

美國商標法對營業包裝與非傳統商標之保護

—兼論我國對立體商標的保護

王敏銓*

黃皓陽**

目次

- 壹、前言
- 貳、營業包裝之意義
- 參、美國法上的營業包裝原則綜述
 - 一、聯邦最高法院關於營業包裝的三個重要判決
 - 二、營業包裝的保護要件
- 肆、關於營業包裝的延伸問題
 - 一、美學功能性
 - 二、立體標章
- 伍、我國對於營業包裝與立體商標之保護
 - 一、公平交易法第二十條第一項有關「表徵」保護
 - 二、立體標章與公平法的表徵
- 陸、結論

關鍵詞：非傳統商標、營業包裝、立體商標、識別性、功能性

投稿日期：九十七年五月二十日；接受刊登日期：九十七年六月二十日

*交通大學科技法律研究所副教授。

**盛群半導體法務智權部課長，交通大學科技法律研究所在職專班研究生。

壹、前言

作為「非傳統商標」，營業包裝 (trade dress) 被認為非傳統的時間較早，現已逐漸失去其「非傳統」地位；相對地，以單一顏色作為商標，以及非視覺性的聽覺、嗅覺、味覺等標章，其受保護地位及保護要件仍具有相當爭議性。

營業包裝是指產品呈現給消費者的整體視覺印象 (overall visual image)。美國法院曾拒絕予以保護，理由在於包裝的形式是有限的，對包裝賦予獨占的權利將使競爭者受到不當的不利益。美國專利商標局亦曾經拒絕註冊營業包裝。二十世紀營業包裝在美國可說是從完全不受保護，演進到確定受保護的歷程¹。目前營業包裝在美國商標法下受保護之地位已經確立，這在美國國會增訂藍亨法 (the Lanham Act) 第四十三條 (a) 項 (3) 款後尤為如此²。美國專利商標局亦已確定接受營業包裝之註冊。所以營業包裝可說是在非傳統商標中最傳統的一種，已經逐漸失去其非傳統的地位。

商標法甫於民國九十二年四月二十九日經立法院三讀通過，同年五月二十八日總統令修正公布，並於公布日起六個月後的同年十一月二十八日起正式施行。首次正式將「立體商標」納入商標法來規範，因為此部分商標法上新修訂增設的規範，在實務上尚未有侵權的案例

¹ THOMAS J. MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION Vol.1 § 8: 11 (2008) (“the history of American law throughout much of the Twentieth Century is the gradual disappearance of distinctions between the law ‘trade dress’ and that of ‘trademarks.’”).

² ROGER E. SCHECHTER & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS, 606-609 (2003).

出現。故本文僅就美國商標法既有的商標侵害案例作學理性的歸納分析並導出處理原則，以作為將來我國在實務上可能遇到相同或類似問題時處理的參考，及我國在實踐新商標法保護時的借鑑。再者，商標法的保護種類與範圍和我國的公平交易法之間應該如何界定與協調，殊值再進一步探討。

本文第一節探討美國商標法上「營業包裝」的意義，以及聯邦最高法院對營業包裝的三個案件，以作為討論營業包裝保護要件的背景。第二節就進一步討論美國商標法上保護營業包裝的要件：「識別性」與「非功能性」。第三節討論營業包裝的延伸問題，包括「功能性」是否及於「美學功能性」，以及營業包裝延伸保護到立體商標的問題。第四節則討論我國商標法與公平交易法對於立體商標的規範。

貳、營業包裝之意義

在美國法上，「營業包裝」，對於商品，指產品、容器、包裝的設計的全體或部分；對於服務，可指營業空間的內部與外部的裝潢、設計。依據不正競爭法整編所定，營業包裝為「商品或服務的一般形象或外觀；傳統上包括標籤、包裝紙、容器的外觀，以及用於呈現給相關購買人的展示品或其他資料」³。主張保護的營業包裝通常為產品外形或包裝的全部，但所有人亦可僅就外形或包裝之部分主張保

³ Restatement (Third) of Unfair Competition § 16, comment a (1995): “The term ‘trade dress’ often is used to describe the general image or appearance of goods or services as offered for sale in the marketplace. ‘Trade dress’ traditionally includes the appearance of labels, wrappers, and containers used in packaging the product, and displays and other materials used in presenting the goods or services to prospective purchasers.” Id. at 607.

護，例如，可口可樂玻璃瓶僅就其外形即得主張為營業包裝，不必連同其顏色或標籤一併主張。多少元素要營業包裝之保護，係由原告自行定；原告要主張外觀的全部或一部分受保護，均無不可；但原告必須列舉主張被保護的元素⁴。

依被承認保護的順序，營業包裝略可分為三類。最早被法院承認的，是包裝或容器的設計，包括其顏色、形狀、標籤等⁵。後來，營業包裝的定義逐漸擴張，提供服務場所（最典型之例為餐廳）的外觀設計—包括建築的外部設計及內部裝潢，亦被承認為可受保護的營業包裝。自一九八〇年代以後，美國法院亦承認產品的外觀本身亦為受保護的營業包裝，這包括產品外觀的形狀或顏色，例如書或雜誌的封面設計⁶。

營業包裝早期在普通法下係以不正競爭法主張保護；目前，營業包裝在普通法及聯邦法之下都受到保護；商標與營業包裝的區別，在美國法下已相當淡薄。在聯邦法係以藍亨法第四十三條（a）項，雖然在早期此法條並未明示提及營業包裝。第四十三條（a）項在一九九八年的修正，規定營業包裝侵害的舉證責任問題，已經將營業包裝的保護明確化。聯邦法並允許其註冊。專利商標局對營業包裝的註冊，始於一九五〇年代後期，目前已確定可以註冊⁷。

但並非任何外觀設計均可作為營業包裝而受保護。主張為營業包裝之元素，必須有識別產品來源的功能。相對地，主要為裝飾性或美學性，而非作為來源辨識的設計，則不被認為是營業包裝。但此種商

⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 608; MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:1.

⁵ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:1.

⁶ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 607; MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:1.

⁷ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 609.

品外觀設計，仍可受到著作權的保護。對無法證明第二意義的產品外觀或產品本身的設計，最高法院在*Wal-Mart*案已明確表示得尋求著作權或新型專利的保護，以此替代保護減少外觀設計不受商標法保護對設計者所造成的損害⁸。

參、美國法上的營業包裝原則綜述

營業包裝，要受到保護及註冊，必須符合兩項要件：非功能性與識別性。聯邦最高法院曾針對營業包裝作出三個判決，分別對此二要件加以澄清⁹。為便利後續之討論，本文先對此三案件予以摘要，再繼續討論此二保護要件。

一、聯邦最高法院關於營業包裝的三個重要判決

1. *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*

在一九九二年的最高法院判決*Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*案¹⁰，系爭的營業包裝是墨西哥菜餐廳的裝潢。原告Taco Cabana先採用墨西哥節慶式的餐廳裝潢，被告Two Pesos後來亦採用近似的墨西哥式的裝潢。於Taco Cabana告Two Pesos的營業包裝侵害訴訟（依據藍亨法第四十三條（a）項），地方法院認定侵害成立。陪審團認

⁸ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 608-609; MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12.50.

