

# 淺談美國商業表徵的功能性原則與判斷

葉雪美

09/01/2016

## 前言

TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 與貿易有關之智慧財產權協定) 第 25 條工業設計的保護要件中, 排除全然取決於技術或功能性需求之功能性設計<sup>1</sup>, 因此歐盟、日本與我國在專利法或設計法中有排除功能性設計作為法定標的之規定。中國與美國的專利法雖未有排除規定, 不過中國是在審查基準中規定功能性設計為不予以保護之設計標的, 美國則是在審查指南中以「缺乏裝飾性」的消極要件, 排除功能性設計及功能性特徵之設計保護。美國的設計專利制度中根本沒有「法定功能性」的用詞。

TRIPS 第 15 條商標的保護客體 (protectable Subject Matter) 與註冊要件中並未有非功能性之排除規定。不過, 隨著非傳統性商標或商業表徵 (Trade Dress)<sup>2</sup>的發展, 顏色、聲音、嗅覺商標、商品的形狀、容器、包裝及服務場所的裝潢設計等都成為商標法保護之法定標的。因為營業表徵所包含的商品的形狀、容器、包裝及服務場所的裝潢設計都會涉及產品的實用功能, 為了防止原本應以有期限性的發明專利 (或新型專利) 或設計專利制度來保護的客體, 在保護期間即將屆滿, 而利用無期限的商業表徵制度來延伸其保護, 在市場上形成永久性的壟斷, 破壞市場自由競爭的機制, 也有違專利制度與商標制度的立法

---

<sup>1</sup> 原文為「Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.」。

<sup>2</sup> 「Trade Dress」一詞在國內有人譯為「商業表徵」、「營業表徵」、「商業外觀」、「商業外裝」、「營業外觀」等、我國商標法中稱之為「立體商標」, 本文系討論美國商標法中的功能性原則, 故使用「商業表徵」。

意旨，因此各國紛紛在商標法中訂定排除功能性商標之法律規定<sup>3</sup>。

本文將簡單介紹美國商業表徵的內容及保護要件，功能性原則之目的與發展、實用功能性與美感功能性之定義、商業表徵的功能性審查原則，最後釐清商業表徵的功能性原則不同於設計專利的功能性設計審查原則，以免國內學者、專利業者將商業表徵立體商標的功能性審查原則誤用於設計專利的功能性設計之審查。

## 美國商業表徵的保護制度

### 商業表徵的內容

美國對於商標的保護採用雙軌的制度，其一是依據州普通法取得商標保護，其二是依據 1946 年的聯邦商標法( 15 U.S.C, Lanham Act；一般稱為蘭哈姆法案) 註冊而取得保護。早期，商業表徵的保護是在州普通法之下，以不公平競爭法主張保護，1988 年修訂聯邦商標法 ( the Trademark Law Revision Act of 1988，以下稱商標法) 時，將沒有註冊的商業表徵列入第 43 條(a)項的保護之中。

商業表徵可構成商標法第 2 條 (§1052) 所稱之「符號」或「裝置」<sup>4</sup>。最初，商業表徵只包括商品的包裝、標籤或容器，後來發展到商品本身的設計，又隨著時間及案例的發展，近年來已擴大到包括產品設計、營業場所的裝潢、菜單與佈置、建築物的設計等<sup>5</sup>。它通常被定義為產品的「整體外觀及整體印象」，或是所有元件的整合，且可包含：尺寸、形狀、顏色或顏色組合、材質 ( texture) 及圖形

---

<sup>3</sup> 歐盟商標法第七條規定，具有下列情形之一者，不得註冊：(a) 符號不符第四條所定之要件者；(b) 商標不具識別性；(c) 商標為描述性；(d) 商標為通用標章與用語；(e) 符號為物品自身的形狀或本質、符號具有功能性、符號的形狀或特徵增加商品的價值；(f) 商標違反公序良俗；(g) 商標會混淆來源；(h) 商標未經主管機關之認可且依巴黎公約第條條之三應予拒絕者；(i) 巴黎公約第 6 條之三以外及具特定公共利益之徽章未經適當機關同意予以註冊者。(j) 申請葡萄酒之商標，而該葡萄酒或酒類非產於該地者。

<sup>4</sup> 參見 Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000)。

<sup>5</sup> 參照 Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 23 USPQ2d 1081, 1082 n.1 (1992)。

(graphics)，甚至是特定銷售技巧(particular sales techniques)<sup>6</sup>等。在 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* 案件<sup>7</sup>中，Qualitex 公司在銷售的乾洗機壓板墊布上使用一種特別的綠金色(green-gold color, 如圖 1 所示)，最高法院說明：單一顏色是可以被商標保護的，只要不具功能性，且能取得第二重意義，表彰墊布的來源。



