

立體商標之功能性排除規定 ——從歐洲法院LEGO案判決談起

許慈真*

摘要

纏訟十多年，LEGO之立體商標爭議終於在歐洲法院2010年判決（Case C-48/09 P）出爐後平息；判決中闡述功能性排除規定之真正涵義，並就功能性判斷提出若干意見。本文擬說明此案件發展始末，淺析功能性之關鍵問題，並檢視台灣現行規定與實務。

關鍵字：立體商標、功能性、不正競爭、識別性、獨占、合理性測試、技術解決方案、LEGO（樂高）、歐盟商標規則、非傳統商標審查基準。

收稿日：102年03月05日

* 作者現為輔仁大學法律學系博士班生，曾擔任國科會計畫研究助理、中經院輔佐研究員。

壹、前言

為避免特定人利用商標制度永久獨占實現功能需求之商品形狀，妨害市場競爭，許多國家對此設有功能性排除規定，將「具備功能性」列為禁止註冊事由；惟就企業而言，保護期限屆至之專利權或著作權若能透過商標制度「復活」，莫不是極大利益，實際上尋求此途之案例也不在少數——丹麥玩具商LEGO即是著名一例。自從其擁有之組裝玩具專利於1970年代後期陸續失效¹，LEGO便積極尋求商標與著作權保護，為此不斷與競爭對手掀起訴訟戰火，遍及多個歐洲國家（包括瑞士、法國、德國、西班牙、義大利、荷蘭等）、歐盟以及美加等地，其中交手最頻繁的便是最大競爭者加拿大玩具商MEGA，後者甚至推出與LEGO積木相容（compatibility）²之系列套組，致使兩者在立體商標保護之議題上多次交鋒，企圖維護各自經濟利益。

不過，以目前結果觀之，縱LEGO最初能取得立體商標保護利益，嗣後卻遭多國法院判決撤銷，譬如2005年加拿大最高法院判決³、2010年歐洲法院判決、2012年瑞士最高法院判決⁴等；MEGA亦於2012年初向美國加州中央地方法院（Central District of California）訴請撤銷1999年註冊之LEGO積木商標，並請求相關賠償⁵，未來美國法院如何決定？頗值得關注。本文擬說明LEGO與MEGA訴訟發展始末以及歐洲法院判決理由，藉以瞭解歐盟有關立體商標功能性規範之實務觀點⁶，並針對幾個關鍵重點提出討論，提供台灣未來就功能性規範論述之參考。

¹ Joanna Pachner, *The Empire Strikes Back*, Report on Business (2009/06), at 55.

² 根據調查，包括英國 Best-Lock、美國 K'nex 及 Built to Rule、西班牙 Tente、加拿大 MEGA 等多家廠商銷售之積木，或多或少都與 LEGO 積木相容；MEGA 與 LEGO 之積木比較圖示見於 Lego clone, http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_clone (2013/03/05)。

³ *Kirkbi AG v. Ritvik Holdings Inc.*, [2005] 3 S.C.R. 302, 2005 SCC 65.

⁴ 歐洲法院判決 (Case C-48/09 P (2010)) 及瑞士最高法院判決 (Decision 4A_20/2012) 見解於後述「貳、三」及「貳、四」處說明。

⁵ Canada Newswire, MEGA Brands files legal action against Lego (2012/01/13), <http://cnw.ca/DY3IU> (2013/03/05).

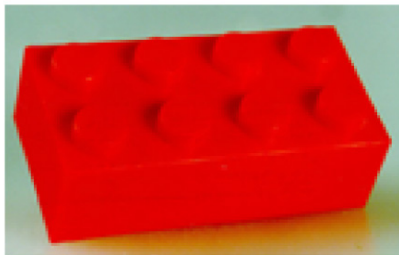
⁶ 由於本案主要爭議在於共同體商標規則 (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark) 第 7 (1) (e) (ii) 條規定，即系爭標識是否「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」，本文所稱之「功能性」侷限於此，故不論及第 7 (1) (e) (iii) 條「賦予商品重大價值之形狀」(相當於美國之美感功能性)，亦暫不處理第 7 (1) (e) (i) 條「源於商品本質之形狀」之使用與解釋問題，合先敘明。

貳、LEGO與MEGA之立體商標攻防戰

一、案件背景

(一) LEGO立體商標爭議概況

在歐洲國家，有關LEGO積木之立體商標爭議由來已久⁷：德國聯邦最高法院在1963年與1992年判決中，態度傾向提供LEGO積木外觀（get-up）保護⁸；1993年，比利時上訴法院認為LEGO積木之長方形狀與銜接部分係屬功能性特徵，故駁回其註冊申請；同年，荷蘭地方法院則以「積木銜接部分之特殊功能得以替代形狀實現」為由，賦予LEGO積木商標保護；然而，大多數歐洲國家仍以具備功能性為由，拒絕授與保護，例如法國、丹麥、瑞典。至2003年，瑞士最高法院透過合理性測試（test of reasonableness）後，認定LEGO積木設計在技術、經濟、功能等方面上並非純為特定技術成果所為⁹。儘管爭議不斷，LEGO¹⁰亦於1996年4月1日以紅色長方積木（如圖所示，後稱「系爭標識」），向歐盟內部市場協調局（OHIM）申請註冊為共同體立體商標，指定使用於尼斯分類（Nice Classification）第28類「遊戲器具及玩具」（Games and playthings）。



OHIM原本欲以「欠缺識別性」及「具備功能性」為由¹¹拒絕該註冊申請，惟

⁷ Annette Kur, Harmonization of the Trademark Laws in Europe – An Overview, 28 IIC 18 (1997) .

⁸ 儘管如此，德國聯邦最高法院已於2004年判決否定LEGO得繼續受競爭法保護，並於2009年判決撤銷其立體商標註冊。IPKat, Bad news for Lego in Germany (2009/07/20), <http://ipkitten.blogspot.tw/2009/07/bad-news-for-lego-in-germany.html> (2013/03/05) .

