下簡稱為「Ives 公司」）之專利藥 *cyclandelate*，在其專利失效後，再將該藥以 *CYCLOSPASMOL* 名稱註冊為商標，但許多學名藥（generic drug）製造商於 Ives 公司專利失效後，卻販售與被上訴人註冊商標 *CYCLOSPASMOL* 外形、顏色相似之膠囊，故被上訴人以美國藍恩法（Lanham Act）第 32 條、第 43(a)條及紐約不公平競爭法等條文，控告上訴人為商標之侵權⁷¹。之後經美國聯邦最高法院以第二巡迴上訴法院推翻紐約東區地方法院，所做出學名藥製造商複製專利藥外觀、顏色並銷售，乃是錯誤之見解⁷²。況且，本案更明確定義商標實用功能性者，並且強調該定義對於物品之使用或目的，具有本質之重要性，甚至影響到物品之成本或品質⁷³。之後於 1995 年美國聯邦最高法院的 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*案⁷⁴，其案例事實為上訴人 Qualitex 公司製造綠金色之乾洗板多年了，只不過被上訴人 Jacobson Products 公司開始製作相似型態之洗衣板，而後上訴人不僅註冊顏色為商標，並對被上訴人過去使用綠金色製作洗衣板，提出商標侵權訴訟⁷⁵。特別是，本案針對實用功能性之定義，具有劃時代之意義，也就如同前述美國聯邦最高法院在 *Inwood Labs., Inc.*案判決中之定義：實用功能性對於商品使用或目的、成本或品質，均有相關性，倘若獨占使用該特徵會為其他競爭者帶來非由商業信譽產生之不利，則該特徵即具有功能性⁷⁶，例如：飲料瓶所使用之黑色，可讓相關消費者看不清楚瓶中飲料果汁、果肉分離，藉以讓相關消費者得以繼續購買商品，如此影響商品之效能而具備實用功能性⁷⁷。

⁷⁰ *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 844 (1982).

⁷¹ *Id.* at 844.

⁷² *Id.* at 844-45.

⁷³ 莊孟軒，前揭註 69，頁 67-68。

⁷⁴ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 159 (1995).

⁷⁵ *Id.* at 159.

⁷⁶ *Id.* at 165.

⁷⁷ *California Crushed Fruit Corp. v. Taylor Beverage & Candy Co.*, 38 F.2d 885, 885 (1930); 楊于萱，前揭註 62，頁 20。

至於，商標實用功能性之具體考量因素，包括：1.該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；2.該形狀是否為達到某種技術效果所必要；3.該形狀的製作成本或方法是否比較簡單便宜或較好⁷⁸。

4.2 美感功能性之討論

所謂的美感功能性，係指該特徵雖然不具備實用功能性，並未增加商品或服務之效能或降低其成本，但如此明顯具有其他之競爭優勢，由於該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人所獨占⁷⁹。申言之，美感功能性乃是針對一些沒有實用效益之標誌，只不過基於一些其他理由也必須禁止受到商標保護，通常是與競爭者之利益有關⁸⁰。舉例來說：黑色的船尾外掛馬達，黑色雖不能增強馬達的效能，但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配，同時還可以使馬達看起來比較小，仍具有功能性；又如柳橙口味的藥物，雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果，但是可以遮蓋藥物的味道，故兩者皆屬於具備美感功能性之情形⁸¹。

此外，美感功能性乃出自於相關消費者，基於商品之美感、審美價值等特徵，而這些則是他（她）們選購系爭商品之主要原因，更由於這些特徵之貢獻、協助，致使系爭商品達成商業上銷售之目的⁸²。再者，美學功能性理論之概念，亦係源自於美國法院之相關判決及不公平競爭法整編（The Restatement of Unfair Competition⁸³）。首先，於1938年之前，在美國聯邦巡迴法院之判決中，乃承認美學功能性理論，並加以定義之⁸⁴。在1952年至

⁷⁸ 請參見非傳統商標審查基準3.2.4。

⁷⁹ 前揭註8。

⁸⁰ 呂靜怡，前揭註67，頁42；Mireles, *supra* note 67, at 169。

⁸¹ 前揭註8。

⁸² 莊孟軒，前揭註69，頁68；許忠信，「立體形狀功能性之介紹」，智慧財產權月刊，第127期，頁14（2009）。

⁸³ 莊孟軒，前揭註69，頁68；楊于萱，前揭註62，頁21；呂妹賢，「淺談美國非傳統商標」，全國律師，第18卷第3期，頁87（2014）。

⁸⁴ 楊于萱，前揭註62，頁23。

1980 年、1980 年代以後，美學功能性已經於美國聯邦巡迴法院之判決中，逐漸的式微、限縮⁸⁵。

觀乎 1980 年，美國聯邦第九巡迴上訴法院所判決之 *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.* 案的事實⁸⁶，乃是被上訴人 Job's Daughters 為少婦兄弟會組織，並在其 1921 年成立時，至少授權其名稱及徽章予一家首飾商來生產首飾⁸⁷。而刻有被上訴人名稱、徽章之首飾，更在全美國超過 31,000 家零售商銷售，然一些銷售首飾之零售商，有被上訴人之授權，至於其他銷售首飾者，未有被上訴人之授權⁸⁸。此外，上訴人 Lindeburg 自 1954 年，乃開始製造、銷售刻有被上訴人兄弟會徽章之首飾⁸⁹。只不過上訴人要求被上訴人之商標委員會指定為官方首飾，而該委員會則於 1964 年及 1966 年拒絕之，並在 1973 年上訴人被指定官方首飾 1 年但後被撤銷⁹⁰。之後被上訴人於 1975 年對上訴人提出普通法之商標侵權訴訟⁹¹。特別是，第九巡迴上訴法院則於本案訴訟中強調被上訴人之名稱及徽章係首飾呈現美感功能性之元素，實本於其固有價值而商品化，而非來源之指定，並進一步來區分系爭使用為功能性使用或商標使用⁹²。