圖 1 Qualitex 公司主張墊布的綠金色商標<sup>8</sup>

商業表徵包括一個產品設計(亦即該產品的形狀或表面配置)，銷售產品的包裝設計(即產品的外裝)，銷售的產品或包裝中的顏色，以及一個產品的味道(flavor)；全套的兒童服裝設計是可構成的產品設計<sup>9</sup>；銷售場所內部的佈置(如圖 2 所示)或是餐廳內部的裝潢與擺設(如圖 3 所示)類似於產品包裝<sup>10</sup>。在 *In re N.V. Organon* 案件<sup>11</sup>中，商標審理及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)說明：味道類似產品的設計是可以被保護的，除非它是功能性設計。

然而，以上所列舉的不是一個詳盡的清單，因為「幾乎所有能夠帶有意涵的事物」都可作為一個「符號」或「裝置」來使用，可構成

<sup>6</sup> 參照 *John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc.*, 711 F.2d 966, 982 (11th Cir.1983)。

<sup>7</sup> 參照 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)。

<sup>8</sup> 圖片來自 “Museum of Intellectual Property”，  
[http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion\\_of\\_trademark\\_law.html](http://www.museumofintellectualproperty.org/exhibits/expansion_of_trademark_law.html)。

<sup>9</sup> 參照 *Wal-Mart*, 529 U.S. at 205, 54 USPQ2d at 1065。

<sup>10</sup> 參照 *Two Pesos*, 505 U.S. at 763, 23 USPQ2d at 1081。

<sup>11</sup> 參照 *In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)。

商業表徵，也可以識別產品的來源或起源。如果要確定申請的商標屬於產品包裝或產品設計的難度很高時，這種曖昧不明的商業表徵被視為是產品設計<sup>12</sup>。商業表徵是被用來與商品和服務相連接的，在一些案件中，潛在的商業表徵本質可能不是明顯可得知的。要確認該商標是否可構成商業表徵必須由申請案的內容才可得知，包括所附的圖式、商標的描述、商品或服務的確認，和使用證明（specimen）等。