⁹ Michael Ritscher, Design protection in Switzerland, at 75, published in ECTA Round Table on Design (23rd March 2007, Weil am Rhein) . 發回主要原因在於尚有替代形狀存在；本案判決概要請參照後述「四、借鏡：瑞士最高法院見解」。

¹⁰ 申請時公司名稱為“Kirkbi A/S”，後改名“Lego Juris A/S”，為行文方便一律統稱“LEGO”。

¹¹ 即指共同體商標規則第7(1)(b)條、第7(1)(e)(ii)條。

經聽審並檢閱其他意見與證據後，OHIM認定系爭標識已獲得識別性且不具備功能性，於1999年10月19日准予註冊。MEGA¹²隨即主張系爭標識違反共同體商標規則第7(1)(a)條、第7(1)(e)(ii)條、第7(1)(e)(iii)條及第7(1)(f)條等拒絕註冊事由規定¹³，請求該註冊應予宣告無效(declaration)。

OHIM撤銷部門(Cancellation Division)受理MEGA申請後，適逢涉及功能性排除規定解釋之Philip案¹⁴尚在審理，故於2000年12月8日暫停審理，待Philip案判決出爐後重啟程序；撤銷部門至2004年7月30日方作出決定，以具備功能性為由撤銷系爭標識之註冊。LEGO不服，遂於同年9月20日提出申訴(notice of appeal)，然而，OHIM上訴委員會(Grand Board of Appeal)最終仍以相同理由駁回申訴。

(二) OHIM決定暨見解

綜觀OHIM撤銷部門及上訴委員會之意見¹⁵，集中在於共同體商標規則第7(1)(e)(ii)條¹⁶規定(後稱「系爭法條」)之解釋與適用，其明文如「標識僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」，則不得註冊為共同體商標。LEGO與OHIM對於系爭標識功能性判斷之證據要求，看法顯然有別：

1. 對於申請人主張的消費者問卷調查證據

對於LEGO主張功能性有無應從消費者觀點判斷，OHIM上訴委員會認為系爭法條與共同體商標規則第7(3)條不同，投票或問卷調查證據得用以證明後者規定因使用而獲得識別性，卻無法證明標識不具功能性。此外，OHIM上訴委員會亦指出，系爭標識縱包含其他任意性(arbitrary)次要元素如顏色，仍無法阻卻系爭法條之適用。

¹² 提出時公司名稱為“Ritvik Holdings Inc.”，後改名“MEGA Brands Inc.”，為行文方便一律統稱“MEGA”。

¹³ 各拒絕事由依序為：「不符合第4條商標定義」、「達成特定技術成果所必須之商品形狀」、「賦予商品重大價值之形狀」以及「違反公序良俗」。

¹⁴ Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd, Case C-299/99 (2002).

¹⁵ MEGA Bloks Inc. v Kirkbi A/S, 63 C 107029/1 (2004); Lego Juris A/S v MEGA Brands, Inc., Case R 856/2004-G (2006).

¹⁶ Article 7 of Regulation No 40/94, “1. The following shall not be registered: … (e) signs which consist exclusively of: … (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result; ….”

2. OHIM對於先前專利權文件的採認

對於OHIM撤銷部門以LEGO先前專利權文件作為功能性判斷之證據，OHIM上訴委員會在評價方法與結論上均表贊同。OHIM上訴委員會表示，標識先前或現有之專利權並不構成拒絕註冊事由，譬如包含裝飾性、任意性元素且非全然功能性之形狀，仍允許取得商標權，然而，先前專利權卻是證明重要特徵（essential characteristics）具備功能性之明確證據。

根據OHIM撤銷部門調查，LEGO積木原型係來自Harry Fisher Page設計之組裝（interlocking）玩具積木，該積木曾獲多項英國專利¹⁷，所揭露之特徵包括積木尺寸與圓形凸鈕，兩者均與LEGO積木無異；除此，尚有多項實現技術功能之特徵，綜合說明如下¹⁸：

- A. 凸鈕（bosses/studs）：積木上方表面縱橫整齊排列的八個凸鈕，用以與其他積木底部相連結，俾達成多種組合與拆卸型態，顯然係「組裝積木實現功能所必須」；詳細言之，凸鈕的高度及直徑與抓附力（clutch power）有關，其位置也與尺寸互有關聯，所有凸鈕必須均勻散布在縱橫方向，與凸鈕的個數同樣能發揮穩固各種造型（fixing versatility）之效果。此外，專利權文件甚至指出，圓柱狀突起物（即凸鈕）乃是積木設計中之偏好形式或施作方式（preferred form or embodiment）。
- B. 側面（sides）：即積木牆面，用以與其他積木結合構築牆壁，其與凸鈕的高度均會影響抓附力（clutch power）強弱：如兩者尺寸比例過小，積木容易散開，反之則兒童難以獨自拆卸。
- C. 底部凹洞（hollow skirt）¹⁹：用以與凸鈕嚙合，發揮穩固造型之效果。
- D. 次要突出物（secondary projections）²⁰：其管壁厚度能使積木產生彈簧效果，而個數多寡則影響在各種擺放位置下之最佳抓附力。

¹⁷ UK patents: No 529 580 issued on 25 November 1940; No 587 206 issued on 17 April 1947; No 633 055 issued on 12 December 1949; No 673 857 issued on 19 July 1950; No 866 557 issued on 26 April 1961.

¹⁸ Lego Juris A/S v MEGA Brands, Inc., Case R 856/2004-G (2006), para. 54.

¹⁹ 底部凹洞與次要突出物均為系爭標識未顯示之部分，是否屬於審查範圍，後述之歐盟普通法院判決作出肯定答覆。

²⁰ 係指LEGO積木底部凹洞內設置的管狀物（cylindrical projections），用以加強積木組裝時之抓附力與穩定度。LEGO積木底部原本僅留凹洞，至1958年始採用此一設計，相關圖示見於美國專利號US3005282，<http://www.google.com.tw/patents/US3005282?hl=zh-TW>（2013/03/05）。LEGO History Timeline, http://aboutus.lego.com/en-us/lego-group/the_lego_history/（2013/03/05）。

E. 整體形狀 (overall shape)：乃係建造 (building) 所需之積木形狀，也是兒童能夠手握的尺寸。

OHIM上訴委員會最終認定，系爭標識之重要特徵在於「上方表面相對稱之兩排各四個圓柱狀凸鈕」(on its upper surface, by two symmetrical rows of four flat cylindrical studs)，積木之長寬高比例相當於現實中建築磚塊，而兩排凸鈕賦予穩固且多用途之組裝機制，供兒童自由運用，足見該重要特徵係為達成LEGO積木之實用性功能，並非作為識別之用；換言之，系爭標識全然屬於功能性，並無裝飾性或任意性元素，構成其形狀之主要功能性特徵，純粹係為達成技術成果。