⁹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 610. 此外，*Qualitex* 案亦與營業包裝之識別性間接有關，但非直接關於營業包裝，而是單一顏色是否可受商標保護的問題。關於 *Qualitex* 案與相關議題，可參見鄧振球，顏色商標法律保護之評議，月旦法學雜誌，第九十八期，頁 205-220 (2003)。

¹⁰ 505 U.S. 763, 112 S. Ct. 2753, 120 L. Ed. 2d 615 (1992).

為，原告的營業包裝雖無第二意義，但具有固有識別性，為可受保護的營業包裝。第五巡迴法院維持原判。聯邦最高法院允許該案之上訴。

於判決中，聯邦最高法院認為，營業包裝之保護應適用一般的商標法原則—亦即，有固有識別性之標章，不須證明第二意義即可受保護；無固有識別性之標章，必須證明第二意義方可受保護。並無在營業包裝之保護上，另創不同原則之理由。最高法院認為原告的墨西哥節慶式的餐廳設計具有固有識別性，因而可受保護¹¹。

2. *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*

本案處理營業包裝的功能性問題。本案原告MDI公司曾對於活動號誌的雙彈簧設計有發明專利。於專利過期後，競爭者TrafFix仿製此雙彈簧設計，遭原告提起營業包裝侵害之訴。地方法院駁回原告之訴，認為原告的設計不具第二意義，且屬於功能性。第六巡迴法院廢棄原判，認為功能性的認定，必須是系爭功能的專用會使競爭者受到顯著的「與名譽無關的不利益」(non-reputation-related disadvantage)，若競爭者想要用類似的設計，必須想辦法與MDI的營業包裝有所區隔，例如使用三彈簧或四彈簧的設計¹²。對於過期專利是否排除主張營業包裝的可能，在各巡迴區有不同的看法；最高法院允許上訴，以解決這一問題。

對於過期的發明專利是否排除營業包裝保護的問題，最高法院認為，發明專利為系爭設計為功能性的強證據 (strong evidence)，產生該設計為功能性的推定；主張營業包裝保護之人，負有沈重的舉證責任，以證明該設計為非功能性—例如，證明該設計為「裝飾性、偶

¹¹ *Id.* at 776.

¹² 200 F.3d 929 (6th Cir. 1999).

然、或任意」(ornamental, incidental, or arbitrary)。本案原告的雙彈簧設計在過去曾有專利，而原告提出的證據尚不足以推翻功能性的強力推定。再者，雙彈簧設計有操作上的利益（可免除單彈簧設計易在強風中傾倒的問題），而且亦有成本上的利益（三彈簧設計為不必要地增加成本），這些利益已揭示於原告的專利申請案，為原告所不能否認，更加證明該設計的功能性¹³。

至於競爭者與法院是否須考慮有無替代設計存在的問題，亦即，功能性是否指該設計為「競爭上所必要」，聯邦最高法院認，當設計具有實用功能性，則無須考慮該設計是否為競爭上所必要，亦即，是否已無其他替代性設計可用。僅有在美學功能性的場合（如在*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.*案¹⁴），才須考慮該設計是否為競爭上所必要。在本案，雙彈簧既已被認定為具實用功能性，則競爭者不必再尋求是否有其他種可能設計的存在（如將彈簧加以隱藏），而得直接予以抄襲¹⁵。

本案設計既已被證明為功能性，則無須再討論識別性的議題，該設計不受保護。原告試圖主張保護的，亦非雙彈簧設計的「裝飾性、偶然、或任意」部分，而是雙彈簧設計本身，而該設計已確定是功能性而不受保護的。

3. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*

本案原告Samara Brothers設計製造童裝，遭到被告Wal-Mart等所仿製銷售；原告以違反藍亨法第四十三條（a）項起訴。於下級法院

¹³ 532 U.S. at 31.

¹⁴ 514 U.S. 159, 115 S.Ct. 1330 (1995).

¹⁵ *supra* note 13, at 32.

均判決原告勝訴之後，聯邦最高法院廢棄原判，要求原告必須證明其童裝設計具有第二意義¹⁶。

聯邦最高法院認知到，不是每一種類的標章都會有固有識別性；例如顏色，已經在前案*Qualitex*中，被最高法院宣示為不具有固有識別性，永遠必須證明第二意義才予以保護。而產品設計，就像顏色，不具有固有識別性—不似文字標章或產品包裝，消費者自然、自動地認為其有來源識別的作用；然而消費者不會傾向認為產品本身的設計是作為來源辨識的作用，相對地，消費者會認為新穎的產品設計是為了使產品更有用或更具吸引力。此為產品設計不應有固有識別性的理由之一¹⁷。

理由之二，是在產品設計適用固有識別性，會妨礙競爭。若先引介某產品的生產商，可藉由固有識別性來主張專有其設計（在無專利或著作權的前提下），則其他生產者本來可以模仿而產生的消費者利益會受到減損—不必然是來自於原設計者勝訴的訴訟，亦可能來自於被訴的威脅。因此，最高法院在本案宣示：未註冊的產品外觀設計，一定要證明第二意義才會予以保護¹⁸。

然而，由於在前案*Two Pesos*，美國最高法院判決營業包裝可以有固有識別性，因而最高法院必須試圖區別本案與*Two Pesos*的不同。本案判決宣示法律原則為：產品包裝可以有固有識別性，但產品設計不能有固有識別性；若區別為何者有疑時，法院應採謹慎的態度，認定為產品設計，而要求第二意義的證據。Scalia大法官並表示，*Two Pesos*的餐廳設計為營業包裝，或者為居於中間的第三類型

¹⁶ 529 U.S. 205, 120 S.Ct. 1339, 146 L.Ed.2d 182 (2000).

¹⁷ *Id.* at 211-213.

¹⁸ *Id.* at 216.

(*tertium quid*)，但較近產品包裝¹⁹。

二、營業包裝的保護要件

(一) 識別性

對於營業包裝，美國法院與其他種商標相同，均一致地要求具有識別性。如聯邦最高法院在*Wal-Mart*案所說，若營業包裝不具有識別性，則他人使用近似的營業包裝，並不會構成消費者的混淆誤認²⁰。

在營業包裝，「識別性」這個議題，是關於法院是否應適用與一般商標相同的識別性原則，亦即，區分為固有識別性與非固有識別性兩種；或者，營業包裝是否均不具有固有識別性，而使得主張營業包裝保護之人均必須證明第二意義？而答案是否會因系爭營業包裝為產品包裝（*product packaging*）或產品設計（*product design*）而有不同²¹。

傳統的普通法原則為：營業包裝無固有識別性，所以證明第二意義，是營業包裝得到普通法下不正競爭保護的前提。原告必須證明其營業包裝具有第二意義，亦即公眾將原告之包裝與一商品的來源作心理上的結合。例如，在最高法院的*Two Pesos*案判決之前，第二巡迴法院曾堅持，所有未註冊的非文字標章，均須獲得第二意義之後，始得受到保護。但商標法的一般原則—來源可為匿名的來源—在此同樣適用：原告無須證明消費者知道公司的名稱。對於產品整體設計之營業包裝，則須更久的時間以獲得第二意義²²。

¹⁹ *Id.* at 215.