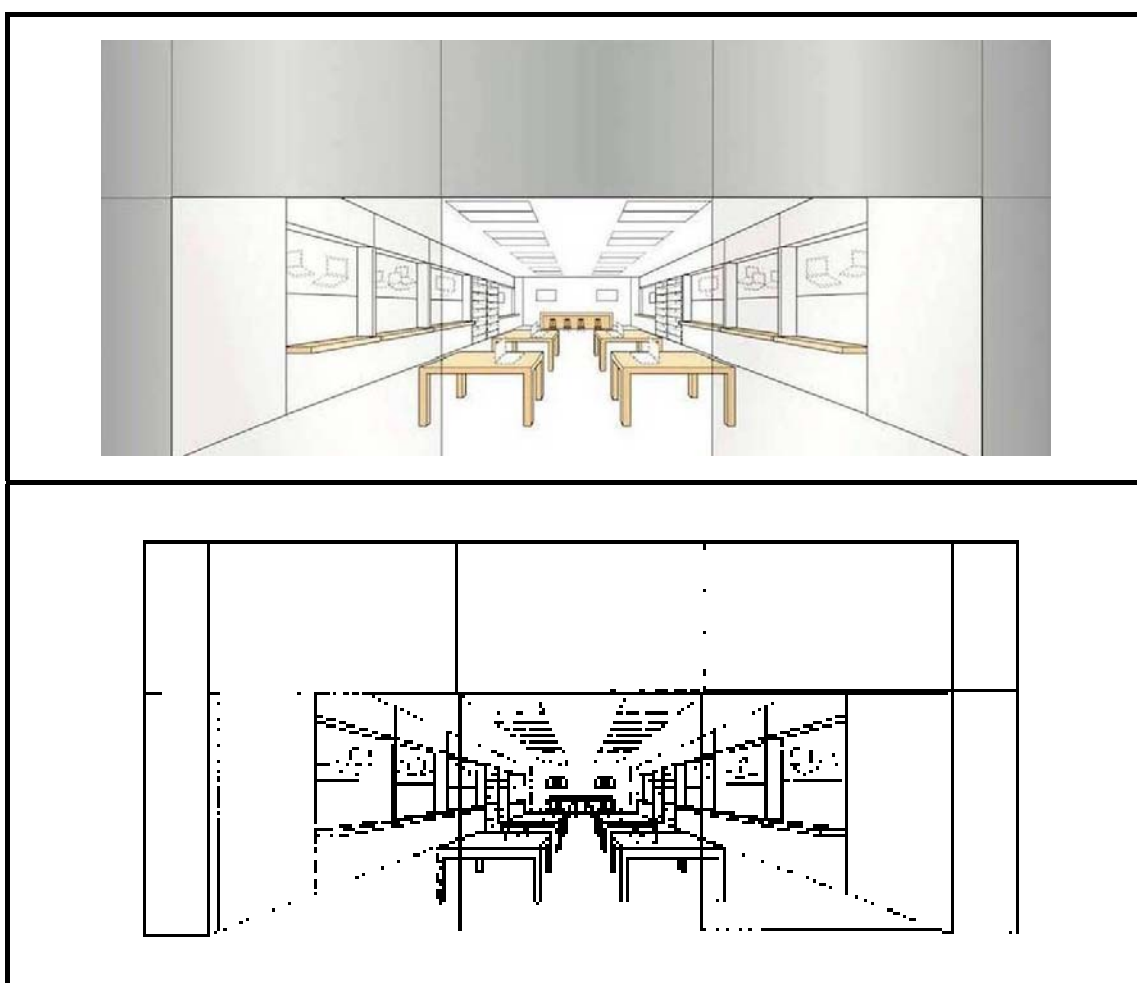


圖 2 Apple 公司取得零售商店內部擺設的商業表徵<sup>13</sup>

<sup>12</sup> 參照 Wal-Mart , 529 U.S. at 215, 54 USPQ2d at 1066。

<sup>13</sup> US 圖片來源自 USPTO 網站的 Trademark Status & Document Retrieval (TSDR) 2010 年 5 月, Apple 公司於提出關於零售商店知簡約設計和內部佈局的商業表徵的註冊申請，註冊號: 4277913/4, 其中描述著：「該零售商店門面是鑲著透明玻璃門板，店內排列著長方形的桌子及凳子，其高度低於兩側牆面設置電視螢幕」。2013 年 1 月 22 日，美國專利商標局（USPTO）中於授予 Apple 公司該商業表徵的商標保護。



圖 3 Spearmint Rhino 公司的餐廳內部布置的商業表徵<sup>14</sup>

## 商業表徵的保護要件

當申請人申請註冊一個產品設計、產品包裝、顏色或商品的其他商業表徵或服務時，USPTO 的審查人員必須個別考慮兩個實質要件：

(1) 非功能性 (non-functionality) 及 (2) 識別性 (distinctiveness) 的問題<sup>15</sup>。在許多申請案中，拒絕產品設計的商業表徵之商標註冊需要兩個必要的理由，除了該產品設計具有功能性之外，還必須說明不具識別性之理由，例如：因為產品設計從來都沒有固有的識別性 (product design is never inherently distinctive) 的理由而拒絕<sup>16</sup>。

產品包裝可能具有固有的識別性。在一些申請案中，產品包裝被拒絕的理由是具有功能性，同時也因不具識別性而被拒絕。即使最終確定產品的包裝並不是功能性的，而產品包裝沒有固有的識別性，還是會被拒絕註冊。如果申請商業表徵的商標最終確定為功能性，所提

---

<sup>14</sup> 圖片來自 USPTO 網站的 Trademark Status & Document Retrieval (TSDR)，Spearmint Rhino Companies Worldwide 公司註冊號：3713935 的商業表徵的商標註冊。

<sup>15</sup> 參見 See *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001); *Two Pesos*, 505 U.S. at 775, 23 USPQ2d at 1086; *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 1343, 213 USPQ 9, 17 (C.C.P.A. 1982)。

<sup>16</sup> 參見 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205, 209-210, 54 USPQ2d 1065, 1065-66 (2000)。

的關於具識別性或是該商標已經取得顯著或第二重義意的主張及證據已無關緊要了，該商標註冊將被拒絕。



圖 4 Wal-Mart 兒童套裝與 Samara Brother 的兒童套裝比較<sup>17</sup>

依據商標法第 43 條(a)之規定，特定商業表徵的所有人可以對違反第 43 條(a)規定的侵權人提出訴訟，通常，不以該商業表徵必須註冊登記為主張權利之前提要件。不過，提出侵權訴訟時，該所有人必須證明（1）該商業表徵具有識別性；（2）該商業表徵不具功能性；以及（3）被告使用之商標或商業表徵有致生混淆誤認之虞。