檢視 2001 年，美國聯邦最高法院所判決之 *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.* 案的事實⁹³，乃是原告 Marketing Displays, Inc. 掌握失效雙彈簧設計機械之功能專利，其目的是在不利的風象下，為維持暫時之通路及其他戶外之標識⁹⁴。被告宣告其標識被買家與使用者所承認，因為被專利保

⁸⁵ 楊于萱，前揭註 62，頁 24-27。

⁸⁶ *International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co.*, 633 F.2d 912, 912 (1980).

⁸⁷ *Id.* at 914.

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ *Id.*

⁹⁰ *Id.*

⁹¹ *Id.*

⁹² *Id.* at 918.

⁹³ *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 23 (2001).

⁹⁴ *Id.* at 23.

護之設計，並在標示之處附近，得以被看見⁹⁵。然被告 Traffix Devices 公司在專利失效後，便開始行銷雙彈簧機械之標識，而此標識乃仿襲原告之設計⁹⁶。因此，原告則依照 1946 年之商標法主張被告侵害其商業外觀（trade dress）之設計⁹⁷。是故，最高法院於本案中，不但區分功能性理論包含實用功能性及美感功能性兩者⁹⁸，還承認了美學功能性理論之合法性，並詮釋具備美學功能性之商業外觀，乃是其特徵吸引相關消費者之目光，因而促進其市場之銷售⁹⁹。雖然美國司法實務在是否承認美學功能性理論和應如何對其進行檢測之見解不一¹⁰⁰，但美學功能性理論卻仍被承認及規範在美國不公平競爭法整編¹⁰¹。

申言之，商標美學功能理論在美國、我國司法實務之運作上，由於產生逐步地限縮及見解均不相同，甚至於無具體之案例等現象，並考量智慧局於 2012 年制定發布之「非傳統商標審查基準」等具體規範，實乃承襲美國案例法針對功能性理論（包括實用功能性與美感功能性）之詮釋¹⁰²。況且，從美國專利商標局制定之「商標審查程序手冊」（Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP）1202.02 (a)(vi)中，不僅將功能性理論包含實用功能性及美感功能性外，尚針對如何認定系爭標識是否具備美學功能性者，均進行明確之規範¹⁰³。是故，未來我國智慧局或法院在審查、裁決功能性理論時，的確

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ *Id.*

⁹⁷ *Id.*

⁹⁸ See DAVID W. BARNES, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW: CASES AND PROBLEMS IN AN INTELLECTUAL PROPERTY CONTEXT 109 (2014).

⁹⁹ Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33 (2001).

¹⁰⁰ 陳昭華，前揭註 65，頁 35。

¹⁰¹ 楊于萱，前揭註 62，頁 21。

¹⁰² 楊于萱，前揭註 62，頁 80。

¹⁰³ 1202.02(a)(vi) Aesthetic Functionality of the Trademark Manual of Examining Procedure states that, “Aesthetic functionality” refers to situations where the feature may not provide a truly utilitarian advantage in terms of product performance but provides other competitive advantages. For example, in *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1531,

1533, 32 U.S.P.Q.2d 1120, 1122, 1124 (Fed. Cir. 1994), cert. denied, 514 U.S. 1050 (1995), the Federal Circuit affirmed the Board's determination that the color black for outboard motors was functional because, while it had no utilitarian effect on the mechanical working of the engines, it nevertheless provided other identifiable competitive advantages, i.e., ease of coordination with a variety of boat colors and reduction in the apparent size of the engines. The concept of "aesthetic functionality" (as opposed to "utilitarian functionality") has for many years been the subject of much confusion. While the Court of Customs and Patent Appeals (the predecessor to the Court of Appeals for the Federal Circuit) appeared to reject the doctrine of aesthetic functionality in *In re DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042, 1047-50, 215 USPQ 394, 399-401 (C.C.P.A. 1982), the Supreme Court later referred to aesthetic functionality as a valid legal concept in *TrafFix Devices, Inc.*, 532 U.S. 23, 33, 58 U.S.P.Q.2d 1001, 1006 (2001). The confusion regarding aesthetic functionality stems in part from widespread misuse of the term "aesthetic functionality" in cases involving ornamentation issues, with some courts having mistakenly expanded the category of "functional" marks to include matter that is solely ornamental, essentially on the theory that such matter serves an "aesthetic function" or "ornamentation function." It is this incorrect use of the term "aesthetic functionality" in connection with ornamentation cases that was rejected by the Court of Customs and Patent Appeals. See *In re DC Comics, Inc.*, 689 F.2d 1042, 1047-50, 215 USPQ 394, 397, 399-401 (C.C.P.A. 1982) (majority opinion and Rich, J., concurring) (holding, in a case involving features of toy dolls, that the Board had improperly "intermingled the concepts of utilitarian functionality and what has been termed 'aesthetic functionality,'" and rejecting the concept of aesthetic functionality where it is used as a substitute for "the more traditional source identification principles of trademark law," such as the ornamentation and functionality doctrines). Where the issue presented is whether the proposed mark is ornamental in nature, it is improper to refer to "aesthetic functionality," because the doctrine of "functionality" is inapplicable to such cases. The proper refusal is that the matter is ornamental and, thus, does not function as a mark under §§ 1, 2, and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§ 1051, 1052, and 1127. See TMEP (22th ed. Oct. 2018) §§ 1202.03-1202.03(g) regarding ornamentation. The Supreme Court's use of the term "aesthetic functionality" in the *TrafFix* appears limited to cases where the issue is one of actual functionality, but where the nature of the proposed mark makes it difficult to evaluate the functionality issue from a purely utilitarian standpoint. This is the case with color marks and product features that enhance the attractiveness of the product. The color or feature does not normally give the product a truly utilitarian advantage (in terms of making the