²⁰ *Id.* at 210.

²¹ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 610, 623.

²² MCCARTHY, *supra* note 1, §§ 8:8, 8:10. 第二巡迴法院的見解，例如在

第五巡迴法院在一九八一年與此傳統規則作重大的決裂，而與主流的商標法規則融合。在 *Chevron Chemical Co. v. Voluntary Purchasing Groups, Inc.* 案²³，第五巡迴法院認為，營業包裝與其他種商標的分類方式應無不同，分為具有固有識別性和不具有固有識別性二者，而僅後者必須要證明第二意義。「商標法的...相同原則應適用於營業包裝的保護。若營業包裝的系爭設計是任意性且無功能...，則無理由要求原告證明消費者的認知已與此任意選擇的設計結合」。本案可謂把營業包裝帶回傳統的商標法原則²⁴。

在 *Two Pesos* 案判決之前，多數之巡迴法院追隨 *Chevron* 案見解，亦即具有固有識別性的營業包裝，無須第二意義之證據即可獲得保護；*Chevron* 案原則成為多數見解。不正競爭法整編亦採 *Chevron* 案原則²⁵。但第二巡迴法院仍堅持所有未註冊、非文字 (non-verbal) 的標章，永遠必須證明第二意義²⁶。

在一九九二年的最高法院判決 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 案，解決各巡迴法院間對此點的歧見²⁷。在此，最高法院同意第五巡迴法院的見解，將主流的商標法原則用於營業包裝。有固有識別

Murphy v. Provident Mutual Life Insurance Co., 923 F.2d 923 (2d Cir. 1990), cert. denied, 502 U.S. 814 (1991).

²³ 659 F.2d 695 (C.A.5 1981).

²⁴ MCCARTHY, supra note 1, § 8:10.

²⁵ Restatement § 16, comment b (1995) 規定「獨特與顯著的營業包裝可具有固有識別性」；「產品設計通常不認為具有固有識別性，因而通常在證明第二意義後才受保護」；see MCCARTHY, supra note 1, § 8:10.。

²⁶ MCCARTHY, supra note 1 § 8: 10; 但在 *Taco-Cabana* 案之後，第二巡迴法院已改變見解，認為具有固有識別性的未註冊營業包裝，不必提供第二意義的證據。 *George Basch Co. v. Blue Coral, Inc.*, 968 F.2d 1532 (2d Cir. 1992).

²⁷ 第三與第八巡迴法院同第二巡迴法院的見解；第九與第十一巡迴法院同第五巡迴法院的見解。

性的商標，不必證明第二意義，而可獲得藍亨法第四十三條（a）項之保護。最高法院曰：「沒有可信的理由，對營業包裝適用與第四十三條（a）項之一般原則相左的第二意義要求」²⁸。最高法院也處理第二巡迴法院的見解，亦即未註冊之營業包裝，若未證明第二意義則不保護²⁹。最高法院認為此與藍亨法的一般原理不合。懷特（White）大法官的意見書列舉兩點理由：

一、就字義而言，第四十三條（a）項，對於具固有識別性標章、與不具固有識別性的標章，並無分別作不同的對待。二、若對具固有識別性的營業包裝要求第二意義，會損害藍亨法的目的。因為這個要求會對剛起步的小商業造成不利的負擔—此種小商業試圖在有限的地域推展一新產品，然後再擴張到其他地域；若其有固有識別性的營業包裝，因尚未產生第二意義而不加以保護，以致於競爭者可在其他地域使用相同的營業包裝，則此小商業將無法擴展到其他地域³⁰。

但最高法院並未對如何認定營業包裝之固有識別性加以指示，以致於在 *Taco Cabana* 案判決之後，下級法院的見解仍處於混亂之狀態。有些法院注意消費者之反應，而非營業包裝與產品性質的關係。有些法院則仍由營業包裝與產品性質的關係來決定³¹。但由於很少有

²⁸ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:11; 505 U.S. at 770.

²⁹ 在 *Vibrant Sales, Inc. v. New Body Boutique, Inc.*, 652 F.2d 299 (1981)，第二巡迴法院對任何未註冊之標章，若未證明第二意義，均不得依據第 43 條(a) 項請求保護。但在後來的案件 *Thopson Medical Co. v. Pfizer, Inc.*, 753 F.2d 208 (1985)，第二巡迴法院對未註冊之文字標章，適用一般的商標法原則，即有固有識別性者不必證明第二意義。但對於營業包裝，第二巡迴法院仍堅持過去的見解，要求必須證明第二意義，才可依據第 43 條(a) 項請求保護。

³⁰ *supra* note 10, at 773-775.

³¹ 前說以第三巡迴法院為代表，見 *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enterprises, Ltd.*, 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994); 後說以第八巡迴法院為代表，見

產品包裝的設計是由產品的性質來決定，故依據後說，導致營業包裝極容易被認為有固有識別性，而使營業包裝之獲得保護相對為容易；尤其是在營業包裝為產品設計，而非產品包裝之時，這會對競爭造成很大的負擔，使競爭者無法銷售相同產品，而造成事實上的壟斷³²。

就此問題，二〇〇〇年的*Wal-Mart*案判決認為：產品設計之營業包裝永遠無固有識別性，永遠需要第二意義的證據。至於在*Taco-Cabana*案中出現的餐廳裝潢設計，*Wal-Mart*判決認為這不是產品設計，而是產品包裝，或「第三類」（*tertium quid*）；然而最高法院的判決文中並未對「第三類」加以定義³³。

在*Wal-Mart*之後，在決定營業包裝之識別性時，首先應區別產品包裝與產品設計。對於產品之包裝，適用*Two Pesos*的原則，即可以有固有識別性；若無固有識別性，則須證明第二意義。對於產品本身之設計，則一定必須證明第二意義才受保護。若區分為何者不明，則應認定為產品本身之設計。其實這種區別產品包裝與產品設計的觀點，在*Wal-Mart*判決之前，已經有一些法院加以提倡，例如第五巡迴法院在*Sicilia Di R. Biebow & Co. v. Cox*案，即已提到：隨意性與非實用性的產品包裝通常是設計來立即作為來源的辨識物，而產品設計則以時間經過及消費者的接觸而獲得商標價值³⁴。此種區別產品包裝與

Stuart Hall, Co., Inc. v. Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995). See SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 625. °

³² SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 625-626.

