



Christian Louboutin 紅底高跟鞋商標案之探討

王敏銓*、陳昭華**

壹、前言

貳、外國法院見解

- 一、美國法院見解
- 二、歐盟法院見解
- 三、中國大陸法院見解
- 四、瑞士法院見解
- 五、各國法院見解之比較

參、案例解析

- 一、系爭商標之類型
- 二、單一顏色、位置可否註冊為商標？
- 三、美感功能性之意義及認定

肆、結論

* 國立陽明交通大學科技法律學院教授。

** 國立台灣科技大學專利研究所兼任教授。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

Louboutin 的紅色高跟鞋底在多個國家申請註冊並主張權利，對紅鞋商標有效性的主要質疑包括是否具有足夠的識別性、是否具功能性（美感功能性）、是否僅為裝飾性特徵。

美國、歐盟、中國大陸及瑞士法院對紅色鞋底商標的有效性作出判決。美國第二巡迴上訴法院認為，紅色鞋底為單一顏色商標；依據該商標之使用時間、廣告及執行權利支出、媒體報導等證據，紅色鞋底已具有識別性，但識別性僅限於與上部有對比的情況。所以，法院通知 USPTO 修正商標註冊。

在歐盟法院，紅色鞋底商標的主要爭議是：是否為完全由對商品具有重要性價值之形狀所組成，依據 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目，而不得註冊或屬無效商標？歐盟法院認為，系爭商標之主要元素為顏色，並非僅由商品之形狀所組成，故不適用 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目。

中國大陸最高人民法院維持二審法院的見解，認為系爭商標為限定使用位置的單一顏色商標；而該商標類型並未被商標法明文排除在可註冊的商標客體之外。瑞士法院則拒絕紅色鞋底商標的註冊，理由是紅色鞋底主要為裝飾性元素，並非商標。

雖然歐盟法院及美國第二巡迴上訴法院最終均未認定紅色底的美感功能性，但在過程中均對美感功能性的概念及判斷方法作進一步闡述，足以為參考。

關鍵字：紅色鞋底商標、美感功能性、顏色商標、位置商標、形狀

Red Sole Mark、aesthetic functionality、color mark、position mark、shape

壹、前言

大約在 1992 年時，時尚設計師 Christian Louboutin 開始將他設計的女鞋鞋底漆上亮光的紅色。這種紅色，相當於 Pantone18-1663 TP，或稱為「中國紅」(Chinese Red)。他的做法偏離了時尚業界的傳統習慣，即以黑色或米色作為鞋底的顏色。據 Louboutin 自述，他的紅色鞋底設計希望能為他設計的鞋子帶來「能量」，他選擇的紅色色調是「迷人、調情、令人難忘、性感的」。Louboutin 偏離常規的設計獲得成功，成為電影明星及名人愛用的產品。如一位法官在判決中描述：「當好萊塢明星走過紅地毯，高級時裝模特兒走過伸展台，一回頭，目光落到那些名人的腳上，黑色高跟鞋的漆紅色外底立刻閃耀著魅力的宣言。對那些內行的人，腦海中立刻閃過聯想——『Louboutin』」¹。

隨著 Louboutin 的成功，競爭者也仿效紅色鞋底，甚至市場上出現仿冒品。Louboutin 除了將紅色鞋底在各國申請註冊商標，也積極地主張權利，捍衛其對紅色鞋底的排他使用。隨著 Louboutin 在各地申請註冊及主張權利，他人也對紅色鞋底是否可獲得商標保護提出質疑，最主要的爭議點包括是否具有足夠的識別性，以及是否具功能性（含美感功能性）的問題，延伸也及於鞋底的紅色是否僅為裝飾性的問題。有鑒於本案曾在多國訴訟，因此擬以美國、歐盟、中國大陸及瑞士之法院見解為例加以探討之。

貳、外國法院見解

一、美國法院見解

本件事實為，原告設計師 Christian Louboutin 自 1992 年開始設計以紅色作為高跟鞋鞋底的顏色。在 2008 年，獲得以紅色鞋底為商標的聯邦註冊。被告 YSL 預計銷售單色高跟鞋，包括紫色、綠色、黃色、紅色等款式，其中紅色款式為整雙紅色。原告以商標侵害、商標淡化等請求為由，向法院聲請初步禁制令，請求