二、歐盟普通法院決定暨見解

爭訟並未完結。LEGO於2006年9月25日續向歐盟普通法院登記處 (Registry of the General Court)²¹提起訴訟，針對系爭法條之適用提出單一請求 (single plea in law)，主張系爭法條解釋有誤，以及系爭標識之適格判斷有誤；惟歐盟普通法院最終仍駁回其主張²²。

(一) 系爭法條解釋問題

LEGO指出，功能性形狀不當然 (per se) 不得註冊為商標，關鍵問題在於授予商標權是否導致獨占技術解決方案或功能性特徵，如存在使用相同技術解決方案且功能性相當之替代形狀，即不符合系爭法條規定，足見OHIM上訴委員會對於條文中「僅是」(exclusively) 與「所必須」(necessary) 兩者範圍解釋錯誤。

歐盟普通法院解釋道，「僅是」一語意指Philip案所稱之「實現技術功能之重要特徵」(essential characteristics which perform a technical function)，附加任何不具技術功能之次要特徵，均無法阻卻系爭法條之適用。至於達成技術成果「所必須」，應同於Philip案解釋，並非意指系爭法條之適用情形僅限於「唯有系爭標識能夠達成預期成果時」，是否存在能達成相同技術成果之替代形狀，在所不問。換言之，如系爭標識之重要特徵僅是技術上為充分獲致預期之技術成果、純

²¹ 案件受理時法院名稱為初審法庭 (Court of First Instance)，隨著里斯本條約 (Treaty of Lisbon) 於2009年12月1日生效，更名為普通法院 (General Court)。

²² Lego Juris A/S v OHIM –MEGA Brands, Inc., Case T - 270/06 (2008)。

粹用以達成技術成果，即符合系爭法條之禁止規定而不得註冊。值得注意的是，在Philip案，歐洲法院雖認定達成相同技術成果之替代形狀存否，與功能性判斷無涉，惟並未區別替代形狀係使用相同或不同技術解決方案。

（二）適格標的判斷問題

LEGO指出，OHIM上訴委員會不當認定重要特徵，其不僅拒絕消費者問卷調查證據，亦非就LEGO積木為「整體觀察」，所考量範圍甚至涵蓋系爭標識未顯示之無關元素（即積木底部凹洞）；再者，其功能性判斷有誤，未多加分析即採納MEGA遞交之專家意見。

惟歐盟普通法院認為，依據系爭法條規範意旨，重要特徵判定之目的在於分析功能性有無，消費者觀點與此無甚關聯；況且，消費者之技術知識並不足以辨認進行功能性分析之重要特徵為何，故應透過圖示（graphic representation）與申請商標時提出之說明，客觀判定何者屬於重要特徵。至於認定重要特徵之考量範圍如何？歐盟普通法院表示，OHIM上訴委員會既已判斷系爭標識之所有可見元素係為實現特定技術功能，且LEGO未爭執該判定有誤，縱曾經斟酌其他特徵，仍不能據此動搖該決定之合法性；此外，歐盟普通法院特別指出，OHIM上訴委員會進行重要特徵之功能性分析，有權審酌系爭標識不可見之元素如積木底部凹洞、次要突出物以及其他相關證據，故OHIM上訴委員會綜合先前專利權文件、LEGO陳述、專家意見等證據，肯認先前專利揭露之功能性元素得以證明系爭標識之重要特徵具備功能性，並無違誤。

三、歐洲法院判決暨理由

LEGO不服歐盟普通法院判決，再度上訴。纏訟十多年，歐洲法院大分庭（Grand Chamber）²³最終於2010年9月14日作成駁回LEGO上訴之決定²⁴。針對系爭法條如何解釋與適用，歐洲法院以三大部分闡述其判決理由：

²³ 歐洲法院依據案件性質與法定條件不同，得組成全院法官（full court）、十五名法官之大分庭（Grand Chamber）、三名或五名法官分庭（Chambers of three or five Judges）等法庭進行審理。Court of Justice: Presentation, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/（2013/03/05）。

²⁴ Lego Juris A/S v OHIM –MEGA Brands Inc., Case C-48/09 P（2010）。

（一）適格標的與系爭法條適用範圍之正確解釋

1. 兩造主張

LEGO主張系爭法條目的不在於禁止所有實現技術功能之形狀註冊為商標，僅排除導致獨占技術解決方案或功能性特徵之情形，避免限制競爭。所謂之「技術解決方案」（technical solution）與「技術成果」（technical result）不同，可能同時並存多種技術解決方案均能達成特定技術成果，故縱使數個形狀彼此之功能性相當，保護其一並不妨礙競爭者應用相同之技術解決方案；歐盟普通法院不但禁止使用同一技術解決方案達成特定技術成果之替代形狀註冊為商標，亦未正視替代形狀存在得以證明無獨占危險此一關聯性，忽略相同專利發明可能來自數個不同形狀。此外，歐洲法院在Philip案²⁵並未認定替代形狀存在與功能性判斷無關，僅表示系爭法條要件一旦滿足，即不論是否尚有替代形狀，歐盟普通法院顯然未遵循該解釋。

MEGA主張如授予LEGO商標權，將導致玩具積木市場競爭者無法使用最佳且最具功能性之形狀，形同LEGO繼續享有先前專利之獨占權益。OHIM則主張依據系爭法條文義與規範精神，條文中「僅是」與「所必須」兩者並非合指實現特定功能所必須之「某些形狀」，而是涵蓋為達成特定技術成果、本質上屬於功能性之所有形狀；再者，由於商標權範圍及於相似形狀，因此未必不妨礙競爭者使用替代形狀之自由。

2. 法院見解

（1）系爭法條意旨與解讀

歐洲法院表示，解釋共同體商標規則第7（1）條各項拒絕註冊事由時應以公眾利益為出發點。該法條反映出兩種觀點的平衡關係，以共同建立公平健全之競爭體系：一是禁止達成特定技術成果所必須之商品形狀註冊，避免特定人永久獨占技術解決方案；另一是限制

²⁵ Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd, Case C-299/99 (2002), para. 83-84.