product actually perform better), but may still be found to be functional because it provides other real and significant competitive advantages and, thus, should remain in the public domain. See *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*, 514 U.S. 159, 165, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163-64 (1995) (stating that a product color might be considered functional if its exclusive use “would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage,” even where the color was not functional in the utilitarian sense). In *M-5 Steel Mfg., Inc. v. O’Hagin’s Inc.*, 61 U.S.P.Q.2d 1086, 1096 (T.T.A.B. 2001), the Board considered the proper use of the aesthetic functionality doctrine in connection with product designs for metal ventilating ducts and vents for tile or concrete roofs: This case seems to involve elements of both utilitarian and aesthetic functionality. Here, for example, there is evidence of utility in applicant’s patent application, as well as statements touting the superiority of applicant’s design in applicant’s promotional literature, and statements that applicant’s design results in reduced costs of installation. On the other hand, there is no question that applicant’s roof designs which match the appearance of surrounding roof tiles are more pleasing in appearance because the venting tiles in each case are unobtrusive. Citing extensively from the *Traffix*, *Qualitex*, and *Brunswick*, the Board concluded that the product designs were functional for a combination of utilitarian and aesthetic reasons. *Id.* at 1097. Note that this type of functionality determination – while employed in connection with a normally “aesthetic” feature such as color – is a proper use of the functionality doctrine, necessitating a § 2(e)(5) refusal where the evidence establishes that a color or other matter at issue provides identifiable competitive advantages and, thus, should remain in the public domain. In *In re Florists’ Transworld Delivery Inc.*, 106 U.S.P.Q.2d 1784 (T.T.A.B. 2013), for example, the record included evidence reflecting that, in the floral industry, color has significance and communicates particular messages (e.g., elegance, bereavement, Halloween), which extend to floral packaging. The Board found, therefore, that the examining attorney had demonstrated a competitive need for others in the industry to use black in connection with floral arrangements and packaging therefor and concluded that the proposed mark was functional under § 2(e)(5). This is the opposite of an ornamentation refusal, where the matter at issue serves no identifiable purpose other than that of pure decoration. Generally speaking, examining attorneys should exercise caution in the use of the term “aesthetic functionality,” in light of the confusion that historically has surrounded this issue. In most situations, reference to aesthetic functionality will be unnecessary, since a determination that the matter sought to be registered is purely ornamental in nature will result in an ornamentation refusal under §§ 1, 2, and 45 of the Trademark Act, and a determination that the matter sought to

有必要參酌美國「商標審查程序手冊」1202~1202.02(a)(viii)等規定¹⁰⁴。

be registered is functional will result in a functionality refusal under § 2(e)(5). Use of the term “aesthetic functionality” may be appropriate in limited circumstances where the proposed mark presents issues similar to those involved in *Florists’ Transworld Delivery*, *M-5 Steel*, and *Brunswick* discussed above – i.e., where the issue is one of true functionality under § 2(e)(5), but where the nature of the mark makes the functionality determination turn on evidence of particular competitive advantages that are not necessarily categorized as “utilitarian” in nature. Any such use of the term “aesthetic functionality” should be closely tied to a discussion of specific competitive advantages resulting from use of the proposed mark at issue, so that it is clear that the refusal is properly based on the functionality doctrine and not on an incorrect use of “aesthetic functionality” to mean ornamentation. See TMEP (22th ed. Oct. 2018) §§ 1202.05 and 1202.05(b) for additional discussion and case references regarding the functionality issue in connection with color marks.” See USPTO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE 1200-42-44 (2018).

¹⁰⁴ 1202.02(a)(viii) Functionality and Non-Traditional Marks of the Trademark Manual of Examining Procedure regulates that, “In addition to product design and product packaging, the functionality doctrine has been applied to other non-traditional proposed marks, such as sound, color, and flavor, and the same *Morton-Norwich* analysis, discussed above, applies to these marks.” See, e.g., *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1532, 32 U.S.P.Q.2d 1120, 1123 (Fed. Cir. 1994), cert. denied, 514 U.S. 1050 (1995) (finding the color black for outboard motors functional because it provided competitive advantages such as ease of coordination with a variety of boat colors and reduction in the apparent size of the engines); *In re Florists’ Transworld Delivery Inc.*, 106 U.S.P.Q.2d 1784, 1791 (T.T.A.B. 2013) (finding the color black for floral packaging functional because there was a competitive need for others in the industry to use black in connection with floral arrangements and flowers in order to communicate a desired sentiment or occasion such as elegance, bereavement, or Halloween); *In re Pohl-Boskamp GmbH & Co.*, 106 U.S.P.Q.2d 1042 (T.T.A.B. 2013) (finding the flavor peppermint functional for nitroglycerin lingual spray based on evidence that peppermint oil, which imparts a flavor of peppermint, can improve the effectiveness of sublingual nitroglycerin spray); *In re Vertex Grp. LLC*, 89 U.S.P.Q.2d 1694, 1700 (T.T.A.B. 2009) (affirming the refusal to register an alarm sound emitted by personal security alarms in the normal course of operation without showing of acquired distinctiveness); *Saint-Gobain Corp. v. 3M Co.*, 90 U.S.P.Q.2d 1425, 1447 (T.T.A.B. 2007)