¹ 以上事實為美國 Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America, Inc. 案地方法院法官的描述。778 F.Supp.2d 445, 447-48 (S.D.N.Y. 2011)。

禁止被告銷售有紅色（或近似顏色）鞋底的高跟鞋。被告 YSL 則以反訴請求撤銷原告之商標，理由包括無識別性（僅為裝飾性）、功能性。本案主要的問題為：單一顏色是否可在時尚界作為商標？

地方法院駁回原告之初步禁制令聲請，理由為：在時尚產業，單一顏色本身即為功能性；時尚產業註冊單一顏色為商標，都可能為無效。故原告 Louboutin 不可能證明其商標可受保護。本案上訴至第二巡迴上訴法院，上訴審的主要爭點為：（一）單一顏色在時尚產業是否可以作為商標——包括一般而言，以及就時尚產業而言；（二）美感功能性問題：單一顏色在時尚產業是否必然為功能性？（三）原告「紅色鞋底」商標的有效範圍為何？以下為第二巡迴上訴法院的判決內容。

關於第一個爭點，法院固然肯定單一顏色無先天識別性，但並無理由認為單一顏色在某個特定產業（如時尚業）一定不能取得後天識別性。是否具後天識別性是個案判斷，看公眾心目中的主要意義而定。在本件依據使用時間、廣告及執行權利之支出、媒體報導等因素，足認紅色鞋底已表彰一個品牌，為具有識別性的商標²。

單一顏色是否可作為商標？早期美國實務態度不明確。1985 年的 *Owens-Corning* 案，涉及粉紅色可否作為隔絕材料的商標。聯邦巡迴上訴法院認為，Owens-Corning 使用單一的粉紅色無商標以外的功能，符合典型的商標指示商品來源的功能，因此可獲得商標註冊³。

1995 年，聯邦最高法院的 *Qualitex* 判決，解決單一顏色的商標保護問題。聯邦最高法院認為，在商標的基本目標中，並無絕對不准使用顏色作為商標的理由。功能性法則也不致使顏色全面不得作為商標。故認為，單一顏色「至少有時」可符合商標的保護要件⁴。

² *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding, Inc.*, 696 F.3d 206, 225-28 (2d Cir. 2012).

³ *In re Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985); *see also Christian Louboutin, id.* at 218.

⁴ *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 166 (1995); *see also Christian Louboutin, id.* at 218.

關於第二個爭點，第二巡迴上訴法院以大篇幅闡述功能性法則的演進。包括功能性抗辯的性質、美感功能性法則的由來、現代的美感功能性法則、時尚產業的美感功能性法則：

（一）功能性抗辯的性質

聯邦最高法院在 *Qualitex* 案表示，產品的功能性特徵，一般不能作為商標。功能性特徵只能經由專利法予以保護。功能性法則有兩種——實用功能性（utilitarian functionality，又稱傳統功能性）、美感功能性（aesthetic functionality）；兩種都是對商標侵害的積極抗辯（affirmative defense）。所謂實用功能性，依據聯邦最高法院在 *Inwood* 案的陳述，指（1）對物品的用途或目的為必要；（2）影響物品的成本或品質⁵。而美感功能性，聯邦最高法院在 *Qualitex* 案指出，當產品的美感設計本身是商標，若給商標權人排他使用的權利，會使競爭者受到顯著的「非關於聲譽的不利益」（non-reputation-related disadvantage），則此商標亦為功能性⁶。

在 2001 年的 *TrafFix* 案，聯邦最高法院再進一步澄清美感功能性的概念。*TrafFix* 案判決將美感功能性形容為 *Qualitex* 案的中心問題。是否為美感功能性，應考量賦予商標權是否會使競爭者受到顯著的非關於聲譽的不利益，亦即考量競爭上的必要性（即有無替代設計）⁷。

綜合 *TrafFix* 案及 *Qualitex* 案的見解，美感功能性的判斷包括三步驟⁸：首先是 *Inwood* 案的兩項判斷：是否對用途或目的為必要；是否影響成本或品質。若為其中之一，則該設計特徵為實用功能性，不能獲得商標權

⁵ *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs, Inc.*, 456 U.S. 844, 850 n.10 (1982).