## 功能性原則之目的與發展

隨著商業表徵保護範圍的擴展，產品設計、容器與產品包裝等實用性設計可作為商業表徵申請註冊商標，美國法院擔心這些應受專利保護之客體在專利期限屆滿之後，利用商標制度取得無限期的保護，而造成永久性的壟斷，阻礙市場得自由公平競爭。為了調和商標法與專利法的政策，維持自由機制及有效競爭的機制，以及確保消費者的

<sup>17</sup> 圖片來源自 “INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION FOR PRODUCT DESIGNS -The Search for an IP Trifecta” , <http://www.acc.com/chapters/del/upload/Intellectual-Property-Protection-for-Product-Designs-The-Search-for-an-IP-Trifecta.pdf>。



公共利益。基於公共政策的因素，美國法院發展出功能性原則（the functionality doctrine），排除產品的功能性特徵以商標保護。最高法院說明：功能性原則是禁止產品功能性特徵的商標註冊，旨在藉由維持商標法和專利法之間的適當平衡，鼓勵合法競爭<sup>18</sup>。

商標法旨在藉由保護公司的聲譽而促進市場競爭，功能性原則可以防止製造者藉由商標的註冊控制一種有實用性的產品特徵，從而抑制公平的競爭。在有期限期間內，經由專利授予發明者的新產品設計或技術功能的排他權，而鼓勵發明創造，在期限屆滿之後，競爭對手可免費使用該創新，這是專利法之立法目的。如果產品的功能性特徵可作為商標可取得排他權，而不考慮他們是否已取得專利的保護，這將使得功能性特徵的保護延伸到永久。

功能性原則確保實用性產品的特徵應經由有期限的專利取得適當的保護，而不是藉由商標註冊取得無限期的保護。在發明專利期間屆滿，由專利所涵蓋發明進入公共領域，並且在該專利中公開的功能性特徵，然後可供他人複製與利用，從而可鼓舞或刺激產品設計和製造技術的進步。在 *Traffix* 案件中，最高法院重申這一基本原則，同時也指出功能性原則不會受取得顯著性證據的影響。

1998 年，美國國會修法將功能性原則明文規定於商標法中，申請註冊於主要註冊簿或補充註冊簿之商標，若具功能性可以以下之規定核駁註冊申請之商標。與功能性原則相關的法條包含：

- (1) 商標法第 2(e)(5) 條，商標整體是功能性，禁止其在主要註冊簿之註冊申請。
- (2) 商標法第 2(f) 條，商標整體是功能性，即使具有識別性，仍禁止其註冊申請。

---

<sup>18</sup> 參照 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 164-165, 34 USPQ2d 1161, 1163 (1995)。

(3) 商標法第 2 3(c)條，商標整體是功能性，禁止其在補充註冊簿之註冊申請。

(4) 商標法第 14(3)條，商標自註冊之日起超過 5 年，功能性為撤銷註冊商標之事由。

(5) 商標法第 3 3(b)(8)條，明訂即使涉及不可爭議性註冊商標之侵權案件，功能性仍得為法定抗辯事由。

## 功能性的定義

在 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs.* 案件<sup>19</sup>中，最高法院提出「功能性」的定義：產品的特徵若為該產品之使用或其目的所必須（不可或缺）的，或會影響該產品的成本或品質時，則該產品特徵為功能性特徵。這定義被稱為「傳統的功能性原則」（traditional rule），也被稱為「Inwood 的功能性判斷標準」。如果商業表徵的特徵是「物品的用途或目的必不可少的，或者會影響物品的成本或品質」，該商業表徵具有功能性不能作為一個商標。總而言之，功能性特徵（features）或事項（matter）不能被商標保護。

有一些法院發展出的功能性定義，只集中在「公平競爭的需要」，亦即，一個產品的功能性特徵，就是競爭者必須複製該產品特徵，才能有效的競爭。不過，最高法院認為，這種功能性的定義是不正確的，不是一個全面性的定義。法院強調，凡是產品的特徵符合傳統的功能性定義（「它是產品的用途或目的必不可少的，或影響其成本或質量」），無論競爭對手是否有其他可用的替代設計<sup>20</sup>，該特徵就是功能性。然而，在功能性原則中，保留競爭是一項重要的政策，競爭的需要雖不是決定性的，仍然是決定功能性的顯著考量因素。

---

<sup>19</sup> 參照 *Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 850, n.10, 214 USPQ 1, 4, n.10 (1982)。

<sup>20</sup> 參照 *Valu Eng'g, Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 1276, 61 USPQ2d 1422, 1427 (Fed. Cir. 2002)。