³³ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:11. “*Tertium quid*”為拉丁文，指「第三物」(the third thing)、或「非此亦非彼」(neither this nor that)、或「非魚亦非鳥」(neither fish nor fowl). °

³⁴ 732 F.2d 417 (5th Cir. 1984).

產品設計的觀點，終究被最高法院所採取³⁵。

區別產品包裝與產品設計的主要理由，是對於消費者感覺（consumer perception）的假設—消費者通常認為文字標章與產品包裝，是用來辨識產品的來源；但消費者不認為產品設計與產品外形，是用以作為來源辨識的功能。聯邦最高法院在*Wal-Mart*與*TrafFix*二案，肯認這種對消費者知覺的假設³⁶。第二巡迴法院在早期即已觀察到消費者的此種傾向，質疑產品設計是否有營業包裝的功能；第三巡迴法院亦說：產品外形的成功，並不必然導致來源辨識的推論³⁷。在*Wal-Mart*案之後，由於歸類為產品設計或產品包裝，直接影響到主張營業包裝保護之人是否必須證明第二意義，已成為當事人爭執的主要焦點之一。分類為此二者中之何者，屬於事實問題，法院通常使用「通念」（common sense）方法，問消費者所購買的主要產品為何，來區別產品包裝與產品設計³⁸。

如何決定產品包裝的固有識別性？最高法院沒有處理這個問題，也沒有肯認或否定下級法院所採用的不同方法。有些法院適用*Abercrombie*判準（來自*Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*案）³⁹，亦即，一般商標的固有識別性方法，應相同地適用於營業包裝。但是，此種認定往往太寬鬆，因為標籤與包裝的設計幾乎是無限

³⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 627; MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12.

³⁶ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12.50.

³⁷ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12; *EFS Mktg. v. Russ Berrie & Co.*, 76 F.3d 487 (2d Cir. 1996); *Duraco Prods. V. Joy Plastic Enters.*, 40 F.3d 1431 (3d Cir. 1994) (“the success of a particular product [configuration] ... does not readily lead to the inference of source identification”).

³⁸ MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12.50.

³⁹ 537 F.2d 4 (1976).

的，所以任何包裝均可能被歸類為具固有識別性。再者，多數包裝並未提供產品之資訊，所以無法適用*Abercrombie*案的比較文字意義與產品屬性的方法⁴⁰。基於此困難，有些法院適用關稅與專利上訴法院（CCPA）的*Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods, Ltd.*⁴¹的看法，視此種設計是否在該特定領域為普通或獨特，亦即看業界的一般慣行。若某種包裝用於某種產品是業界通常的做法，則即使此種包裝可能具有某些說明性，亦不被認為具有固有識別性。在後來，聯邦巡迴法院（Federal Circuit）與商標審議與再議委員會（TTAB），均認為*Seabrook*與*Abercrombie*並非互斥的判斷標準，而為互補的，此二者均為判斷商標識別性的標準⁴²。

（二）非功能性

藍亨法第二條（e）項（5）款規定，「由任何整體而言為功能性的事項所構成」（comprises any matter that, as a whole, is function），為絕對禁止註冊之事由。功能性，依據第十四條第（3）款，為隨時得撤銷註冊之事由。此二規定為一九九八年商標法條約履行法（the Trademark Law Treaty Implementation Act of 1998）所加，目的在使功能性的設計不被壟斷，且藉由允許近用功能性的設計而鼓勵競爭。依據同法第三三條（b）項（8）款，功能性為商標侵害之抗辯，即使原告商標已成爲不可爭議亦同⁴³。

⁴⁰ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 627-28; MCCARTHY, *supra* note 1, § 8:12.

⁴¹ 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977).

⁴² SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 628.

⁴³ Dorota Niechwiej Clegg, *Aesthetic Functionality Conundrum and Traderight: A Proposal for a Foster Home to An Orphan of Intellectual Property Laws*, 89 IOWA L. REV. 273, 289 (2003).

功能性，據不正競爭法整編定義，為「提供商品或服務之製造、行銷、使用之利益」的設計，除了作為來源的指示之外，對他人的有效競爭具有重要性，且此利益非使用其他替代性設計可得⁴⁴。功能性之設計不必為「在競爭上所必要」（a competitive necessity），只要為使用或實行該裝置之目的所必要，或影響其品質或成本；功能性之設計亦不必為最佳（superior）的設計⁴⁵。第二巡迴法院對於功能性有類似的定義，「功能性真正的判斷標準，並非系爭特徵履行一個功能，而是該特徵是否被所履行的功能所決定（dictated）」⁴⁶。

傳統的功能性原則為「實用功能性」（utilitarian functionality），此為聯邦最高法院在 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*⁴⁷ 所闡釋。依據 *Inwood* 案的見解，功能性為「對物體的使用或目的為必須」，或「影響物品的成本或品質」。依據關稅與專利上訴法院的見解，是「鑑於複製的經濟需求，在運作或經濟上為優越的」（superior in operation or economy in light of competitive necessity to copy）；亦即，該設計是否為最佳或少數可能的優越設計之一」（the best or one of a few superior design available）⁴⁸。據此，所謂實用功能性指設計的兩種性質（或其中之一）：一、在於確保物品之運作、或促進其效能；二、為了經濟上的考量，例如降低生產成本⁴⁹。

⁴⁴ Restatement (Third) of Unfair Competition § 17 (1995).

⁴⁵ LOUIS ALTMAN & MALLA POLLACK, CALLMANN ON UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES, § 19:8 (2008).

⁴⁶ *Brandir Intern., Inc. v. Cascade Pacific Lumber Co.*, 834 F.2d 1142 (2d Cir. 1987).

⁴⁷ 456 U.S. 844, 102 S.Ct. 2182, 72 L.Ed.2d 606 (1982).

⁴⁸ Clegg, *supra* note 43, at 290; SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 612. In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982).

⁴⁹ ALTMAN & POLLACK, *supra* note 45, § 19:8.

功能性元素不得保護的原因有二：避免阻礙競爭，以及避免對專利法的運作造成妨礙。首先，若功能屬性不受專利保護，則複製功能屬性的部分為正當的競爭活動；商標法保護考量，不會正當化對有效競爭必要的設計成份予以壟斷。聯邦最高法院在*Qualitex*案中說到，商標法中的功能性原則防止生產者控制產品的有用屬性，而阻礙了正當的競爭。其次，功能性原則亦在避免商標法對專利體系的干擾。專利法的新穎性與進步性為相當高的要求，若不符合專利要件的產品屬性仍可經由營業包裝而獲得無限期的保護，則商標法會成為規避專利要件要求的一個捷徑⁵⁰。然而，由於極少有營業包裝完全不具任何功能，若將功能性原則推到極盡，將使大多數的營業包裝都無法受到保護⁵¹。

聯邦最高法院後來又在*TrafFix*案，對功能性原則再加以處理。認為「競爭之必要」、或是否「有其他可行之設計」，均不在考慮之列。凡是設計使產品較易於使用、運送、展示、行使，或具有經濟上之利益（降低成本），均為具有功能性，不能取得營業包裝之保護，即使有數百種其他的設計可以類似的成本獲得相同的結果⁵²。

當有數個成分時，是否為功能性，乃依據結合之全體考量，非依各別部分考量。法院並非考量個別成分是否具功能性，而是元素組合的整體是否具功能性。不正競爭法整編亦持此立場⁵³。個別元素組合

⁵⁰ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 611.