系爭法條之適用範圍，應限於「僅是為達成特定技術成果所必須之商品形狀」（any sign consisting ‘exclusively’ of the shape of goods ‘necessary’ in order to obtain a technical result）。

就前者觀點論，歐洲法院認為如商品形狀僅含廠商開發之技術解決方案、且曾獲准專利，專利到期後繼續賦予商標權保護不僅與歐盟智慧財產權體系之有限保護概念相違背，亦有害競爭者自由使用該解決方案之可能性；誠如OHIM所言，功能性禁止之考量同樣落實在共同體設計規則（Council Regulation（EC）No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs），其雖賦予排除形狀間競爭（intra-shape competition）之獨占權利，惟該規則第8（1）條²⁶亦設有功能性排除規定：純為功能性考量之外觀特徵不得受設計保護。再者，歐洲法院認為法條既然加諸功能性形狀較嚴格之註冊要件，自然不適用共同體商標規則第7（3）條因使用而獲得識別性之規定；換言之，功能性形狀縱因使用而獲得識別性，仍無法註冊為商標。

就後者觀點論，由於商品形狀或多或少具備功能性，歐洲法院認為如因包含功能性特徵即不得受商標權保護，實不妥當，故系爭法條以「僅是」與「所必須」兩者為條件，限定於純粹為技術解決方案之商品形狀；此即涉及如何解讀適格標的（subject-matter）與系爭法條適用範圍之問題。對此，歐洲法院贊同歐盟普通法院與Philip案之見解²⁷，表示系爭法條禁止註冊之商品形狀係指「所包含重要特徵僅是技術上為充分獲致預期之技術成果者」，縱然該成果得由使用相同或不同技術解決方案之替代形狀達成，亦屬禁止之列。換言之，「僅是」意指**形狀之所有重要特徵均為實現技術功能**，縱存在不具技術功能之次要特徵，亦無法阻卻系爭法條適用；反之，若其一主要元素具裝飾性或富想像力，則不落入該條適用範圍。至於「所必須」，**並非意指系爭標識為達成技術成果之唯一形狀**。

²⁶ Article 8 of Regulation No 6/2002, “1. A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.”

²⁷ Lego Juris A/S v OHIM –MEGA Brands, Inc., Case T - 270/06（2008），para. 43; Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd, Case C-299/99（2002），para. 79.

（2）技術解決方案獨占禁止

歐洲法院同意LEGO所言，達成特定技術成果之技術解決方案可能有多者，以致存在不同尺寸或設計之替代形狀，惟不得據此證明系爭形狀之註冊不影響競爭者使用同一解決方案。誠如OHIM前述，功能性形狀之商標權人得依法禁止他人使用相同或相似形狀，可能使競爭者喪失使用大多數替代形狀之自由；尤其，如多個具備功能性之商品形狀同時間申請註冊，甚至完全阻礙競爭者實現特定技術功能。歐洲法院之考量與Philip案²⁸相同，表示替代形狀之存在事實並不能阻卻系爭法條適用。

縱如LEGO主張，使用同一技術解決方案之形狀或尺寸未必同於LEGO積木，但為避免利用同一解決方案之自由遭受不當損害，歐洲法院認為未包含非功能性主要特徵、僅為實現技術功能之形狀即不得註冊；特別是當主管機關審查時，已察覺某種商品形狀所包含之解決方案係該類商品於技術上所偏好之型態，在此情形下，競爭者自不易找出功能性觀點上不相似、且又吸引消費者之形狀，亦即「真正之替代形狀」（a real alternative）。

歐洲法院另外指出，立體商標註冊賦予之獨占權並非用以保護開發特定技術解決方案之企業地位，俾其對抗市場上競爭者盲從抄襲（slavish copies）採用同一技術解決方案之形狀。不過於適當情形，得借助不正競爭法解決此一問題。

（二）辨認商品形狀重要特徵之判斷標準

1. 兩造主張

LEGO主張重要特徵意指「主要識別元素」（dominant and distinctive elements），應以相關公眾觀點辨認之；所謂之相關公眾，則指具備充分知識、合理觀察力與謹慎態度之普通消費者（average consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect）而言。根據Philip案，系爭法條適用包括兩個審查階段：

²⁸ Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd, Case C-299/99 (2002), para. 81, 83.

首先以普通消費者觀點辨認出重要特徵，其次藉助專家，判斷該特徵是否為達成特定技術成果所必須；LEGO據此指摘歐盟普通法院未考量消費者問卷調查證據乃法律適用有誤。

MEGA主張重要特徵之涵義應綜合系爭法條中「僅是」與「所必須」兩者為解釋。OHIM則主張縱重要特徵判定先於功能性判斷，惟兩者審查均係為決定重要特徵是否為功能上所必須。

2. 法院見解

為能正確適用系爭法條，必須正確辨認標識之重要特徵；佐審官（Advocate General）²⁹意見指出，重要特徵即「標識之最重要元素」。至於其辨認方式，歐洲法院認為**因個案而異**，並無一層級系統（hierarchy）可供判斷各種特徵重要與否，主管機關得直接就標識產生之整體印象判斷，或者就標識各部位依次審查；換言之，依據案件難易程度，可能僅就標識為簡單視覺上分析，或者斟酌相關判定標準如問卷調查、專家意見、系爭商品先前取得智慧財產權之相關文件等，詳為審查。

辨認出重要特徵後，必須確認是否**所有**特徵均係為實現特定技術功能：倘若其中包含裝飾性或富想像力之元素，由於競爭者得輕易避開同一非功能性元素，採用功能性相當之替代形狀，因此不致發生形狀相同或相似之情形，也不必擔心特定人獨占技術解決方案。

以本案言：OHIM上訴委員會指出系爭標識之重要特徵為「積木上方表面之兩排凸鈕」，並特別重視先前專利權文件揭露之元素，最終判定除系爭標識顏色外，不僅凸鈕係達成組合積木此技術成果之所必須，其餘元素亦均具備功能性。歐洲法院表示，既然歐盟普通法院作出同一判斷，LEGO又未爭執前述證據有所誤用（distorted），歐洲法院自無法再審查該功能性判斷是否違誤。至於LEGO指摘歐盟普通法院未考量消費者問卷調查證據一事，歐洲法院說明此乃判斷識別性有無時之重要證

²⁹ 佐審官具有輔佐審理之權限，得參與案件審理並於言詞程序最後提出意見書（opinion），與法院判決共同刊載於歐洲法院公報（European Court Report）；其意見書雖無明確之法律拘束力，但或多或少仍對當事人或法官產生事實上之影響力。陳世杰，「獨具一格的歐洲法院佐審官制」，淡江人文社會學刊37期，頁33、35、37-38，2009年3月。

據，卻非共同體商標規則第7（1）（b）條適用上之義務；再者，普通消費者之預設觀點（presumed perception）雖非系爭法條適用之決定性因素，惟仍得作為主管機關辨認重要特徵之相關判定標準。