## 事實上功能性與法律上功能性

在 2002 年之前，USPTO 在評估商標註冊之標的（通常為產品的特徵或產品的配置）是否為功能性時，使用「事實上的功能性（*de facto functionality*）」與「法律上的功能性（*de jure functionality*）」。

這種區分起源於美國關稅及專利訴願法院（Court of Customs and Patent Appeals, CCPA）在 *In re Morton-Norwich Prods., Inc.* 案件<sup>21</sup>的決定。CCPA 說明：「功能性」有雙重意義，在一般意義中，功能性可表示任何物品在正常運作下產生的作用，例如：瓶子能盛裝液體，燈泡能提供光線，這就是「事實上」的功能性。通常，事實上的功能性並不是拒絕商標註冊的理由。另一種意義是法律層面的意義，若為「法律上」的功能性，該設計則不能以商標來保護。

CCPA 的決定區分「事實上功能性」可享有商標的保護，而法律上功能性的特徵，則不能享有商標的保護。本質上，功能性是指一個產品設計的某種實用功能，亦即任何瓶子設計都是要能盛裝或保持液體，而事實上功能性不一定不能註冊。（一個事實上功能性的設計，就是通稱的實用功能……可依法認定該設計是否可作為商品來源的指示）。法律上的功能性，係指該產品具有特定的形狀或是特定的外觀設計，因為該形狀或特徵而使得產品能有更好的功能、更具有實用性，使其具有競爭上的優勢。法律上功能性的意義是防止產品的外觀或特定特徵會影響到同類產品市場的公平競爭，這種產品設計或特徵就不應該被允許註冊商標，原則上，商標法不保護具有法律上功能性之商標或商業表徵。

然而，最高法院在 *TrafFix Devices, Inc.* 案件、*Wal-Mart Stores, Inc.* 案件及 *Qualitex Co.* 案件中已不再區分「事實上」與「法律上」的功

---

<sup>21</sup> 參照 *In re Morton-Norwich Prods., Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9 (C.C.P.A. 1982)。

能性。USPTO 認為「事實上功能性」與「法律上功能性」的分類無助於功能性的審查，2002 年修訂商標審查程序手冊（Trademark Manual of Examination Procedures, TMEP），審查人員在核駁先行通知書中不再使用這種術語。

## 實用功能性與美感功能性

關於實用功能性（utilitarian functionality）之意義與判斷，美國各法院的見解不同。CCPA 在 Morton-Norwich 案件中說明，「實用性」係指在產品功能或製造的經濟上較具優勢。同一年，最高法院在 Inwood 案件中說明：產品的特徵對於物品的用途或目的不可或缺或，或是影響其成本或品質，則具有功能性。一般法院會採用最高法院的「傳統的功能性原則」的見解來解釋實用功能性。

美感功能性（aesthetic functionality）是指設計的美學或裝飾價值、視覺吸引力，使該商品比其他類似商品更具吸引力，而使得消費者想要購買此產品。美感功能性最早出現在 1952 年 Pagliero v. wallace China Co. 案件中，上訴法院強調瓷器上的花紋設計應屬特殊，其設計目的是為了滿足美感的需求，而該商品的暢銷是因為花紋設計吸引人的關係，故具有美感功能性。不過，CCPA 並不認同這個法律見解。

最高法院在 TrafFix 案件<sup>22</sup>中說明：美感功能性是用於能提升商品吸引力的顏色與商品特徵，這些雖無法提供實用性的優勢，仍是個有效的法律概念。相對於實用功能性，美感功能性的概念與定義多年來一直很混亂，混亂的原因源自於美感功能性大量的被誤用（misuse）於裝飾性功能（ornamentation function）的議題中，有些法院錯誤的將功能商標的類型擴大包涵到僅有裝飾性，在裝飾性議題的案件中不正確的使用美感功能性的用辭。USPTO 的 TMEP 中採用 TrafFix 案件中美感功能性的見解，釐清美感功能性與裝飾性的區別，並說明如果

---

<sup>22</sup> 參照 TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 33, 58 USPQ2d 1001, 1006 (2001)。

產品的顏色或特徵雖未使產品有實用性優勢（並未使產品更好用），仍具有使產品有競爭上的明顯優勢的功能性，則應保留在公共領域（public domain）供大眾自由使用<sup>23</sup>。