⁶ *Qualitex*, 514 U.S. at 165; see also *Christian Louboutin*, *supra* note 2, at 219-220.

⁷ *Christian Louboutin*, *id.* at 221; see also *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23, 32-33 (2001).

⁸ 美國聯邦最高法院闡述的功能性法則應如何適用，下級法院有不同看法。第九巡迴上訴法院將功能性的判斷分為二步驟，先判斷實用功能性，後判斷美感功能性。第二巡迴上訴法院則將實用功能性再拆分為二步驟（是否對用途為必要；及是否影響成本或品質），再加上美感功能性，共計為三步驟。1 ANNE GILSON LALONDE, *GILSON ON TRADEMARKS* 2A.04 (2021). *Louboutin* 案為第二巡迴上訴法院的判決，故在論述中採取三步驟說。*Christian Louboutin*, 696 F.3d at 220.

保護，無須再探究美感功能性。第三，則是 *Qualitex* 案的競爭者需求：須對競爭無顯著的影響，才能獲得商標權保護⁹。

（二）美感功能性法則的由來

美感功能性理論最早倡議在 1938 年，最早採用美感功能性法則的案件是第九巡迴上訴法院的 *Pagliari v. Wallace China Co.*，該判決認為系爭瓷器花樣設計為美感功能性，而不予以保護¹⁰。其理由為，瓷器花樣設計兼具實用及美感功能需求，為產品商業成功的重要成分（an important ingredient in the commercial success），為了自由競爭的利益，應允許予以模仿。

第二巡迴上訴法院長期以來接受美感功能性法則，但拒絕採取 *Pagliari* 案的「商業成功重要成分」判斷標準，認為這是在處罰商標權人促銷產品的成功。第二巡迴上訴法院採取「競爭必要性」判斷標準，若美國商標法保護裝飾性特徵，會顯著限制競爭者可用的設計範圍，則美感功能性禁止對「在相關市場競爭為必要」的設計予以保護¹¹。

（三）現代的美感功能性法則

1995 年的 *Qualitex* 案，聯邦最高法院指出「美感功能性的最終判斷標準，是承認商標權會顯著地阻礙競爭」；聯邦最高法院在 *TrafFix* 案，則認為美感功能性所問的問題，是商標保護是否會使競爭者受到顯著的與聲譽無關的不利益。結合 *Qualitex* 案及 *TrafFix* 案，表示聯邦最高法院承認美感功能性法則¹²。

第二巡迴上訴法院認為，若對裝飾性的特徵給予商標保護，會限制替代設計的範圍，而顯著地阻礙競爭，則依據美感功能性法則應拒予商標保護。相反地，對於主要為裝飾性的特徵，其具識別性且為任意性的

⁹ *Christian Louboutin, id.* at 220.

¹⁰ *Pagliari v. Wallace China Co.*, 198 F.2d 339 (9th Cir. 1952).

¹¹ *Christian Louboutin*, 696 F.3d at 220-221.

¹² *Id.* at 221.

安排，不會阻礙競爭者進入相同市場，則為非功能性，可獲得商標保護。換言之，若保護該商標會顯著地減少競爭者在相關市場從事競爭的能力，則為美感功能性。此乃因某些設計特徵，是在特定市場有效競爭所必要。於作此決定時，法院須小心平衡兩種利益：一種是保護商標的來源識別能力產生的競爭性利益；另一種則是排除競爭者使用此特徵，而對競爭造成的成本。也就是說，美感功能性是一種權衡的判斷，權衡兩種利益：法院須平衡商標權人對於區別產品來源的利益，相對於公眾對活躍競爭市場的利益¹³。

第二巡迴上訴法院並指出，產品特徵的來源識別功能，有時與該特徵的美感功能難以區別。亦即美感功能有時與品牌成功難以區別。商標作為來源表徵的成功，本身不會排除商標權。即使該美感特徵有高度的商業成功，亦不會自動摧毀商標權人所取得的商標保護。美感功能的認定因而具有高度的事實特定性：法院須平衡上述的兩種利益。不能僅因美感特徵是該產品具有吸引力的部分，法院即認為是美感功能性¹⁴。