4.3 小結

商標功能性係屬於註冊之消極要件，由於具備功能性之商品形狀或包裝，不僅可以提升經濟，假如功能性設計均歸屬於一人所有，如此將不利於市場公平競爭與技術進步。故為取得公共利益之平衡，既然專利法得以賦予功能性設計或特徵，取得專利法之保護，為避免有礙同業公平競爭和社會進步，不應讓僅為發揮商品或服務功能所必要者，來取得商標之註冊。

再者，商標功能性包括實用功能性及美感功能性兩者。所謂的實用功能

(deep purple shade for coated abrasives held functional, the Board finding that coated abrasive manufacturers have a competitive need to use various shades of purple, including applicant's shade, and that "[i]n the field of coated abrasives, color serves a myriad of functions, including color coding, and the need to color code lends support for the basic finding that color, including purple, is functional in the field of coated abrasives having paper or cloth backing."); *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d 1639, 1645-46 (T.T.A.B. 2006) (finding the flavor orange functional for pharmaceuticals where the evidence showed the flavor served to mask the otherwise unpleasant taste of the medicine flavor); see also *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 165, 34 U.S.P.Q.2d 1161, 1163-1164 (1995) (stating that a product color might be considered functional if its exclusive use "would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage," even where the color was not functional in the utilitarian sense); TMEP (22th ed. Oct. 2018) §§ 1 202.02(a)(vi) and 1202.05(b) (regarding aesthetic functionality and color marks). Examining attorneys should also consider the functionality doctrine in relation to other types of non-traditional marks, such as scent. For example, an application to register scent for an air freshener or an application to register the sound of a ring tone for downloadable ring tones must be refused as functional, as the proposed marks are essential to the use or purpose of the goods. Cf. *Vertex*, 89 U.S.P.Q.2d at 1703 (finding that the "ability of applicant's [security alarms] to emit a loud, pulsing sound is essential to their use or purpose" because the evidence showed that use of a loud sound as an alarm is important and that alternating sound pulses and silence is a "more effective way to use sound as an alarm than is a steady sound"). See USTPO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE 1200-45 (2018).

性包含達成技術效果或商品使用目的所必要之特徵，以及由較便宜或簡單製造方式所產生之產品特徵。另一方面，美感功能性係指未降低商品或服務之成本或增加其效能，可是明顯有其他競爭優勢，而該競爭優勢應開放給同業來使用，並不宜由一人所獨占。

因為商標功能性理論（包括實用功能性與美感功能性）都是源自於美國相關之案例法與法規。況且，美國案例法較多定義、剖析商標實用功能性概念，至於美感功能性概念在實務運作時，卻發生限縮且無具體案例適用之情況。由於現行「非傳統商標審查基準」及其他相關規定，乃承襲自美國法¹⁰⁵，所以未來我國智慧局及法院在審查、裁判功能性理論時，有必要參酌美國專利商標局所制定之「商標審查程序手冊」等規定。

5. 功能性商標可否取得識別性？

其實，商標功能性及識別性分別為商標註冊之消極要件、積極要件¹⁰⁶。就商標功能性而言，其目的主要是若商品之設計或特徵，得以被發明或新型專利權所保護，甚至其只要非「純功能性之物品造形」，如同本案判決中之系爭鎖扣，亦能夠受到設計專利權所保護，自然不應再被可以不斷延展保護期間之商標權所壟斷，而這些設計或特徵應在其專利權保護屆期失效後，開放給競爭同業來使用，因為如此明顯違反商標法之立法目的，即：維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展¹⁰⁷。

倘若立體形狀同時申請專利與商標者，由於兩者是不同之智慧財產權，應該為不同之考量。就專利申請之部分，只要該立體形狀不是「純功能性之物品造形」，得以取得設計專利，甚至其能夠取得發明、新型專利。此外，就商標申請之部分，既然商標註冊須不具功能性，且其明文規範於本法第 30 條第一項第一款，況且商標識別性之目的，乃基於公共利益、保障消費者利

¹⁰⁵ 楊于萱，前揭註 62，頁 80。

¹⁰⁶ 鍾文菁，前揭註 61，頁 76。

¹⁰⁷ 陳昭華，前揭註 1，頁 6-8。

益、維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展，更應避免讓不具備使相關消費者辨識商品或服務來源之標識者，來取得商標之註冊¹⁰⁸。無論該立體形狀具有先天識別性，抑或其具備後天識別性，智慧局之商標審查官在斟酌市場上之公平競爭及同業競爭者之使用，依舊不應授予其商標權之保護。申言之，專利權與商標權雖得以同時申請，並不代表兩者能夠同時保護該立體形狀。