## 商業表徵功能性之審查判斷

功能性的確認是事實問題，取決於每一個具體案件所提的證據整體。審查人員必須提出能證明申請商標註冊的商業表徵是功能性的初步證據，審查人員不僅要檢查申請案的內容（例如：圖式，商標的描述，商品或服務的確認，和使用證明），而且還要分別進行檢索以獲得證據支持拒絕的理由。審查人員提出的初步證據的數量是沒有限制的，只要該等證據在記錄上能明顯的支持拒絕的理由。很重要的一點是，功能性審查的重點是以實用性特徵或特徵的組合用來主張商業表徵的保護。原則上，不是將設計分割為各個分別的特徵再分析各個特徵的實用性，這種作法不能證明整體設計是功能性的。不過，有時從設計의各種特徵的觀點是有助於分析設計。

審查人員經常很容易由申請人那裡獲得相關的證據資料，在單方案件中建立功能性的初步證據，申請人經常是審查人員所依賴的證據資料的來源。通常，審查人員在商業表徵的功能性的判斷都會考量一項或一項以上「Morton-Norwich 因素」。

### Morton-Norwich 因素

在 *In re Morton-Norwich Prods., Inc.* 上訴案件中，上訴人將噴霧器的形狀（container configuration）申請註冊商標，但上訴人在 1973 年取得與「噴霧器噴頭機構」有關的美國第 3,749,299 的發明專利，1976 年取得 D238,653 的「噴霧容器」設計專利（如圖 5 所示），USPTO 認為該容器的外觀設計不具識別性，且未取得第二重意義，容器本身

---

<sup>23</sup> 參見 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-1164 (1995)。

是功能性，容器的噴頭也是功能性，該噴霧器設計在本質上是具有實用功能性，不予註冊商標。TTAB 維持 USPTO 的決定並說明，系爭申請案是功能性，即便有第二重意義，也不得註冊為商標。上訴人不服上訴到 CCPA。

CCPA 釐清功能性與識別性的關係，並列出四個判斷功能性可參酌的因素（又稱為「Morton-Norwich 因素」）：（1）申請商標註冊的設計是否取得發明專利，且該專利揭露該設計的實用性優點；（2）申請人是否在廣告中以該吸引顧客設計的實用性優點來吸引顧客；（3）是否存在具有相同實用性優點的替代設計；以及（4）該設計的製造方法是否較簡單且較便宜。CCPA 說明：一件物品的設計是否有功能性，不能因為該設計缺乏識別性而直接認定有功能性，應謹慎檢驗是否具功能性。上訴人申請註冊的是包含瓶身與噴頭的整體設計，市面上容器瓶身的設計與噴頭的外觀有相當多的不同設計，因此，噴霧器不具備功能性。CCPA 撤銷 TTAB 的決定並發回重審。