（四）時尚產業的美感功能性

美感功能性有對於時尚產業的絕對規則嗎？本案地方法院判決認為，單一顏色在時裝設計不得作為商標。但上訴法院則認為，最高法院在 *Qualitex* 案已明白表示，並無特殊規則使單一顏色不得作為商標。也就是，最高法院已特別表示，不得創設在特定產業中單一顏色不得作為商標的絕對規則。然而地方法院判決則創造了適用於時尚產業的絕對規則。

第二巡迴上訴法院認為，對特定產業設立功能性的絕對規則，為不當且不必要。美感功能性抗辯，不是在確保競爭者有最大的創意空間，而只是給予在特定市場進行公平競爭的能力。功能性抗辯，只是在防止商標權人以商標作為排除競爭的工具。當法院小心地適用美感功能性法

¹³ *Id.* at 222.

¹⁴ *Id.* at 222.

則，可以兼容兩種具有潛在衝突的利益：一方面是區辨產品以避免混淆，另一方面則是生產者間的競爭利益¹⁵。

然而，由於法院限縮原告商標權的範圍，僅限於鞋底與鞋面顏色具有對比的情況。被告產品為單色鞋，並非使用原告商標。故法院無須考慮混淆誤認之虞，亦無須考量功能性抗辯的問題¹⁶。

關於第三個爭點，第二巡迴上訴法院認定紅色鞋底的第二意義僅及於與鞋面其他顏色相對比時，而不及於單一顏色的鞋子。單一顏色商標須以第二意義證明後天識別性；第二巡迴上訴法院認為，並無任何理由，可認為單一顏色不能在時尚產業取得後天識別性¹⁷。依據廣告支出、媒體報導、銷售成功、投資於商譽、保護專用權的行為等事實。第二巡迴上訴法院認為，上開證據已足以認定紅色鞋底商標取得第二意義，然而其識別性僅限於與鞋子其他部分顏色具有對比的情況，也就是說，不及於單色紅鞋的情況。Louboutin 自己的消費者調查也證明，消費者所認知的商標僅有紅色鞋底，而非一般、抽象的紅色。該商標與顏色的「對比」密切相關¹⁸。

第二巡迴上訴法院依據美國商標法第 37 條¹⁹，通知美國專利商標局修正紅色鞋底商標註冊。美國專利商標局已經修正 Christian Louboutin 的紅色鞋底商標註冊。目前註冊範圍為：「紅色為標章的特徵之一。標章由鞋的紅漆外底所構成，與鞋的相連（上面）部分相對比。虛線部分非標章的一部分，而只是用以顯示標章的位置」²⁰。

¹⁵ *Id.* at 224.

¹⁶ *Id.* at 228.

¹⁷ *Id.* at 225-26.

¹⁸ *Id.* at 227-28.

¹⁹ 15 U.S.C. § 1119.

²⁰ Registration No. 3361597: "The color(s) red is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a red lacquered outsole on footwear that contrasts with the color of the adjoining ("upper") portion of the shoe. The dotted lines are not part of the mark but are intended only to show placement of the mark."

二、歐盟法院見解

(一) Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV 案例事實及海牙地方法院提交歐盟法院之問題

Louboutin 在荷比盧註冊之商標組合為使用在第 25 類「高跟鞋（矯形鞋除外）」之下列商標：「該商標由應用於鞋底之紅色（Pantone 18-1663 TP）組成，如圖所示（鞋的輪廓不是商標的一部分，但旨在表明商標的位置）」。

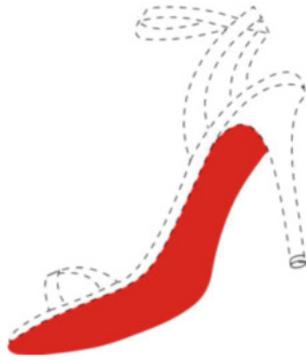


圖 1 Louboutin 申請註冊之商標

Van Haren 為一家在荷蘭經營鞋履之零售商，銷售紅底高跟鞋，因此 Louboutin 在海牙地方法院對 Van Haren 提起商標侵權訴訟。最初判斷對於 Louboutin 有利，基此 Van Haren 主張 Christian Louboutin 的商標註冊無效，理由是系爭商標是一個二維標誌，屬於鞋子的形狀，且對高跟鞋具有重要價值，因此根據歐洲議會及理事會 2008/95 商標指令（Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks，下稱 2008/95 商標指令）²¹ 第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目：「完全由對商品具有重要性價值之形狀所組成之商標」不得註冊為商標或無效。

²¹ 2008 O.J. (L 299) 25.