⁵¹ ALTMAN & POLLACK, *supra* note 45, § 19:7; SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 611.

⁵² SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 613.

⁵³ Restatement (Third) of Unfair Competition, § 17, comment b (1995) (“the fact that the overall design or combination contains individual features that are themselves functional does not preclude protection for the composite.”) See SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 613; Clegg, *supra* note 43, at 290.

之整體，有可能呈現功能性，亦有可能為非功能性，此應就組合之整體判斷之。

已註冊之營業包裝，由於註冊已給予推定商標有效的效果，故其非功能性已受推定；於侵害案件，被告得主張原告之營業包裝為功能性，以作為積極抗辯（affirmative defense），此時被告應負功能性之舉證責任。相對地，未註冊的營業包裝，則由主張其受保護之人負舉證責任，以證明其不具功能性。藍亨法第四三條（a）項的修訂規定，並對未註冊的營業包裝的侵害案件作有規定：「依據本法，對於未註冊於主要註冊簿的營業包裝，提起侵害之民事訴訟，主張營業包裝保護之人，應負證明包裝為非功能性的舉證責任」⁵⁴。

功能性的證據，可包括該設計對成本或性能（performance）之改進、在廣告中主張效用上的利益、過去有無新型專利、是否有其他可能的替代設計等。聯邦最高法院的*TrafFix*案判決處理最後面兩種證據：設計曾獲得發明專利，為設計為功能性的強烈證據，但非絕對之證據，如*TrafFix*判決所說，「若對系爭設計已有過期的專利，則主張其受營業包裝保護之人具有沈重的舉證責任，以證明其非功能性，例如，可證明此設計僅為裝飾性，或為該器具的偶然或隨意部分」⁵⁵。至於有無替代設計的存在，在最高法院的*TrafFix*判決之前，法院認為原告可提供替代設計的證據，以證明系爭設計的非功能性⁵⁶。但在

⁵⁴ Lanham Act § 43(a)(3): “In a civil action for trade dress infringement under this Act for trade dress not registered on the principal register, the person who asserts trade dress protection has the burden of proving that the matter sought to be protected is not functional.”

⁵⁵ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 616.

⁵⁶ Restatement (Third) of Unfair Competition, § 17, comment b (1995)，甚至認為替代設計的存在為功能性的決定性因素。在 *TrafFix* 案，第六巡迴法院亦持此看法，認為既然有其他設計可履行與原告的雙彈簧設計相同的功能，則

*TrafFix*案判決，最高法院強調，只要系爭設計為功能性，競爭者即可襲用，不必再探索有無其他種替代設計存在。故在*TrafFix*案之後，有無替代設計存在已為無關⁵⁷。

肆、關於營業包裝的延伸問題

一、美學功能性

傳統的功能性原則，係指實用功能性，但此原則是否可擴張及於外觀設計的美感成份？美學功能性（aesthetic functionality）的概念，起源自一九三八年的侵權行為法整編，該整編敘述：若某商品大致因其美學價值而被購買，且禁止他人模仿會實質地阻礙競爭，則其美感的成份為功能性⁵⁸。論者亦有謂，某種設計即使並非與實用有關，但會實質地促進商品的銷售，消費者因設計的美學價值而選擇該商品，此即美學功能性。亦即，美學功能性指，某個設計因為美學價值、視覺吸引力、或裝飾價值，而使消費者想要購買此商品，或者使此商品比其他類似商品更具吸引力⁵⁹。

在案例法上，則最早見於第九巡迴法院的*Pagliari v. Wallace China Co.*案，該案的系爭設計是原告所使用於飯店用瓷器的四種設

原告之設計並非功能性。最高法院的 *TrafFix* 案判決處理發明專利與營業包裝的關係；但真正棘手的問題是新式樣專利與營業包裝的問題，此點聯邦最高法院的 *TrafFix* 並未處理，見 Clifford W. Browning, *TrafFix Revisited: Exposing the Design Flaw in the Functionality Doctrine*, 94 TRADEMARK REP. 1059, 1060-1061 (2004).

⁵⁷ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 614-616.

⁵⁸ Harriman, Erin M., *Aesthetic Functionality: The Disarray among Modern Courts*, 86 TRADEMARK REP. 276, 280 (1996).

⁵⁹ ALTMAN & POLLACK, *supra* note 45, § 19:9.

計，被告仿製之。第九巡迴法院的判決認定原告之設計為功能性。在本案中，第九巡迴法院使用「商業成功的重要成份」判準（the “important ingredient of commercial success” test），亦即：「若產品的某特徵是該產品在商業上成功的重要成份，在無專利或著作權的情況下，自由競爭的利益會允許他人模仿之」⁶⁰。

第九巡迴法院為美學功能性的主要提倡者，然大多數法院認為 *Pagliero* 案的「商業成功的重要成份」界定過於寬鬆，即使第九巡迴法院後來亦自行限縮此判斷標準⁶¹。第九巡迴法院有一系列案件重申其美學功能性的見解；除此之外，第二、第三、第七巡迴法院亦有採用美學功能性原則的案件，然而這些法院並不採納 *Pagliero* 案宣示的判斷標準，而自訂其美國功能性的判斷原則。但美學功能性原則並沒有獲得巡迴法院的普遍接受，第五、第六巡迴法院拒絕採用美學功能性，而商標審議與再議委員會亦曾引關稅與專利上訴法院的見解，對美學功能性原則加以質疑⁶²。

雖然聯邦最高法院在它的營業包裝的數個案件中，提到美學功能性。首先，在 *Qualitex* 案中，最高法院引用不正競爭法整編第三版的說法—「若設計的美學價值，在於它授予替代設計所不能產生的顯著利益，則此設計為功能性」，以及「美學功能性的最終判準，是承認商標權是否會顯著地阻礙競爭」⁶³。在 *TrafFix* 案，最高法院亦提到美學功能性一詞，但卻是表示該案與美學功能性無關—於實用功能性，

⁶⁰ See Harriman, *supra* note 58, at 281.