（三）功能性判斷標準之適用錯誤

1. 兩造主張

LEGO主張判斷功能性需要技術知識，故需專家以對比替代形狀之方式，判斷重要特徵是否具功能性；LEGO據此指摘歐盟普通法院認為替代形狀之存在與本案無關且拒卻專家意見，乃法律適用有誤。

MEGA主張替代形狀與功能性判斷無關，況且替代形狀所實現之功能可能較少、或是製造成本較高。OHIM則贊同歐盟普通法院觀點，主張OHIM上訴委員會有權以先前專利權文件、而非替代形狀存在事實，作為功能性判斷標準（functionality criteria）。

2. 法院見解

誠如前述，歐洲法院於Philip案及本案均表態替代形狀之存在事實與系爭法條適用無關；辨認系爭標識之重要特徵後，僅須判斷該等特徵是否係為實現商品之技術功能即可。極其明顯，適用系爭法條所審查對象自屬申請註冊時遞交之標識圖示，而不及於其他商品形狀構成之標識。至於功能性判斷之標準為何？歐洲法院表示認同OHIM上訴委員會與歐盟普通法院採信先前專利權文件之作法。

四、借鏡：瑞士最高法院見解

（一）2003年判決：發回重審

在瑞士，LEGO與MEGA的立體商標攻防戰始於2000年。MEGA訴請撤銷由LEGO積木構成之五種立體商標，雖獲蘇黎世商業法院（Commercial Court of Zürich）判決肯認，但瑞士最高法院（Swiss Supreme Court）於2003年發回重審³⁰，為雙方勝敗投下變數。

³⁰ Lego Systems A/S v Mega Bloks Inc., Case 4C.46/2003, BGE 129 III 514; Christoph Gasser, The Lego Case Continues, INTA Bulletin Vol. 59 No. 2 (2004/01/15), <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheLegoCaseContinues.aspx> (2013/03/05).

瑞士最高法院認同以大眾觀點言，LEGO積木之立體形狀係系爭商品類型所特有的形狀，亦即「源自商品本質之形狀」，不過，對於LEGO積木凸鈕形成之組裝功能，瑞士最高法院則以為非屬該商品類型之特有形狀，否定蘇黎世商業法院見解。判決指出，立體標識可分為四種³¹：1.源自商品本質之形狀；2.技術所必須之形狀；3.賦予技術優勢之形狀，但並非技術所必須；4.具備技術實用性之形狀，但並非取決於技術上用途——後兩者得經使用而獲得識別性，前兩者則否。瑞士最高法院指出，本案關鍵在於「凸鈕部位是否為技術所必須之形狀」？如僅是賦予技術優勢，仍有受商標制度保護之可能。至於如何判斷「技術所必須」，應考量是否存在替代形狀、或者能否合理期待競爭者選用替代形狀；如替代形狀之可行性較低、較不穩固或製造成本較高，均不屬於合理期待範圍。

（二）2012年判決：敗訴確定

對於LEGO積木是否存在合理之替代形狀，瑞士最高法院未作出決定，而是發回案件、交由下級法院判斷；LEGO敗訴仍續上訴，惟此次瑞士最高法院採納蘇黎世商業法院所調查證據，於2012年判決LEGO敗訴確定³²，終結長達12年之久的立體商標爭議。其間，歐洲法院亦就功能性判斷作出重要判決，即Philip案及LEGO案，特別是後者，頗值與瑞士最高法院判決相互參照。

瑞士最高法院判決LEGO敗訴之理由在於：LEGO積木無法通過合理性測試。LEGO雖援引50種積木證明不論在技術、功能或經濟上，競爭者均得合理選用各種替代形狀³³，惟根據蘇黎世商業法院指派之專家調查指出，在該等積木當中，與LEGO積木相容者所需工具成本（Werkzeugkosten）增加11.06%至30.91%，不相容者則增加28.8%至54.13%，換言之，競爭者至少須承受11.06%之成本負擔；再者，就製造成本（Herstellungskosten）言，替代形狀亦較LEGO積木增加1.326%至4.927%。儘管LEGO辯稱製造成本增加幅度不到5%，應非屬經濟上不合理，但瑞士

³¹ Markus R. Frick, Switzerland: Swiss Supreme Court Remands Decision of First Instance Declaring LEGO Shape Marks Void Case No. 4C.46/2003 (2003/10/14), <http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=22887> (2013/03/05) .

³² Lego Systems A/S v Mega Bloks Inc., Decision 4A_20/2012, <http://www.decisions.ch/decision/id/1529> (2013/03/05) .

³³ 瑞士最高法院所稱之替代形狀，係指功能性相當（即可堆疊，相容與否不問）且不相似者，而競爭者得合理選用之積木必須是可行性、穩固性與系爭標識相當，並且不需耗費更多製造成本。Mark Schweizer, Swiss Supreme Court cancels LEGO's 3D-trade mark, MARQUES Class 46 (2012/08/20), https://www.marques.org/class46/default.asp?D_A=20120820 (2013/03/05) .

最高法院認為，由於商標權授予之獨占保護並無期限，審查上必須採取嚴格態度，亦即替代形狀必須與LEGO積木相當，競爭上無任何不利益處；因此，縱使製造成本差異微小，仍然會構成經濟上不合理，進而判斷屬於技術所必須之形狀。

參、立體商標功能性排除規定之關鍵問題

一、功能性概念具體化

（一）法條解讀

基於公益需求與權利衡平，歐洲法院認為共同體商標規則第7（1）（e）（ii）條之作用雖在於預防商標保護造成技術解決方案獨占，但其適用範圍亦應有所限制，避免不當排除包含功能性特徵之所有標識，職是之故，系爭法條之正確解釋係為「商品形狀之所有重要特徵均係為達成特定技術成果所必須者，縱該形狀並非唯一亦同。」而此番解釋反映出之規範價值，即「促進公平有效之市場競爭並且禁止獨占濫用」，正與歐洲聯盟（European Union）成立之宗旨相吻合³⁴。

如從法條用語個別觀之：過往判決較少著墨於「僅是」（exclusively）一詞，有論者指出³⁵，最符合文法與句法規則之解讀應係指「僅包含構成形狀之各種特徵而無其他元素（如文字、標語），而該形狀符合共同體商標規則第7（1）（e）條規定情形。」相較於歐洲法院解釋，其指涉範圍未明確限定於重要特徵，條文亦無如此用語，但從排除其他元素此點看來，似可嗅出所指涉特徵係為構成形狀「所需要者」。在LEGO案極其明顯的是，「重要特徵」成為阻擋LEGO以任意性次要元素規避適用系爭法條之利器。

而「所必須」（necessary）之解釋重點在於必須程度如何³⁶：歐盟各會員國法院對此見解尚不一致，有認為應達到絕對、唯一之必須程度（即指無替代形狀存在），有以為不然；歐洲法院則在LEGO案明確表態，替代形狀存否與功能性排除規定適用及判斷無關，實有助於解決此解讀疑義。至於對於「技術成果」

³⁴ Alison Firth, *Shapes as Trade Marks: Public Policy, Functional Considerations and Consumer Perception*, E.I.P.R. 2001, 23(2), 89.