Louboutin 主張，系爭商標屬於一種「位置商標」(position mark)，亦即其只是位於商品的一部分或元素，而非整個商品的形狀，且位置商標可以用在不同的商品類型上。

荷蘭海牙地方法院認為，系爭商標並非一個簡單的二維標誌，因為其與鞋底有密切關聯，即使系爭商標無疑地是對應於商品的一個組成部分，但不確定 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目中所指的「形狀」的概念是否僅限於三維特徵，例如商品的輪廓、尺寸或範圍，而不包括顏色。該法院認為，如果「形狀」不包括商品的顏色，則系爭商標將無指令第 3 條第 1 項 (e) 款不得註冊或宣告無效事由之適用，結果因商品用途而產生的顏色的商標將可受到永遠的保護，例如可以帶有絕緣包裝的反光安全服或瓶子。

由於有上述疑義，因此荷蘭海牙地方法院乃將涉及之問題提交歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU)，請求解釋，該問題為：2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目中所謂具有重要價值之「形狀」(shape)，是否僅限於商品的三維特徵，例如輪廓、尺寸及體積？或是也包含其他非三維特徵，例如顏色？

(二) 適用規範

2008/95 商標指令第 3 條第 1 項規定：「下列標誌及商標不得註冊，經註冊者須宣告無效：……(e) 僅存在下列情形之標誌：……(iii) 賦予商品重大價值之形狀。」²²

²² 該規定之後被歐盟指令 2015/2436 商標指令所取代，該指令必須在 2019.1.14 之前實施。本指令第 4 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目規定，僅由賦予商品重大價值之形狀或其他特徵所組成之標誌不得註冊為商標，經註冊者須宣告無效。與 2008/95 商標指令相關規定之差距在：加上「其他特徵」幾個字。

(三) 佐審官 (Advocate General)²³ 意見

本案佐審官 Maciej Szpunar 的意見大致如下²⁴：

1、系爭商標是一種由商品形狀所組成的標誌，而非由顏色本身組成之商標²⁵

顏色商標與將顏色用於商品形狀之商標是不同的。前者並不屬於 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的規範範圍；後者則屬於該條目之範圍。

本案系爭商標有兩種選擇：一是認為系爭商標是單純的顏色商標，而不是在空間上進行劃界；二是認為系爭商標是一個由商品形狀所構成的商標，但註冊該形狀同時也涵蓋顏色部分。佐審官認為，雖然紅色的具體形狀輪廓 (contours) 可能不固定，但是系爭商標的識別性，並非單純來自紅色本身，而是來自於紅色相對於商品形狀特定元件上的具體位置，因而產生識別性。因此系爭商標的歸類上，應該歸類為商標乃由物品形狀所構成，但申請人亦主張在該形狀上包括特定顏色，而非單純由顏色所構成。

2、單一顏色組成的商標是否有 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用？²⁶

在審查由一種顏色組成的商標的識別性時，必須評估其註冊是否不符公共利益，即過度地限制其他經營者使用該顏色販售相同類型商

²³ 關於「Advocate General」有許多不同的翻譯，有的翻為「總檢察長」、亦有翻為「法務官」或「佐審官」者。本文認為「佐審官」較接近其職務性質，因此採此種翻譯方式。佐審官為協助歐盟法院履行其職能的裁判官 (magistrate)。佐審官負責以完全公正及獨立之方式對分配給他們的案件提出「意見」(opinion)。根據「歐盟運作條約」(TFEU) 第 252 條，「法院應有八名佐審官之協助」。但根據法院的要求，可增加人數，目前歐盟法院有 11 名佐審官。他們扮演的角色，根據歐盟運作條約第 253 條規定係：「佐審官有責任以完全公正及獨立之方式在公開法庭上就根據歐盟法院規約需要其參與之案件提出合理的意見。」但法官判決並不受佐審官意見之拘束。詳參 Advocate general of the CJEU, <https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/advocate-general-of-the-cjeu> (last visited Oct. 10, 2021).