⁶¹ Harriman, *supra* note 58, at 281-282; Diego Puig, *To God What Is God's and to Caesar What Is Caesar's: Aesthetic Functionality as a Valve between Trademark Rights and Religious Freedoms*, 9 J. TECH. L. & POL'Y 81, 103 (2004).

⁶² Harriman, *supra* note 58, at 283-291, 298.

⁶³ *supra* note 14, at 170.

法院無須再考慮競爭上的必要性（亦即，是否有替代設計的問題）；但於美學功能性的場合，則就會涉及此種考慮。在*Wal-Mart*案中，聯邦最高法院再度引用在*TrafFix*案中的同一見解。雖然有論者認為，這些論述僅是這些案件的旁論；但亦有學者認為，這些案件顯然表示最高法院對美學功能性原則的接受⁶⁴。

由上述可知，目前聯邦二審法院對美國功能性的判斷標準，仍存在相當歧見。不正競爭法整編所提出的標準—「唯有在設計授予顯著利益，此利益在實際上非使用替代設計可產生時，此設計因其美學價值而有功能性」—為第二巡迴法院於*Wallace Silversmiths, Inc. v. Godinger Sliver Art Co.*案所採取，聯邦最高法院在*Qualitex*案亦曾引述之。此判斷標準以是否有充分的替代設計，來平衡設計者的利益與自由競爭的利益：當替代設計的範圍為有限，使保護設計會實質地阻礙競爭時，則自由競爭的利益會勝過保護設計者的利益。此標準平衡了商標保護的利益與自由競爭的利益，似乎是一個較可行的做法⁶⁵。

二、立體標章

三度空間之產品包裝或產品形狀，在美國商標法係作為營業包裝而受到保護。此外，建築或營業場所之裝潢，亦同樣適用營業包裝之法律原則。

⁶⁴ SCHECHTER & THOMAS, *supra* note 2, at 617.

⁶⁵ Harriman, *supra* note 58, at 299-300. 此亦即所謂「競爭說」（competition theory），相較於來源辨識說（identification theory），競爭說為較可採的理論。見 Spencer Davczek, *Aesthetic Functionality in Trade Dress: Post-Secondary Aesthetic Functionality Proposed*, 105 COMM. L.J. 309, 322 (2000); Mitchell M. Wong, *The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade Dress Protection*, 83 CORNELL L. REV. 1116 (1998). °

目前，三度空間之營業包裝或欲註冊於聯邦註冊簿，依據商標審查程序規則（TMETP）之規定，必須註明標章為三度空間，以俾他人之檢索。註冊申請人亦必須繳交特殊之圖樣（drawing）註明該營業包裝為三度空間的⁶⁶。

以下茲就四種立體營業包裝分別敘述之。

1. 產品包裝

產品包裝（product package），若要獲得商標之註冊及保護，必須證明其識別性（可為固有識別性或取得的識別性）、以及其非功能性⁶⁷。目前已獲美國專利商標局註冊之例，包括柴火之包裝、牛奶與乳製品之包裝、沐浴用品之包裝、口香糖包裝、手錶包裝等⁶⁸。

2. 產品外形

除受到營業包裝之保護外，產品外形亦可能獲得新式樣專利之保護，若其能滿足新式樣專利的新穎性與非顯而亦知性要件。其保護之期間為十四年⁶⁹。

目前已獲美國專利商標局註冊的產品外形之例，包括兒童用桌椅、狗食、麵包、清潔劑等⁷⁰。

3. 建築

建築之外形，除可作為商標或服務標章之外，亦可作為營業包裝

⁶⁶ Jerome Gilson & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Race Car Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TRADEMARK REPORTER 773, 809 (2005).

⁶⁷ *Id.* at 811-12.

⁶⁸ Gilson & Lalonde, *supra* note 66, at 811-812.

⁶⁹ Gilson & Lalonde, *supra* note 66, at 810.

⁷⁰ Gilson & Lalonde, *supra* note 66, at 809-810.

而受到保護，但同樣須符合識別性與非功能性之要求。商標權人無須有建築之所有權。外部之部分特徵或裝飾，亦可能成為營業包裝而受到保護⁷¹。但建築之設計必須為獨特或不尋常；通常、常見的設計，會被認定為「普通」（generic），而欠缺識別性。此外，營業包裝必須在連鎖店都維持相同的外觀，若各連鎖店的外觀不一致，則意謂公眾並未看到以單一形象表徵來源，而使得營業包裝之主張無法成立⁷²。

建築外形之營業包裝通常係表彰服務之來源，而非建築本身之商標，故其註冊與保護並不防止他人樹立形狀類似之建築。但若作為營業包裝之建築已達著名標章之程度，則其所有人可能得防止他人樹立類似之建築，即使他人之建築係用於不同的功能。目前已註冊之建築外形多用於服務，如麥當勞的建築外形指定於餐廳服務、紐約的克萊斯勒大廈指定用於辦公室租賃；但亦有指定用於商品者⁷³。

4. 營業場所裝潢

營業場所—如餐廳或其他零售店面—之裝潢（décor），亦可作為營業包裝而受保護。營業場所之裝潢，通常為一系列相關元素之組合。第八巡迴法院曾指出，一個餐廳的營業包裝包括餐廳之外貌、招牌、內部空間規畫、裝潢設計、設備、員工制服等⁷⁴。若營業場所裝潢為可受保護，則法院可禁止競爭者使用相同或類似之裝潢。除此之外，第九巡迴法院亦曾曰廣告與促銷文宣、紀念品、菜單、整體色調、

⁷¹ 例如，在 *House of Hunan, Inc. v. Hunan at Pavilion*, 227 U.S.P.Q. 803 (D.D.C. 1985)，法院禁止鄰近之中國餐館同樣在門口樹立一對大理石獅子。MCCARTHY, *supra* note 1, § 7:100.。

⁷² MCCARTHY, *supra* note 1, § 7:100.

⁷³ Gilson & Lalonde, *supra* note 66, at 816.

⁷⁴ *Prufrock, Ltd. v. Laster*, 781 F.2d 129 (8th Cir. 1986).

燈光佈置、甚至服務之風格等亦可為營業場所裝潢之元素⁷⁵。

伍、我國對於營業包裝與立體商標之保護

一、公平交易法第二十條第一項有關「表徵」保護

我國在民國八十一年二月四日公平交易法正式施行前，對於有關營業包裝的保護並沒有法律的依據，直到公平交易法制定施行後，在該法的第二十條第一項保護有關商品或者服務的「表徵」。當時公平交易法之立法背景是為了解我國從民國六十年代以來經濟急速發展及社會結構快速轉變，原有的經濟制度與規範無法因應需要，政府為了建立企業自由競爭的環境，於是著手訂定了這套給產業適用的公平合理的競爭規則，以維護交易秩序、確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮⁷⁶。產業間為了競爭獲利而彼此抄襲仿冒商品，從商品的名稱、形狀、外觀、標誌等不一而足，不僅讓原創商品的企業獲利下降，後進或劣質的商品損害商譽及消費者權益，仿冒的法律事件層出不窮，於是在公平交易法中特別規範不公平競爭，將規範有關商品或服務的仿冒行為列入「不公平競爭」的章節中。所以說，「表徵」的保護當時是著眼在防止企業間仿冒的不公平競爭行為所制定，並非如商標法是把表徵當成表彰及辨識、區別商品的一種商標來看待，認為商標或商品的形狀、大小、顏色等或其組合及外觀的模仿是一種不公平競爭的行為，應受到不公平競爭法的規範的思想所致。

⁷⁵ 383 F.3d 998 (9th Cir. 2004).