綜上所述，本法在商標先申請（註冊）主義之立法下，識別性與功能性針對商標之註冊，可以說是缺一不可，又識別性與功能性兩者必須為分別之判斷¹⁰⁹。是故，一標識具有商標識別性，也具備功能性，是否就該允准該標識註冊為商標？是否只要一標識具備功能性，就應該不准許其註冊為商標呢？因此，商標識別性及功能性兩者間之關係，不僅是非常值得深入之議題，並透過「商標功能性與識別性得以併存之標準不一」、「智慧財產法院判斷商標功能性之見解有必要再檢視」和「運用立體商標之功能性判斷因素於所有商標類型並不妥適」等三部分，來深入討論功能性、識別性與我國現行法規之互動關係。

5.1 商標功能性與識別性得以併存之標準不一

本法有關商標功能性之規範，得以分成申請時、註冊後之階段。首先，在商標申請時之功能性規定，例如：本法第 30 條第一項第一款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。」就如同智財法院在本案中所闡釋：「依此規定反面解釋，商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標。」進而論之，從本法第 30 條第一項第一款規定之內容，不難發現其賦予商標功能性與識別化併存之可能性。此外，當系爭商標具體使用於商品／服務，並符合商業交易

¹⁰⁸ 陳昭華，前揭註 1，頁 5-8。

¹⁰⁹ 經濟部智慧財產局，前揭註 21，頁 80。

習慣、具有經濟上之意義者，才屬於商標之真實使用¹¹⁰。申言之，具備經濟意義上之商標真實使用，才具有商標保護之必要性¹¹¹。據此來詮釋本法第 30 條第一項第一款規範中之「僅」字，其實應非作為「只」（或是指「唯一」）來解釋，而應當作「小部分」（或是指「相對」）來解釋。綜合智財法院於本案和商標真實使用之見解，只要系爭商標並非全部或其大部分為發揮商品／服務功能之設計，且將當中功能性之部分聲明不專用者，其仍得以註冊為商標。

再者，在商標註冊後之功能性規定，例如：本法第 36 條第一項第二款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：二、為發揮商品或服務功能所必要者。」若從上述規範之反面解釋來看，吾人可以瞭解：唯有不發揮商品或服務功能所必要者，才受他人商標權之效力拘束（亦即假若有商標侵權之事由，仍舊構成侵害商標權之行為）。

綜合歸納前揭本法第 30 條第一項第一款；同法第 36 條第一項第二款之規定，即便所歷經商標階段之不同，兩者皆是有關商標功能性之規範。況且，在商標申請階段之審查人員，尤應該嚴格地以功能性、識別性來把關，且其更比註冊後之階段為限縮。事實上，本法第 30 條第一項第一款之規定，相較於同法第 36 條第一項第二款之規定，更不能夠兼容功能性和識別性於同一商標中。理論上來說，本法第 30 條第一項第一款，既然是商標不得註冊之規範，其實它就是在扮演商標註冊第一關之守門員角色，相比於同法第 36 條第一項第二款為商標註冊後之權利限制規範，更應該嚴格地阻止具備功能性之標識，被註冊為商標。申言之，由於上述兩者一是在規範商標註冊階段，另一是在規範商標權利生效階段，所以兩者一是在反對具備功能性標識註冊為商標，另一是在反對已註冊商標發揮其功能性之效力，且都是在保障本法維護市場公平競爭、促進工商企業正常發展之立法目的。但可惜的是，上述本法所規範之內容，在本案之解釋並非呈現如此之結果。

¹¹⁰ 陳昭華，前揭註 1，頁 157-158。

¹¹¹ 陳昭華，前揭註 1，頁 158。

5.2 智慧財產法院判斷商標功能性之見解有必要再檢視

從本案之內容中，有一耐人尋味之處，亦即智財法院最後得出之心證係：上訴人有侵害被上訴人系爭商標（鎖扣）權利之行為。因為智財法院所持之理由包括：功能性配件之功能性使用與識別性之商標使用，兩者並非互斥之觀念。尤其是達成相同功能之功能性配件，藉由特定形式之功能性配件，亦可發揮識別性作用，而此具有識別性之功能配件，在功能性使用之同時，即產生具有識別作用之商標使用性質。特別如本法第 30 條第一項規定之反面解釋，只要商標並非發揮商品或服務功能所必要，即使其具有功能性，亦可註冊為商標。申言之，系爭鎖扣同時具有鎖扣包身與包蓋之功能，也因為其是特定形式之選用，且產生識別不同品牌商品之作用。況且，依據本法第 58 條第一項之規定，系爭商標已註冊公告後滿 5 年，自然在法律上應認為相關消費者，已經認知該種鎖扣就是一種商標，故系爭商標之識別性在法律上，已經處於不能挑戰之狀況¹¹²。

再者，智財法院在本案中，乃較著重於識別性之討論，至於系爭鎖扣具有功能性，不應被註冊為商標之論述，卻被忽略並加以否決之，由於智財法院乃援引因超過提起評定之期間，且經過公示及長時間之市場使用，當維持該鎖扣識別性之穩定為理由¹¹³。更何況，識別性及功能性是不同之概念，且兩者在申請或提起評定之期間完全不同，特別在本案中所爭論之系爭鎖扣，實涉及本法第 30 條第一項第一款具備功能性而不得註冊之事由，並未規定於本法第 58 條中，故解釋上在商標權保護期間內，均得以申請或提起評定¹¹⁴，所以智財法院為前述之論斷，似乎並不妥適。

另一方面，智慧局針對識別性與功能性，是否得以併存於同一商標之議題上，似乎採取相反之看法。雖然智慧局也強調識別性與功能性兩者不僅需要個別之判斷，亦可能同時存在，即便如此，一標識一旦具備功能性，就算