²⁴ Opinion of Advocate General Szpunar, 22 June 2017, Case C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192069&doclang=EN> (last visited Oct. 10, 2021).

²⁵ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 28-42.

²⁶ *Id.* paragraphs 43-48.

品或服務的可能性。根據 *Libertel* 判決，由一種顏色組成的商標並不屬於 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用範圍，因此可以通過使用而取得識別性²⁷。

3、由商品形狀及某種顏色組成之商標是否有 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目的適用？²⁸

此問題必須考慮到 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款的系統及結構。根據過去實務見解，該款所追求的目標是防止商標保護授予其所有人壟斷用戶可能在其產業中尋求的商品的技術解決方案或功能特性²⁹。該款允許將反映在其形狀上的有關商品的基本特徵保留在公共領域，供公眾使用。因此由商品的形狀和顏色組成的商標必須由功能性的觀點進行審查。

雖然 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目指的是「僅由形狀所構成」，但在避免獨占功能性的審查上，應該將顏色與形狀的結構，也一併納入該條進行審查。因為舊版的 2008/95 商標指令，會被 2015/2436 商標指令取代，各會員國需在 2019 年 1 月前修改其國內法。而新版的 2015/2436，對應的條文為第 4 條第 1 項 (e) 款，已經將原本的條文「僅由形狀所構成」，改成「僅由對商品有重要價值的形狀或其他特徵 (or another characteristic) 所構成。」亦即新增了「其他特徵」，可能包括形狀或顏色等特徵。

基於以上考慮，佐審官認為 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目可能適用於尋求某種顏色保護之商品形狀組成的商標。

4、「賦予商品重大價值之形狀」的解釋³⁰

2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目，賦予商品重大價值之形狀，該規定不僅限於具有藝術或裝飾價值之商品形狀，也適用於

²⁷ C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, paragraphs 53-54.

²⁸ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 49-66.

²⁹ C-205/13, *Hauck*, EU:C:2014:2233, paragraphs 18 and 20.

³⁰ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraphs 67-72.

與商品有關的標誌，這些標誌除了美觀功能（aesthetic function）外，還包括其他必要功能（essential functions）。此外，該分析只涉及形狀的內在價值，而不考慮商標或其所有人的聲譽所產生的商品的吸引力。

該目規定之目的在排除授予對於「商品之所以在市場上成功」的「商品外在特徵」的壟斷，並防止商標所賦予的保護被用於獲得不公平的優勢，而這種優勢並非基於價格和質量的競爭產生的。換言之，法律只鼓勵價格和品質的競爭，而非給商標權人某種不公平優勢。

5、小結

綜合上述，佐審官認為 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目應解釋為：由商品形狀所組成，並尋求對特定顏色保護之標誌。該目「賦予商品重大價值」的概念僅指該形狀之內在價值，不考慮商標或其所有人之聲譽。

（四）歐盟法院

歐盟法院針對海牙地方法院所提出的問題在 2018 年 6 月 12 日做出先行裁決³¹，採取與佐審官不同的見解，並裁定系爭商標並不違反商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目之規定，因為並非僅由商品之形狀所組成之商標。理由如下³²：

由於 2008/95 商標指令並未對「形狀」定義，因此其意義及範圍必須依日常語言中之通常含意來確定，同時應考慮到其發生背景及規範目的。在商標法的背景下，「形狀」通常被理解為在空間上界定相關商品之所有線條或輪廓。無論 2008/95 商標指令或法院判例法或該概念的通常意義，均未表明顏色本身可以表示沒有任何空間限制的「形狀」。然而，問題在於，將特定顏色應用於相關商品的特定部分，這一事實是否意味著有關標誌是由 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目所指的形狀所組成。

³¹ C-163/16, Christian Louboutin, Christian Louboutin SAS v. Van Haren Schoenen BV, EU:C:2018:423.

³² *Id.* paragraphs 20-27.