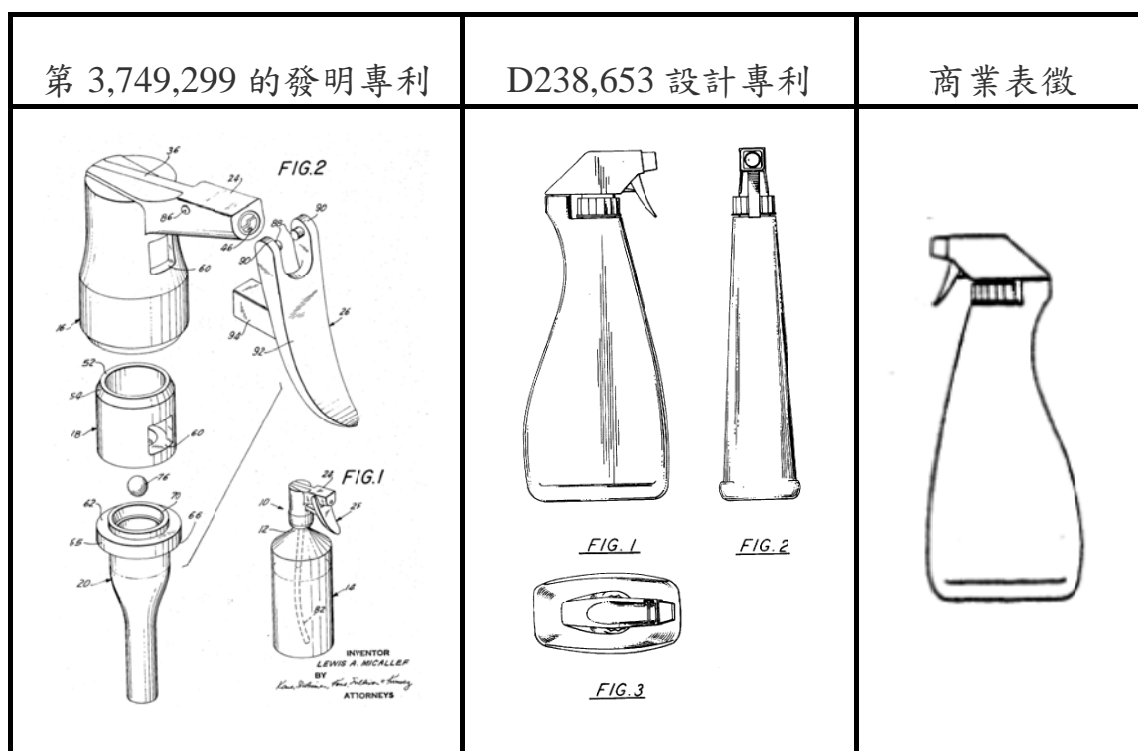


圖 5 Morton-Norwich 公司的發明與設計專利及商標註冊申請案

在對商業表徵的商標註冊申請中，當有理由相信所提出的商標可能是功能性的，審查人員必須去檢索證據來支持 Morton-Norwich 因素。在申請案中，如果有理由相信，申請註冊的商標可能是功能性的，第一個核駁通知必須要求申請人提供有關確認所請商標的功能性相關資訊。如果申請人沒有遵照審查人員要求提供關於專利申請或者其他專利資訊的影本的。在大部分的產品設計商標申請中，審查人員都會提出這種要求。

因此，審查人員對於要求的資訊應該涉及到 Morton-Norwich 因素和：（1）要求申請人提供任何正在審查或已放棄的專利申請案影本；（2）要求申請人提供有關商品/服務的可用的廣告、宣傳或說明材料，特別是與實施在所請商標上的特定特徵有關的任何資料；（3）查詢申請人是否有可用的替代設計；以及（4）詢問這些申請註冊的特徵是否使得產品的製造更簡單或更便宜。審查人員應審查與 Morton-Norwich 因素相關資訊，並查詢申請者和競爭對手的網站、業界實務和標準、法律數據庫，例如：LexisNexis®進行個別的檢索。該審查人員也可以查閱美國專利商標局的專利記錄等。

此外，並不需要 Morton-Norwich 的所有因素都能支持功能性的拒絕理由。在 *In re Udor U.S.A., Inc.* 案件中，TTAB 說明：確定「噴霧器噴嘴上的圓形盤噴頭」是功能性而拒絕註冊，其中第三和第四項因素證明，申請人的競爭對手所製造及銷售的噴霧器具有同樣特徵的噴嘴，所述的噴嘴形狀是該行業比較喜歡選用的，而且顯現了高效率、經濟性及優勢的，甚至申請人的發明專利及廣告中都強調它的功能性。在 *In re N.V. Organon* 案件<sup>24</sup>中，TTAB 說明：事實認定有橘子味的藥品是功能性的，基於申請人所吹捧的是該味道的實用性優點，也缺乏可接受的替代品的證據，即使該商標不是一個專利申請標的或專利申請案，沒有證據表明該味道會影響了產品的成本。

---

<sup>24</sup> 參見 *In re N.V. Organon*, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006)。

## Inwood 的功能性判斷標準

在 Traffix 案件<sup>25</sup>中，原告 Marketing Display, Inc. (簡稱 MDI) 有兩件關於「在逆風中用以保持臨時路標或其他室外招牌直立的雙彈簧設計 (dual-spring design)」的發明專利 (如圖 6 左側所示)，MDI 以此設計製造、銷售路標基座。被告 Traffix Devices, Inc. (簡稱 Traffix) 銷售的路標基座具有雙彈簧設計 (如圖 5 右側所示)。MDI 控告 Traffix 侵害其商業表徵，而 Traffix 亦提起反訴。經地方法院與上訴法院審理後，美國最高法院在 2001 年作成判決，認為 MDI 的雙彈簧設計具有功能性，不受到商業表徵的保護。該等判決的幾個重點：(1) 美國最高法院採用 Inwood 案件中對功能性判斷的標準，亦即，如果產品的形狀或設計特徵對於商品的使用或目的是不可或缺的，或會影響產品的成本或品質時，即認為該等形狀或設計具有功能性。(2) 如果商品的形狀或設計有存在有一屆期的發明專利，即被推定該設計具有功能性。(3) 重申一旦商品的形狀或設計被認定具有功能性，即不受商業表徵的保護，也沒必要進一步考慮其是否具識別性。