¹¹² 前揭註 10。

¹¹³ 同前註。

¹¹⁴ 陳昭華，前揭註 1，頁 215。

其具有先天識別性，或者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，因而具備後天識別性，仍舊不能受到商標權之保護。申言之，智慧局之觀點實際上並不認為識別性和功能性兩者，可以並存於同一商標上，且不被商標權所保護。相反的是，智財法院於本案之心證係：識別性和功能性兩者，能夠並存於同一商標上，並受到商標權所保護。

只不過智財法院於本案中，特別強調具有功能性之系爭商標，其可以同時具備識別性，而被商標權保護之見解，是否有適法性之虞，這亦值得來深究。首先，本法於 2011 年修法之前，智慧局所公布之「立體、顏色及聲音商標審查基準」並不包括美感功能性¹¹⁵，例如：在本法 2011 年修法以前，被設計一保護之立體形狀，縱使其未具備先天識別性，然藉由專利保護期間之排他使用，其不僅在交易上成為表彰商品之標識，還得以與他人之商品相區別，所以因其取得後天識別性，而應受商標權之保護¹¹⁶。

但本法在 2011 年修法之後，由智慧局公布之「非傳統商標審查基準」2.3 則明文規定：「商標功能性不僅包含實用功能性，還包括美感功能性¹¹⁷。」據此而論，前述受設計專利保護之立體形狀，得於經過專利保護期間後，仍舊可以透過市場上之使用，來取得後天識別性，並被商標權保護之見解，其實乃明顯違反本法第 30 條第一項第一款之規範。進而論之，為達成本法促進工商業正常發展之立法目的，具功能性之立體形狀即便取得後天識別性，亦無法藉由商標法之保護，無限期地延續其權利生命¹¹⁸。

特別在本案中，智財法院卻以本法第 30 條第一項第一款之反面解釋，來說明只要系爭立體形狀非僅為或非小部分為發揮商品之功能所必要者，依舊得以獲得商標之註冊。然如此之解釋，明顯是對功能性之含義有所誤解，且未凸顯出本法第 30 條第一項第一款與「非傳統商標審查基準」2.3 之規範內容，已將美感功能性和實用功能性，一同納入功能性之現況。申言之，既

¹¹⁵ 陳昭華，前揭註 1，頁 62。

¹¹⁶ 請參見立體、顏色及聲音商標審查基準 2.7.1。

¹¹⁷ 前揭註 8。

¹¹⁸ 陳冠勳，前揭註 68，頁 45。

然商標申請註冊之非具功能性，乃同時包括不具實用功能性及美感功能性。縱使一立體形狀只有美感功能之發揮，雖然不如實用功能性有效用與功能之發揮，本於相同事件，相同處理之法理，仍不應准許其註冊為商標。因為該立體形狀之美感，所產生的市場競爭優勢，正如同具備實用功能性標識帶來之效能，不應該由一人獨占之，尤其這也構成對市場競爭之不當限制¹¹⁹。相對而言，智慧局認為識別性和功能性不可並存於同一商標上，且不被商標權所保護之觀點，乃符合本法維護市場公平競爭之立法目的¹²⁰。再者，智財法院在本案中強調：識別性和功能性能並存於同一商標上，並可受商標權之保護者，乃明顯違反不論是美感功能性還是實用功能性，都屬於功能性之絕對排除事由¹²¹，均不得註冊為商標，故其見解似乎有再檢視之必要性。

5.3. 運用立體商標之功能性判斷因素於所有商標類型並不妥適

隨著商業活動之多元化，透過法律來保護各類新型態商標，更有其重要性，故本法於 2003 年納入立體、單一顏色與聲音商標之保護規範¹²²，而本法在 2011 年修法之後，商標保護客體之範疇更為擴大，亦即任何足以識別商品或服務來源之標識，皆應賦予商標權之保護¹²³，例如：本法第 18 條第一項所例示：「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。」然商標保護之客體，並不拘限於前揭條文所列舉者。申言之，商標保護之客體包括傳統商標（例如：文字商標、圖形商標、記號商標等）及非傳統商標（例如：立體商標、顏色商標、聲音商標、動態商標、全像圖商標、連續圖案商標、氣

¹¹⁹ 侯啟麟，從我國實務判決探討立體商標與表徵之保護，中原大學財經法律學系碩士論文，頁 110（2010）。

¹²⁰ 陳昭華，前揭註 1，頁 6。

¹²¹ 陳冠勳，前揭註 68，頁 41。

¹²² 陳冠勳，前揭註 68，頁 41。

¹²³ 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 7（2015）；楊于瑩，前揭註 62，頁 76。

味商標¹²⁴等)在內。

有鑑於此，智慧局將 2003 年訂定之「立體、顏色及聲音商標審查基準」名稱，於 2012 年修改為「非傳統商標審查基準¹²⁵」。特別將原來只針對立體商標、顏色商標、聲音商標之審查基準，擴張審查之客體至動態商標、全像圖商標、連續圖案商標、氣味商標、其他非傳統商標、聯合式之非傳統商標等。