就此，應注意的是，雖然商品或商品的一部分的形狀確實在創建顏色輪廓方面發揮了作用，但如果商標註冊不是為了保護這種形狀，而只是在這些商品的特定點上應用顏色，則不能假設標誌由這種形狀組成。正如德國和法國政府、英國政府和委員會所爭論的一樣，系爭商標並未提及高跟鞋鞋底的具體形狀，因為商標的描述明確指出，鞋的輪廓不在商標範圍之內，而只是用來顯示登記所覆蓋的紅色的位置。

在任何情況下，就如在本案中一樣，主要元素是由國際公認的識別碼確定的顏色，那在主要程序中所涉及的標誌就不能被視為「僅」由形狀構成。

基於上述理由，法院最後裁定：2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目應被解釋為：系爭標誌，包括適用於高跟鞋鞋底的顏色，並非該條目所指的僅由「形狀」組成之商標。

三、中國大陸法院見解

(一) 案例事實

2007 年，Louboutin 在英國獲准以「使用在鞋底位置的紅色」(Pantone 18-1663 TP) 商標，指定使用於第 25 類「女高跟鞋」商品(基礎註冊)。之後並以該商標獲得國際註冊，國際註冊號為 G1031242。2010 年 4 月 15 日 Louboutin 就其國際註冊申請在中國大陸之延伸保護。

就該申請案，原國家工商總局商標局³³在 2010 年 10 月作出《商標國際註冊駁回通知書》，根據 2001 年版商標法第 11 條第 1 款第 3 項³⁴「缺乏顯著特徵之標誌不能註冊為商標」為依據，認為紅底高跟鞋的最主要特徵是「紅色鞋底」，做為單一顏色缺乏顯著性，駁回了在中國大陸的領土延伸申請。

³³ 中國大陸商標局以往由「國家工商行政管理總局」管理，自 2018 年重組後，由國家知識產權局管理。

³⁴ 中國大陸就法條表現層次之方式與我國不同，我國為：條、項、款；中國大陸為：條、款、項。

Louboutin 不服，向原國家工商總局商標局商標評審委員會（下稱「商標評審委員會」）申請商標複審。商標評審委員會於 2015 年 1 月 22 日做出複審決定，再次以單一顏色不具顯著性為由駁回「紅底高跟鞋」商標在中國大陸的領土延伸申請³⁵。

（二）一審北京知識產權法院判決

Louboutin 不服商標評審委員會的見解，向北京知識產權法院提起訴訟。Louboutin 主張商標評審委員會錯誤認定了「使用在鞋底位置的紅色」商標的構成要素及請求保護的範圍，商標申請註冊的範圍為「使用在鞋底位置的紅色」，該商標屬於顏色與位置結合的商標，具有固有顯著性。同時商標經大量商業宣傳及使用，進一步增強了其顯著性。

2017 年 12 月 20 日北京知識產權法院根據 2013 年修正的商標法做出判決，撤銷了商標評審委員會的複審決定書。主要理由為：根據同法第 8 條的規定，申請註冊的商標可以用文字、圖形、字母、數位、三維標誌等，或以上要素的組合形式加以表現。本件原告使用虛線系表達高跟鞋商品的外形，應當屬於三維標誌，表示了高跟鞋商品本身的外形，並在局部部位填塗紅色。因此法院認為本案之關鍵點在「三維標誌能夠通過證據證明具有顯著性」³⁶。商標評審委員會認為訴爭商標屬於圖形商標認定有誤。

（三）二審北京市高級人民法院判決

Louboutin 及商標評審委員會均不服一審判決提起上訴。Louboutin 認為：「使用在鞋底位置的紅色」商標不應算是三維標誌，更不是圖形商標，而是一件商標法並未舉出來的，由位置和顏色要素組合而成的新類型商標。商標評審委員會則認為將商標認定為圖形商標並無錯誤，因此請求撤銷一審判決，維持商標評審委員會駁回複審決定。