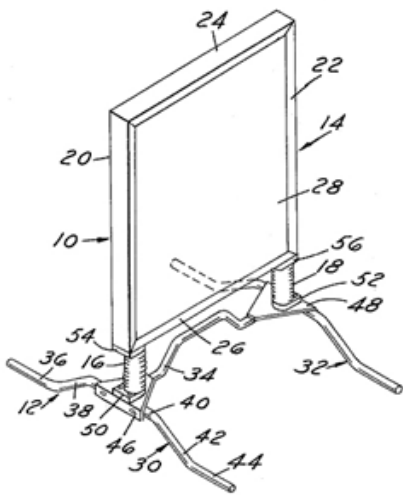

MDI 的美國第 3,646,696 發明專利	Traffix 的標識架
	

圖 6 MDI 的第 3,646,696 發明專利與 TrafFix 的標識架之比較

## 實用功能性與實用功能

產品的特徵是否為功能性的問題與產品是否能執行其實用功能或者「無法執行商標的功能」不應混淆在一起。通常，大多數的物品都能執行它的功能，例如：一個盛裝液體的瓶子和提供光線的燈泡。不過，只有某些配置才會使得一個物品能更好地執行其功能，這就是功能性。如同法院在 Morton-Norwich 案件中說明，實用物品的實用性設計才是我們所關注的。同樣的，一個產品的特徵雖不被認為是功能性，但缺乏識別性，也會使得它無法執行商標的功能。

## 商業表徵與專利

美國專利法第 101 條規定，發明包括發明或發現新而有用的方法、機器、製品、物質組合，或新而有用的改良者。在 TrafFix 案件<sup>26</sup>中，美國最高法院說明：在主張註冊商標之特徵是功能性時，發明專利是一項強而有利的證據，如果要證明請求商業表徵保護的特徵是功能性，以前的專利是其具有功能性的強勢證據，可推定該特徵具被功能性而不應商業表徵的保護，除非是申請人能提出反證來推翻。

因此，如果證據可以證明申請註冊之商標是發明專利之標的，在發明專利中揭露系爭配置的實用性優勢，這些證據本身就足以功能性的核駁理由。在 In re Howard Leight Indus., LLC, 案件中，TTAB 說明：我們發現，申請人居期的發明專利中特別揭露且主張申請人的耳塞配置，清楚的證明有爭議的形狀會影響該裝置的品質，這證據本身就足以證明耳機的配置是功能性，這樣的專利證據是有很充分的依據。

---

<sup>26</sup> 同註 23。



美國專利法第 171 條規定，設計專利是保護應用於物品的新穎的、原創的及具有裝飾性的設計。設計專利是一種可用以對抗功能性認定的因素，因為設計專利的定義只保護裝飾性和非功能性特徵。然而，設計專利的所有人本身並不能證明產品的特徵是非功能性的，而是要藉由其他證據來支持的功能性的認定。

## 結語

因為商標權可以不斷的更新、展延，保護更是永久性的，美國國會將商標的功能性之排除明訂於商標法中。商標及商業表徵的功能性原則主要目的是保護消費者、保留自由公平競爭；相對的，設計專利制度授予專利權人在一定的期限內享有排他權，限制市場競爭，只有專利權屆滿之後，才將該設計供大眾使用或利用。國會將並未在專利法中排除功能性設計之保護，而設計專利是以「缺乏裝飾性」來排除功能性設計（全然取決於功能性考量之設計），其目的是為了確保只有新穎性和非顯而易見的裝飾性設計可受到保護。

由以上的分析可得知，美國商標及商業表徵的功能性可分為兩種，一種是「實用功能性」：產品、容器或其包裝的形狀或設計，具有實用性的效益（為產品使用上或目的不可或缺的），或有製造上的利益（簡化流程或降低成本），致使其在市場上有競爭之優勢。另一種是「美感功能性」：產品、容器或其包裝的形狀或設計，藉由外觀的美學或裝飾價值使該產品更具吸引力，而使得消費者想要購買此產品。然而，設計專利中所稱的「功能性設計」是指創作該設計的因素是全然取決於功能性考量，功能性因素可包含：實用目的、操作功能、或使之產生較佳的運作、或會影響物品之品質或成本<sup>27</sup>。商業表徵功能

---

<sup>27</sup> 參照 Avia Group International Inc. v. L.A. Gear California Inc., 853 F.2d 1557, 1563, 7 USPQ2d 1548, 1553 (Fed. Cir. 1988)。

性原則判斷方式與設計專利功能性設計不同，兩者的考慮因素也不一樣，設計專利功能性設計考慮因素比較單純，只要審視設計的各個特徵是否取決於功能性因素的考量。雖然，在一些專利侵權訴訟中，有些法官會借用商標功能性判斷的 Morton-Norwich 因素中第 3 及第 4 項因素或是 Inwood 的功能性判斷標準，來輔助設計專利的功能性設計的判斷，不過為數並不多。