再者，商標功能性判斷之考量因素，乃分別規範在已廢止之「立體、顏色及聲音商標審查基準」（以下簡稱「前者」）和新修訂「非傳統商標審查基準」（以下簡稱「後者」）。只不過兩者不同之處，就前者規定之考量因素包括：1.該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須；2.該形狀是否為達到某種技術效果所必要；3.該形狀的製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好；4.功能性的判斷係隨著時間的變遷、技術進步和市場的改變而有所不同¹²⁶。但後者就只少了上述第 4 項考量因素¹²⁷。至於兩者相同之處，乃是針對實用功能性，而非針對美感功能性¹²⁸。

除了後者之 3.2.4 乃明確列舉立體商標功能性判斷之參考因素外¹²⁹，後者之 4.2.4（顏色商標¹³⁰）、5.2.4（聲音商標¹³¹）、6.2.4（動態商標¹³²）、7.2.4（全像圖商標¹³³）、8.2.4（連續圖案商標¹³⁴）、9.2.4（氣味商標¹³⁵）

¹²⁴ 請參見非傳統商標審查基準 3.1-9.2.4。

¹²⁵ 請參酌非傳統商標審查基準 1。

¹²⁶ 請參見立體、顏色及聲音商標審查基準 2.5.2。

¹²⁷ 前揭註 78。

¹²⁸ 楊子萱，前揭註 62，頁 75。

¹²⁹ 前揭註 78。

¹³⁰ 請參見非傳統商標審查基準 4.2.4。

¹³¹ 請參酌非傳統商標審查基準 5.2.4。

¹³² 請參見非傳統商標審查基準 6.2.4。

¹³³ 請參酌非傳統商標審查基準 7.2.4。

¹³⁴ 請參見非傳統商標審查基準 8.2.4。

¹³⁵ 請參酌非傳統商標審查基準 9.2.4。

等，都並未再列舉具體之判斷功能性參考因素。甚至於審查傳統商標之基準，即：「商標識別性審查基準」等規定¹³⁶，也未有任何判斷功能性之明確因素。

綜上所述，倘若現今智慧局或法院欲判斷傳統商標之功能性，其具體之考量因素，卻仍沿用判斷立體商標功能性之參考因素，雙方在本質上多有所差異，如此之適用並非妥適。是故，未來智慧局不但應增訂傳統商標判斷功能性之考量因素，亦應增訂除了立體商標外，更提供判斷其他非傳統商標功能性之考量因素。

5.4 小結

綜合本章節之內容，本文認為商標識別性與功能性間之關聯性，其實兩者關係是非常微妙的，並非如本案內容中所提是兩者相容且無互斥關係。此外，商標識別性、功能性與現行法規之互動關係，得以歸納成下列三者：1. 商標功能性與識別性得以並存之標準不一：本法第 30 條第一項第一款之規定，相較於同法第 36 條第一項第二款之規定，不僅欲防止將具備功能性之標識註冊為商標外，本法阻止了具備功能性之標識註冊為商標，也不讓具有功能性之商標發揮權利效力，所以功能性和識別性自不得以存在於同一商標中；2. 智慧財產法院判斷商標功能性之見解有必要再檢視：首先，智財法院及智慧局有關商標功能性與識別性，兩者能否並存之見解不一致外，智財法院在本案中，特別援引因超過提起評定之期間，且經過公示及長時間之市場使用，應維持該鎖扣識別性之穩定為理由，乃忽略、否決系爭鎖扣具有功能性，不應被註冊商標之推論。因為識別性及功能性是不同之概念，且兩者在申請或提起評定之期間完全不同，所以智財法院於本案之論斷，似乎並不妥適。再者，智財法院於本案之見解，乃明顯違反本法第 30 條第一項第一款及「非傳統商標審查基準」2.3 之規定，將美感功能性和實用功能性，一同納入功能性。況且，針對發揮實用功能性及美感功能性之立體形狀，來為商標權

¹³⁶ 請參見智慧局於 2012 年 7 月 1 日發布生效之商標識別性審查基準。

之保護，並不符合本法維護市場公平競爭之立法目的；3.運用立體商標之功能性判斷因素於所有商標類型並不妥適：智慧局未來不但應增訂傳統商標判斷功能性之考量因素，亦應增訂包括判斷立體商標內所有非傳統商標功能性之考量因素，以適應 2011 年本法修法後擴張商標保護客體之現狀。

6. 結論

本文所主要論述之本案，實以被上訴人系爭商標（即鎖扣）縱使有發揮其包身與包蓋之功能，其是否得以享有商標權？如此是本案之關鍵。雖然智財法院認定兩者並不互斥，且由於被上訴人選用特定形式之鎖扣，又超過申請系爭商標評定之時間，故系爭鎖扣得以受商標權之保護。

只不過，本案之首要爭議，實為具有功能性之鎖扣，是否可以同時具備識別性，而被註冊為商標？這也正是本文所欲凸顯之關鍵，因為要解決此問題，則必須從剖析商標註冊之積極要件識別性，來開始論述起。無論是原來、本身擁有先天識別性之標識，抑或是經過不斷在市場上使用後，所具有後天識別性之標識，雖然兩者皆得以被註冊為商標，只不過就判斷先天識別性及後天識別性之關聯性時，乃是相互排斥者，亦即系爭標識被判斷具有先天識別性者，就不必再判斷其是否具備後天識別性。唯有系爭標識被判斷不具備先天識別性者，才須另行判斷其是否具有後天識別性。