³⁵ *ibid.*, 91.

³⁶ *ibid.*, 92.

(technical result) 一詞，LEGO案並未特別說明：如係商品所產生之技術效果，當屬之無疑，但若提升製造效率，是否亦視為技術成果一環？有論者³⁷以為應肯定之。倘若採取肯定見解，等同於涵納瑞士最高法院採認之合理性測試在內，使可行性、穩固或低成本等優勢轉換為技術成果之實質內涵。

(二) 重要特徵判斷

僅管重要特徵判斷係功能性分析之重要步驟，歐洲法院就此點卻未作出明確指示，其認為辨認方式因個案而異：例如就標識之整體印象判斷、或就標識各部位依次審查、抑或斟酌問卷調查、專家意見、智慧財產權之相關文件等證據。在LEGO案，歐洲法院即依據專利權文件揭露之內容以為判定。至於LEGO所提之消費者問卷調查證據，歐洲法院認為此乃識別性判斷之必要證據，雖仍可作為參考，惟法院並無斟酌之義務。

對此，有評論即指出³⁸，自LEGO案後，辨認重要特徵雖然成為相類案件之攻防重點，歐洲法院就功能性認定上仍未提供一客觀、明確之多重因素 (multi-factor) 測試方法，對於目標消費者 (target consumer) 之角色定位也頗為曖昧；再者，倘若申請人聲明不專用 (disclaimer) 功能性元素，是否可能迴避系爭法條適用而取得商標權保護？此等問題仍待未來司法進一步解決。

(三) 功能性分析

不僅是重要特徵判斷，LEGO案之功能性有無分析仍舊是以專利權文件作為證據。在OHIM實務上，以專利權文件證據推論立體標識功能性並非特例，而且同時適用於專利保護期間內或屆期後之情形³⁹：前者如受美國專利保護之馬桶吸把 (plunger)⁴⁰；後者則如包含過期專利所揭露特徵之烤箱⁴¹，LEGO案之積木當然亦是如此。對此實務作法，佐審官亦表支持⁴²，其認為「……商品如已獲得專

³⁷ *ibid.*, 93.

³⁸ Vlotina Liakatou and Spyros Maniatis, *Lego - Building a European Concept of Functionality*, E.I.P.R. 2010, 32(12), 656.

³⁹ Gordon Humphreys, *Non-conventional Trade Marks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal*, E.I.P.R. 2010, 32 (9), 442-443.

⁴⁰ Case R-747/2005-2 (2006).

⁴¹ Case R-808/2009-2 (2010).

⁴² Opinion of A.G. Mengozzi delivered on January 26, 2010 in *Lego Juris A/S v OHIM –MEGA Brands Inc.*, Case C-48/09 P (2010), para.67.

利或設計保護，連同註冊證書在內，解釋上即構成簡易且極為有力之證據，得藉此推論該商品形狀之重要特徵得實現技術功能。……」至於專利權文件是否為唯一或最重要考量因素？歐洲法院對此並未多談。不過，LEGO案確實告訴眾人一個教訓⁴³：在商標審查程序中援引任何可專利證據，反而可能造成負面影響。

此外，歐洲法院重申，功能性判斷僅需就系爭標識辨認出重要特徵，再分析其是否係為實現商品之技術功能即可，與替代形狀之存在事實毫無相關。歐洲法院為何堅決認為替代形狀存在無法阻卻適用功能性排除規定？究其根本，應是為預防因商標權「及於近似」之保護效力，造成技術解決方案獨占、或者限制競爭者選擇可能性⁴⁴——特別是當系爭標識包含技術上所偏好之解決方案型態，一旦賦予保護，競爭者便難以找出「真正之替代形狀」。此點考量類似於瑞士最高法院採認之合理性測試，同樣出自於維護充分競爭之政策需求，只不過雙方之調查方法與證據使用並不相同：歐洲法院從OHIM提出之專利權文件證據，瑞士最高法院則從既有替代形狀調查其實際成本如何。

儘管如此，相較於歐洲法院見解，瑞士最高法院之判斷上更富彈性。誠如論者所言⁴⁵，功能性排除規定之調查重點不在於商品是否藉由其設計或形狀實現功能，而是商品設計或形狀是否為該類商品有效競爭時所必須者；替代形狀存在之事實，某程度確實能說明競爭者得有其他選擇，只是該等選擇與商標權永久保護間之權衡是否合理，仍須以其他標準為據（如合理性測試）。反觀歐洲法院因擔憂未來效應，而明白表示系爭法條審查對象限於申請時遞交之標識，並「不及於其他商品形狀構成之標識」，是否過於嚴格？容有斟酌餘地。

二、訴訟背景之影響

除系爭法條之解釋與適用外，LEGO案件值得關注的另一特點在於其訴訟背景，亦即LEGO之獨占策略運用。自組裝玩具專利陸續到期後，LEGO積極於歐、美、加各地以積木形狀申請立體商標保護，並與其對手MEGA交鋒數次：兩者間

⁴³ Gordon Humphreys, *Non-conventional Trade Marks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal*, E.I.P.R. 2010, 32 (9), 443.

⁴⁴ *ibid.*, 441.

⁴⁵ Audrey A. Horton, *Designs, Shapes and Colours: A Comparison of Trade Mark Law in the United Kingdom and the United States*, E.I.P.R. 1989, 11 (9), 318.