⁷⁶ 參見行政院公平交易委員會網站有關公平交易法的立法背景說明，<http://www.ftc.gov.tw>。另參見陳昭華，立體形狀之商標及新式樣保護，月旦法學教室，第二十五期，頁 30-31 (2004)。

從公平交易法第二十條第一項的條文來看，「表徵」係指：（一）「他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵」；（二）「他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵」。

另依據九十四年八月二十六日公法字第 0940006982 號令發布修正的：「行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十條案件之處理原則」之「四、名詞釋義三」：公平交易法第二十條所稱「表徵」，係指某項具識別力或次要意義之特徵，其得以表彰商品或服務來源，使相關事業或消費者用以區別不同之商品或服務。而所謂「識別力」，指某項特徵特別顯著，使相關事業或消費者見諸該特徵，即得認知其表彰該商品或服務為某特定事業所產製或提供者。另所謂「次要意義」，指某項原本不具識別力之特徵，因長期繼續使用，使相關事業或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。同處理原則之「七、判斷表徵之考量因素」：在判斷表徵的考量因素方面：公平交易法第二十條所稱之表徵，指有下列情形之一者而言：（一）文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式特別顯著，足以使相關事業或消費者據以認識其為表彰商品或服務之標誌，並藉以與他人之商品或服務相辨別。（二）文字、圖形、記號、商品容器、包裝、形狀、或其聯合式本身未特別顯著，然因相當時間之使用，足使相關事業或消費者認知並將之與商品或服務來源產生聯想。

從上述有關「表徵」的公平交易法法律及行政命令的內容來看，「表徵」的內容可以及於美國法上營業包裝所保護的標的，但是範圍與美國商標法的營業包裝仍有些差異。我國法律如此規定，明顯地可

以看出公平交易法所保護的「表徵」，是以不正競爭法來保護商標法應予保護的營業包裝。如學者所說：「使用主義之條文，在以註冊主義為原則之商標法的規範下，僅居於補充、防弊之地位，強調使用主義的公平法保護表徵等規定，其實亦可視為補充商標法規範不足之規定，只是因其傳統上被認為屬不公平競爭規範體系的一部分，而被納入公平法之規範架構中」⁷⁷。

二、立體標章與公平法的表徵

我國為因應國內企業發展需要以及國際立法趨勢，認為商標制度確應作全盤修正，因此在民國九十二年五月二十八日立法院將商標法修正通過，同年十一月二十八日由總統公布正式施行。其中特別放寬商標的保護種類，在新修訂商標法第五條增訂「立體商標」的規定。將過去公平交易法第二十條第一項保護有關「表徵」，也就是類似於美國商標法的營業包裝的有關規定，明文規定作為商標的一種由商標法來保護。但是如此的法律架構，卻造成商標法與公平交易法之間產生法律的競合問題，在實務上產生適用法律保護的疑義。

在我國公平交易法實踐當中，「表徵」的具體內容究竟指的是什麼？我們從歷年公平會的案例來看，案例所保護的「表徵」不外乎商品的總體外觀、商標或立體形狀等，對先使用者與後使用者的商品表徵所採取比較的方法仍與商標法所採取的主體（整體觀察、通體觀察或比較主要部分）、時間、地點（異時異地隔離觀察）「三部曲法」相同，處分的手段有積極面的減少侵害效果的作為與消極面的停止侵害繼續實施的不作為，大體上與美國商標法保護營業包裝所使用的手

⁷⁷ 黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，頁 297，元照出版公司（2009）。

段並無不同。在九十二年新修正之商標法所規定的「立體商標」所採取的保護內涵與方法應無差異，唯一不同的是在經濟部智慧局所訂定的「立體、顏色及聲音商標審查基準」中有例示保護一項「服務場所之裝潢設計」，在我國是首次仿美國的 Taco-Cabana 案例所舉出的可能保護態樣。

在我國商標法中如美國法及其他英美法系國家保護營業包裝一樣創立「立體商標」的保護究竟適不適當？首先我們要注意到的是，商標法所保護的「立體商標」最重要的是要具有識別商品或服務來源的功能，其次商標法所保護的各種商標其保護要件首重要具有識別性（即顯著性），無論是固有的或是後天長期使用取得的皆可，再來是具有非功能性，符合這兩要件才能取得立體商標的保護。但是美國商標法對營業包裝保護的可能態樣層出不窮，權利範圍要經過法院案例各案認定才能形成，而我國屬大陸法係，權利的保護注重「內容具體」及「範圍明確」，要申請取得權利的開始就必須定義受保護的要素為何，「服務場所之裝潢設計」基本上要取得先天的識別性，就我國目前的案例來看無人取得⁷⁸，然而不排除日後有因使用而取得的識別性時，服務場所之裝潢設計可以獲得保護。在未能取得商標法「立體商標」的保護情況下，為維持公平競爭的商業環境，公平法居於補充規範所能提供的保護角色就更形重要。

在公平法和商標法的法律位階上，有關商標及有識別功能的智慧財產權保護，商標法是基本規範，而公平法是立於商標法補充規範的地位。但是，公平法第二十條卻將相關事業或消費者所普遍認知「表

⁷⁸ 作者於 96 年 11 月 26 日赴經濟部智慧財產局與商標組洪淑敏組長訪談時得知。

徵」，明文將「商標」列入。「表徵」從公平法及處理原則的內容來看，「表徵」的功能就是具有商標的功能，本身就是屬於現行商標法「立體商標」規範的範圍，所以除了應該由公平交易法中刪除「商標」兩字外，要避免適用法律疑義及法規競合的問題，解決方法就是將公平交易法第二十條有關表徵的規定移列商標法，由商標法的立體商標規定來規範「表徵」的有關法律問題，公平交易法繼續維持補充法律的功能，就不具商標法上識別性的表徵，但仍有榨取他人成果或攀附他人商譽而產生混淆誤認之虞的「表徵」，以不公平競爭的行為來處置。而從公平會的表徵案例來看，公平會處理仿冒案例似乎著重的是商品或服務的表徵之間的辨識區別，以有無構成混淆誤認之虞來判斷是否有表徵仿冒的問題。據報導公平會和智慧局經多次協議，公平會決定修正公平法第二十條，刪除「商標」二字，使商標侵權事件回歸由商標法統一規範⁷⁹。簡言之，有關商標的法律問題，無論是以註冊或未註冊的，將來都移歸商標法來規範保護，而公平交易法僅居於補充法的地位，處理有關產業競爭秩序的法律問題。