另一方面，作為商標註冊消極要件之功能性，其目的包括為獲取公共利益之平衡、為避免妨礙同業之公平競爭和社會進步，雖然其是限制商標註冊，但對於商標註冊更有其重要性。本質上，商標功能性可以區分成：實用功能性與美感功能性，且其起源自美國法院之相關判決、不公平競爭法整編及美國專利商標局制定之「商標審查程序手冊」1202.02(a)(vi)等規範。是故，本文主張未來我國智慧局或法院，在審查、裁決關於商標功能性之案件，仍得以參酌美國「商標審查程序手冊」等相關規定。

至於，商標功能性與識別性之關係為何？本文認為商標功能性及識別性兩者間之關聯性，其實並不如本案中所得出兩者間無互斥性，這麼簡單的推

論。據此而言，本文乃歸納出三點來論述商標功能性、識別性與現行法規間之互動關係：1.商標功能性與識別性得以並存之標準不一：申請階段之本法第 30 條第一項第一款規定，相較於同法註冊生效後之第 36 條第一項第二款規定，除了應該嚴格地防止將具備功能性之標識註冊為商標外，更凸顯出本法阻止具有功能性之標識註冊為商標，也不讓具備功能性之商標發揮權利效力，自然功能性和識別性不得以存在於同一商標中。2.智財法院判斷商標功能性之見解有必要再檢視：除了智財法院與智慧局關於商標功能性及識別性，兩者能否並存之觀點不相同外，智財法院在本案之見解，特別援引因超過提起評定之期間，且經過公示及長期之市場使用，應維持該鎖扣識別性之穩定為由，乃忽略、否決系爭鎖扣具備功能性，不應被註冊商標之論述。因為識別性及功能性不僅是不同之概念外，兩者在申請或提起評定之期間也不同，所以智財法院就本案之判斷，似乎並不妥當。此外，智財法院於本案例中，乃違反現行法規將美感功能性和實用功能性，一併納入功能性之規定。更何況，若讓發揮功能及美感之立體形狀，可以受到商標權之保護，實明顯違背本法維護市場公平競爭之立法目的。3.運用立體商標之功能性判斷因素於所有商標類型並不妥適：為適應 2011 年本法修法後擴大商標保護客體之現況，未來智慧局不但應增訂傳統商標判斷功能性之考量因素，也應增訂包含判斷立體商標內所有非傳統商標功能性之考量因素。

參考文獻

中文書籍

- 汪渡村，《商標法論》，3版，五南出版，臺北（2012）。
- 陳文吟，《商標法論》，4版，三民出版，臺北（2012）。
- 陳昭華，《國際商標權公約及發展趨勢》，經濟部智慧財產局出版，臺北（2009）。
- 陳昭華，《商標法之理論與實務》，2版，元照出版，臺北（2015）。
- 陳昭華，《商標法之理論與實務》，4版，元照出版，臺北（2018）。
- 陳昭華、鄭耀誠，《商標法實例解析》，2版，元照出版，臺北（2015）。
- 經濟部智慧財產局，《商標法逐條釋義》，4版，經濟部智慧財產局出版，臺北（2017）。

中文期刊

- 呂姝賢，〈淺談美國非傳統商標〉，《全國律師》，第18卷第3期，頁86-100，2014年3月。
- 林洲富，〈顏色、立體及聲音於法律上保護——兼論我國商標法相關修正規定〉，《月旦法學雜誌》，第120期，頁101-126，2005年5月。
- 許忠信，〈立體形狀功能性之介紹〉，《智慧財產權月刊》，第127期，頁5-18，2009年7月。
- 陳冠勳，〈非傳統商標涉及功能性或專利技術之審查實務與案例探討〉，《專利師》，第21期，頁41-76，2015年4月。
- 陳昭華，〈單一顏色商標之註冊〉，《月旦法學教室》，第154期，頁33-35，2015年8月。
- 曾勝珍、許淑閔，〈一門一學問——動態商標之研析〉，《全國律師》，第14卷第9期，頁100-116，2010年7月。
- 黃銘傑，〈功能性立體商標與專利權保護間之競合與調和〉，《月旦法學雜誌》，第120期，頁150-165，2005年5月。

鍾文菁，《非傳統商標之研究——以立體商標為中心》，國立中興大學法律學系碩士在職專班論文，2016年3月。

其他中文參考文獻

檸檬市場，維基百科網站：<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%A0%E6%AA%AC%E5%B8%82%E5%9C%BA>（最後點閱時間：2020 年 1 月 26 日）。

英文書籍

BEEBE, BARTON, THOMAS F. COTTER, MARK A. LEMLEY, PETER S. MENELL & ROBERT P. MERGES, TRADEMARKS, UNFAIR COMPETITION, AND BUSINESS TORTS (2011).

COOTER, ROBERT & THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS (6th ed. 2011).

MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (5th ed. 2019).

英文期刊

Gallagher, Michelle, *Who Owns Blue? An Examination of the Functionality Doctrine in University Sports Color*, 104 TRADEMARK REP. 765 (2014).

Harriman, Erin M., *Aesthetic Functionality: The Disarray Among Modern Courts*, 86 TRADEMARK REP. 276 (1996).

Landes, William M. & Richard A. Posner, *Trademark Law: An Economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265 (1987).

Mireles, Michael S., Jr., *Aesthetic Functionality*, 21 TEX. INTELL. PROP. L.J. 155 (2013).

其他英文參考文獻

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights art. 15.1, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994).

USTPO, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (2018).

Webster, Nadaline, *First to File Versus First to Use*, TRADEMARKNOW: BLOG (Jan. 31, 2019), <https://www.trademarknow.com/blog/first-to-file-versus-first-to-use>.