論述

立體商標之功能性排除規定——從歐洲法院LEGO案判決談起

不僅競爭關係密切，產品線相似度極高，MEGA之低價攻勢更造成LEGO營收莫大壓力⁴⁶；在如此時空脈絡之下，LEGO申請商標權保護自然受質疑係為壟斷市場，形同延續失效之專利權保護。

面對LEGO之經營意圖，歐洲法院在LEGO案中即指出，商標註冊制度並非用以協助申請人對抗盲從抄襲問題，維護其企業地位，建議應循不正競爭途徑解決相關問題。對此處理，有論者即認為⁴⁷LEGO案不僅重申Philip案所奠定之法則，從公平競爭立場拒絕擴大商標保護，並試圖使競爭議題內化（internalise）為功能性排除規定背後考量之公共利益，避免商標主管機關負擔處理競爭問題之重責大任；不過，可以預見對於不正競爭保護、以及用於防止抄襲功能性外觀之商標保護兩者間之互動與平衡關係，會成為重要議題。

然而，現今LEGO再援引不正競爭保護之勝算如何？恐怕並不樂觀。前述德國聯邦最高法院曾於1963年及1992年判決賦予LEGO積木外觀保護，禁止與其相容之產品在德國販售，該判決法則被稱為“LEGO-Klemmbausteine”或“LEGO Doctrine”⁴⁸；但至2004年，德國聯邦最高法院判決中止該保護主義（protectionist）法則繼續適用，結束LEGO長達40年之受惠，並以新聞稿聲明該法則不僅招致批評，亦與歐洲不正競爭法發展相悖⁴⁹；其後，2009年判決更撤銷LEGO立體商標註冊。其實，從LEGO整體獨占策略（包括專利權與商標權申請）以及訴訟活動觀察，極易形成其意欲壟斷之負面印象，歐洲法院之所以提及「另循不正競爭法解決」一事，恐怕係源於此；縱然判決理由未論及申請人主觀意圖如何，相信對於法院形成心證亦有一定影響。

⁴⁶ 東森新聞雲國際中心，【樂高昂貴卻熱門的秘訣 塑造無法模仿的「故事積木」】，2012-12-18，<http://www.ettoday.net/news/20121218/141172.htm#ixzz2MHptv9C6>（2013/03/05）。

⁴⁷ Vlotina Liakatou and Spyros Maniatis, *Lego - Building a European Concept of Functionality*, E.I.P.R. 2010, 32(12), 656.

⁴⁸ Jenny Lundahl, *The Lego Brick in the Borderzone between Forms of Protection*, Master's Thesis, Göteborg University (2005), at 61.

⁴⁹ PR Newswire, *Mega Bloks Comments on Developments in Germany: the Largest European Market Shows Signs of Opening Up* (2004/12/08), <http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2004-12/4176332-mega-bloks-comments-on-developments-in-germany-the-largest-european-market-shows-signs-of-opening-up-008.htm> (2013/03/05).

三、台灣商標法之功能性排除規定

(一) 規範意旨解讀

商標法於2011年修正擴大適用功能性排除規定至所有商標類型，包括立體形狀、聲音、顏色等在內，並為排除商標聲明不專用之一部分具備功能性之情形，明文規定商標如「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」，不得註冊⁵⁰。按《非傳統商標審查基準》，立體商標包含四種態樣⁵¹：1.商品本身之形狀；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），以及4.服務場所之裝潢設計；依據修正前文義，規範對象僅包含前兩者⁵²，惟修正後，各種態樣一體適用功能性排除規定。而所謂功能性，意指特定商品或服務之設計或特徵，係商品或服務之用途或使用目的上所不可或缺，或會影響商品或服務之成本或品質者；而本文討論之對象限於「實用功能性」（utilitarian functionality）⁵³，其包含達成商品使用目的或技術效果所必要之特徵，以及由較便宜、簡單之製造方式產生之產品特徵。功能性排除規定之立法意旨在於⁵⁴：具備功能性之立體形狀係享有競爭優勢，為避免妨礙公平競爭，僅適於賦予有期限之保護（如專利權），不宜由特定人透過商標制度永久獨占。

綜合功能性涵義與規範意旨觀之，可推知商標之功能性判斷有無，應與其獨占結果是否防礙市場競爭密切相關；復觀《非傳統商標審查基準》提出之功能性判斷具體考量因素，包括⁵⁵：

1. 該形狀是否為達到該商品之使用或目的所必須：係指無其他替代形狀可供競爭者選擇，故該形狀為發揮其商品之使用目的所必要。

⁵⁰ 修正前規定於第23條第1項第4款，商標如屬「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者」，則不得註冊；修正後移列至第30條第1項第1款。

⁵¹ 《非傳統商標審查基準（2012版）》，7頁。

⁵² 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120期，156頁，2005年5月。

⁵³ 「美感功能性」（aesthetic functionality）係指商品或服務之特徵雖不具實用功能性，不能增加效能或降低成本，但明顯具備其他競爭優勢（如柳橙口味之藥物藉此掩蓋藥味），則該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人獨占。《非傳統商標審查基準（2012版）》，5-6頁。參照修正前之《立體、顏色及聲音商標審查基準（2004版）》，尚無如此分類。

⁵⁴ 《非傳統商標審查基準（2012版）》，12頁。

⁵⁵ 同前揭註，12-14頁。



論述

立體商標之功能性排除規定——從歐洲法院LEGO案判決談起

2. 該形狀是否為達到某種技術效果所必要：係指該形狀之主要功能特徵僅係用以達到特定技術效果，縱有其他替代形狀可達到相同技術效果，亦無法克服功能性之核駁事由。在證據方面，已取得之發明或新型專利權（過期與否不問）得作為具有達到某種技術效果所必要之表面證據，廣告、促銷活動或報導中之說明亦得作為參考。
3. 該形狀之製作成本或方法是否比較簡單、便宜或較好：如允許該形狀專用，為避免侵害商標權，其他業者勢必增加製造成本、或使用較困難或較差之製造方式生產替代形狀，顯然造成不公平競爭且嚴重影響公益。

揆諸前述得知，第1.項與第2.項相當於LEGO案中LEGO與MEGA雙方各自主張，最後歐洲法院採取後者解釋方式與證據；此外，第1.項與第3.項卻又同時為瑞士最高法院處理同一立體標識爭議時，適用之合理性測試考量因素。從功能性排除規定表面文義觀之，不論是歐盟之「僅是包含為達成特定技術成果所必須之商品形狀」、瑞士之「技術所必須之形狀」、抑或台灣之「僅為發揮商品或服務之功能所必要之形狀」，均不易瞭解所欲規範之具體情形為何，此點有賴實務案例發展——誠如歐洲法院與瑞士法院，儘管結論相同，採認之判斷基準卻相異——台灣雖於《非傳統商標審查基準》提出三項具體考量因素，惟不僅融合了歐洲法院與瑞士法院不同體系之認定標準，且未敘明適用上孰輕孰重，或彼此關係是否互斥：例如系爭立體標識如有第2.項情形，是否當然不可能發生第3.項情形？意即此時存在之替代形狀當然複雜、昂貴或較差；又若是第2.項與第3.項情形並不互斥，同時發生時應據何者為判斷理由？此等問題仍有待台灣實務見解進一步剖析。