然而，我們進一步來檢討，將有識別性的「表徵」全部劃歸商標法來規範，若是未能獲得固有或取得識別性的表徵無法由商標法來保護時，這時候該由何法來保護？既然公平法係立於補充規範的地位，這些未能受到商標法保護的表徵，還是應該可以由公平法來保護，商標無法獲得識別性可資表彰商品的來源，但是還會殘留兩個系爭商標的辨識區別或混淆誤認的問題，兩者會不會構成混淆以致消費者誤認而造成不公平競爭，應該還是要由公平法來規範保護。

⁷⁹ 參見聯合新聞網 2006 年 1 月 18 日轉載【經濟日報】同日的報導，http://ftc.cnfi.org.tw/all-news.php?id=4&t_type=s (2006/1/18，造訪)。

因此，本文建議，若未來要解決商標法與公平法之間適用法律疑義及法規競合的問題⁸⁰，除了現有的商標法繼續規範保護具有商品或服務來源識別性的「表徵」及「立體商標」外，反之沒有前述特性的文字或圖形商標，就只是化作一般性的競爭「標示」，而一般所謂的「表徵」所保護的基本上是宏觀的商品外觀總合，也就是美國商標法所稱的「商品或服務的總體外觀」（overall appearance），故首先要將商標法與公平法保護的表徵外觀個別要素（如大小、顏色、形狀、標記...等）調整一致；另外，從目前的公平法案例來看，已註冊取得商標法保護的商標仍可能是「表徵」的要素之一，而且都是以文字或圖形或兩者的結合式所構成的「商標」，所以可以將目前公平法第二十條第一、二項所列舉的「商標」直接調整成為「文字或圖形或兩者聯合式之標記」，而這「標記」係商標的「上位概念」，既包含已註冊的商標也包含未能取得商標法保護的文字或圖形或兩者聯合式的標記，就可以讓商標法保護文字、圖形、立體形狀或其聯合式的「立體商標」規範目的與功能完整保護商品或服務的識別性標誌，而公平法只就未能取得商標法「立體商標」保護的文字、圖形、立體形狀以及已取得商標法註冊保護的商標都能成為「表徵」的保護要素。

陸、結論

美國商標法中的營業包裝，雖然屬於一種非傳統商標，但已逐漸進入商標法的主流。美國法院對營業包裝的保護發展了細密的規則體

⁸⁰ 無論如何，商標有混淆之虞的侵權案件，其本質仍脫離不了不公平競爭的色彩，只是商標法所保護的法益是以保障商品的來源識別功能，以商標法抽離競爭法的領域來特別保護罷了。

系，其中包括聯邦最高法院所判決的數個案件。以這些判決為主體，加上美國國會在聯邦商標法（藍亨法）中加入的數個條文，共同構成規範及保護營業包裝的體系。我國對於營業包裝，原本由公平法加以規範，於商標法在九十二年修正之後，保護與規範的重心轉到立體標章的適用，然而，由於我國並無大量的此類案例，故多借鑑美國過去的案例法經驗。本文綜述美國對營業包裝的保護，以期提供研究者及實務界的參考。

中原財經法學

參考文獻

書籍

黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照出版公司，2009。

ALTMAN, LOUIS & MALLA POLLACK, CALLMANN ON UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND MONOPOLIES (2008).

MAGGS, PETER B. & ROGER E. SCHECHTER, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION LAW: CASES AND COMMENTS (2002).

MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION (2008).

SCHECHTER, ROGER E. & JOHN R. THOMAS, INTELLECTUAL PROPERTY: THE LAW OF COPYRIGHTS, PATENTS AND TRADEMARKS (2003).

期刊論文

陳昭華，立體形狀之商標及新式樣保護，月旦法學教室，第二十五期，頁 30-31 (2004)。

鄧振球，顏色商標法律保護之評議，月旦法學雜誌，第九十八期，頁 205-220 (2003)。

Browning, Clifford W., *TrafFix Revised: Exposing the Design Law in the Functionality Doctrine*, 94 TRADEMARK REPORTER 1059 (2004).

Clegg, Dorota Niechwiej, *Aesthetic Functionality Conundrum and Trademark: A Proposal for a Foster Home to an Orphan of Intellectual Property Laws*, 89 IOWA L. REV. 273 (2003).

Davczyk, Spencer, *Aesthetic Functionality in Trade Dress: Post-Secondary Aesthetic Functionality Proposed*, 105 COMMERCIAL LAW JOURNAL 309 (2000).

Gilson, Jerome & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Race Car Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TRADEMARK REPORTER 773 (2005).

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

Puig, Diego, *To God What Is God's and to Caesar What Is Caesar's: Aesthetic Functionality as a Valve between Trademark Rights and Religious Freedoms*, 9 JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW AND POLICY 81 (2004).

Wong, Mitchell M., *The Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade Dress Protection*, 83 CORNELL LAW REVIEW 1116 (1998).

摘要

本文討論美國法對營業包裝與立體商標的保護。在美國商標法中，營業包裝已經從被認為非傳統的商標，演進到確定受到商標法的保護；美國法院在判決中歸納出保護營業包裝的二要件——識別性與非功能性，聯邦最高法院並在三個判決中對此二要件予以澄清。本文從聯邦最高法院的三個關於營業包裝的判決出發，討論營業的保護要件、以及其延伸適用於立體商標的情況。我國於民國九十二年新修正商標法，增加立體商標，其內容與美國的營業包裝雷同。本文最後並討論在此部分商標法與公平法之競合問題。

中原財經法學

**The Protection of Trade Dress and
Non-Traditional Trademark in American
Law--also on the Protection of
Three-Dimensional Trademark in Taiwan**

Min-Chiuan Wang

Hao-Yang Huang

Abstract

In this article, the authors discuss the protection of trade dress and three-dimensional marks in American law. American trademark law has considered trade dress, once a kind of non-traditional marks, now securely protected. In their judicial decisions, American courts have summarized two elements for protecting trade dress—distinctiveness and non-functionality. The U.S. Supreme Court has clarified these two elements in three judgments. This article starts with the discussion of these three judgments, and then evaluates the elements for protecting trade dress, and finally considers the extension of these rules in the situations of aesthetic functionality and the protection of three-dimensional marks. The R.O.C. Trademark Law was revised in 2003 to accommodate three-dimensional mark, which has been interpreted to be virtually equivalent to trade dress in American law. This article concludes with the consideration of

possible overlapping between the Trademark Law and the Fair Trade Law in this field.

Key words: non-traditional trademarks, trade dress, three-dimensional trademarks, distinctiveness, functionality

中原財經法學