（二）以實務案件為例

功能性排除規定之作用⁵⁶不僅為調和立體商標制度與專利權保護間之衝突，也藉此避免發生妨礙市場競爭之情事，前述之替代形狀有無、製造成本或優勢等考量因素，皆可視為其意旨之體現。不過在實務運作上，仍需法院進一步細緻論

⁵⁶ 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120期，156頁，2005年5月；張國華、鄭光能，「立體商標與新式樣權利要件之比較研究」，科技法學論叢1卷3期，19頁，2009年4月。

理。由於新法施行未久，茲此以修正前之最高行政法院99年度判字第468號判決（費列羅案）為例⁵⁷，說明實務運用情形：法院認為系爭商標（即巧克力糖包裝之立體形狀）非為發揮功能性所必要之理由有二：1.該商標非僅由具有功能性特徵之形狀組成，尚包含其他具有特色之形狀，且申請人很明顯地並無取得該具有功能性部分獨占權之意圖，並從指定使用商品之實用功能角度觀之，包裝之功能並非主要者，如商標整體具有識別性，縱該商標一部分具功能性特徵，仍可核准註冊；2.參酌一般市場交易情形，存在多種可替代性之巧克力商品單顆或多顆包裝樣式（即巧克力糖業者以各種大小、形狀生產商品，並搭配各式顏色、圖案設計包裝單顆販售，或以紙、塑膠膜、壓克力等材質，以袋、盒、罐等不同形狀包裝多顆販售），且系爭商標非單純僅由透明外盒之形狀組成，尚包含文字、商品本身形狀、外包裝、標籤等特殊設計等因素，故認定系爭商標非為發揮功能性所必要，賦予保護並不影響市場公平競爭。

此案判決如實反映當時適用之《立體、顏色及聲音商標審查基準》內容，主要係以「是否為達到某種技術效果所必要」因素為判斷，否定系爭商標之功能性。惟應注意的是，前者與現行之《非傳統商標審查基準》相較，尚有幾處不同且均於修正後刪除⁵⁸：1.考量當事人是否有獨占功能性部分之主觀意圖；2.依據指定使用商品之實用功能，區辨立體標識之功能是否為主要；3.如功能性特徵之實現方式多元，則立體標識即非為達到某種技術效果所必要。審查基準雖非當然拘束法院判斷，卻仍是重要參酌資料，本文以為刪除前述內容係屬有理，原因在於：在第1點，儘管從LEGO案隱約可覺歐洲法院對於申請人意圖不表苟同，惟功能性判斷應從客觀結果衡酌賦予保護是否妨礙市場競爭，不宜以申請人主觀意思為據；在第2點，所謂之立體標識其功能是否主要，語意上似指商品預期之功能，然又似商品功能得區別為主要與非主要，如非主要，是否即毋須適用功能性排除規定？敘述上多有疑義；在第3點，從修正前之語意解讀，如無替代形狀存在時即同時符合「是否為達到該商品之使用或目的所必須」與「是否為達到某種技術效果所必要」，恐有混淆兩者因素之涵義與其獨立性，修正後似循歐洲法院判決理由，說明後者因素縱有替代形狀，亦不得阻卻適用。

⁵⁷ 當時適用者為2011年商標法修正前之第23條第1項第4款規定，以及《立體、顏色及聲音商標審查基準（2004版）》；判決理由主要援引自2.5.2（2）「該形狀是否為達到某種技術效果所必要」。

⁵⁸ 《立體、顏色及聲音商標審查基準（2004版）》，2.5.2 功能性判斷之考量因素。

肆、結語

歷經十多年，LEGO與MEGA在歐盟的立體商標爭議終告塵埃落定。雙方整體爭議對於商標權與專利權間之保護衡平、抑或是不正競爭實踐上均有指標性意義，歐洲法院判決雖僅就系爭法條之解釋與適用作出個案處理，惟不難看出其努力使競爭問題內化為功能性排除規定之重要內涵，而從其他國家（如德國、瑞士⁵⁹）法院判決結果觀察，也能觀察到歐洲國家在此商標爭議上，逐漸以公益／競爭需要作為問題解決之主要考量。不過，美中不足的是，歐洲法院對於系爭法條之具體適用情形，仍留有許多未能詳予指導或說明之處，例如重要特徵判斷所需之證據與操作方式、功能性分析之其他有力證明（除專利權文件外）等，尚待更多案例經驗累積以彌補其不足。

反觀台灣情形：從2004年《立體、顏色及聲音商標審查基準》轉變為2012年《非傳統商標審查基準》，有關功能性判斷之論理更加清晰，其中考量因素第2項實相同於歐洲法院見解，不但肯定專利權文件及相類技術說明之證據效果，並敘明不論專利權過期與否均一體適用。惟有疑問之處在於，審查基準並未指出具體考量因素間之關係如何（並立或者互斥），以及適用上之份量孰輕孰重，目前法院判決亦未對此表示意見，未來發展如何，頗值關注。由於具體考量因素中列出瑞士最高法院採認之合理性測試內涵（即較簡單、便宜或較好），本文建議得仿效其評估方式，具體化商標保護後可能引發之經濟效應，不僅以客觀證據判斷替代形狀之合理性，也能以較客觀之標準防止不正競爭情形發生。

⁵⁹ 雖然瑞士並非歐盟會員國，但就其2012年最高法院判決而言，實與歐洲法院見解趨於一致。Christoph Gasser, *The Swiss Approach to Examining the Technical Necessity of Three-Dimensional Trademarks*, INTA Bulletin Vol. 68 No. 5 (2013/03/01), <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheSwissApproachtoExaminingtheTechnicalNecessityofThreeDimensionalTrademarks.aspx> (2013/03/05). 其他國家之相關判決請參照 Jenny Lundahl, *The Lego Brick in the Borderzone between Forms of Protection*, Master's Thesis, Göteborg University (2005).