³⁵ 商評字（2015）第 8356 號《關於國際註冊第 1031242 號圖形商標駁回複審決定書》。

³⁶ 北京知識產權法院（2015）京知行初字第 3468 號行政判決。

2018年12月，北京市高級人民法院作出判決³⁷：一、撤銷商標評審委員會做出的被訴決定；二、商標評審委員會重新做出駁回複審決定。理由如下：

- 1、認定申請商標之商標標誌及其具體構成要素之依據：訴爭商標係Louboutin申請在中國大陸獲得領土延伸保護的商標，根據商標法實施條例第44條，其審查對象應根據世界智慧財產權組織對該商標的公告加以確定，因此申請商標的商標標誌及其具體構成要素應當根據《世界智慧財產權組織—ROMARIN—國際註冊詳細信息》記載的內容加以確定。
- 2、商標評審委員會決定及一審判決對於本案申請商標之認定均有誤：根據上開信息，申請商標「商標描述」部分載明：「該商標由圖樣中顯示的紅鞋底（Pantone 18-1663 TP）構成（高跟鞋的外形不屬於商標的一部分，僅用於指示商標的位置）」。在世界知識產權組織上述公告文件中明確記載高跟鞋外形不屬於商標一部分的情況下，即不應將該高跟鞋外形作為申請商標標誌構成要素納入審定範圍。被訴決定認為「申請商標由常用的高跟鞋圖形及鞋底指定單一的顏色組成」與上述公告文獻所限定的內容明顯不符，屬於審查對象錯誤。原審判決認為申請商標標誌「包括虛線勾勒的高跟鞋外圍輪廓以及鞋底部分為實線勾勒並填塗紅色組成」，「虛線係表達高跟鞋商品的外形，本商標標誌應當屬於三維標誌，表示了高跟鞋商品本身的外形，並在局部部位填塗紅色」亦屬於對申請商標審查對象的認定錯誤。
- 3、申請商標為限定使用位置之單一顏色商標：根據上開信息對於申請商標的描述，申請商標係由指定使用位置的紅色構成，屬於限定了使用位置的單一顏色商標，被訴決定未準確界定申請商標的商標標誌及其構成要素，其在此基礎上做出的決定亦缺乏相應的事實基礎，依法應予撤銷。

³⁷ 北京市高級人民法院（2018法）京行終2631號行政判決。

4、發回商標評審委員會重新決定之理由：本案申請商標係限定使用位置的單一顏色商標，雖然商標評審委員會僅援引商標法第 11 條第 1 款第 3 項的規定以申請商標缺乏顯著特徵為由作出了本案被訴決定，但顯著特徵判斷的邏輯前提是申請商標標誌具有作為商標註冊的可能性，屬於商標法允許的可以作為商標註冊的標誌。商標法第 8 條：「任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的標誌」均可做為註冊商標。雖然本案申請商標的標誌構成要素不屬於商標法第 8 條中明確列舉的內容，但其並未被商標法明確排除在可以作為商標註冊的標誌之外，商標評審委員會亦未認定本案申請商標不屬於可以作為商標註冊的標誌，因此，商標評審委員會在重審過程中，應當結合 Louboutin 在評審程序和本案一、二審訴訟過程提交的相關證據，重新就申請商標是否具備顯著特徵作出認定。

為保障各方當事人的程序性權利、避免審級利益損失，在商標評審委員會尚未基於正確的審查物件作出申請商標是否具備顯著特徵認定的情況下，法院在本案中暫不直接予以評述。

（四）再審最高人民法院裁定

國家知識產權局不服北京市高級人民法院（2018）京行終 2631 號行政判決，向最高人民法院提起再審。提起再審理由為：1、商標法第 8 條之規定不具開放性，不可做開放性解釋。2、單一顏色商標缺乏顯著性。Louboutin 所提資料不能證明其通過使用獲得了顯著性。

最高人民法院於 2019 年 12 月 24 日作出裁定駁回再審申請，維持原判³⁸。主要理由為：

本案焦點問題是訴爭商標是否符合商標法第 8 條及第 11 條第 1 款第 3 項規定之情形。

³⁸ 最高人民法院（2019）最高法行申 5416 號裁定。

根據《世界智慧財產權組織-ROMARIN- 國際註冊詳細資訊》，訴爭商標由圖樣中顯示的「用於鞋底的紅色（Pantone 18-1663 TP）構成（高跟鞋的外形不屬於商標的一部分，僅用於指示商標的位置）」，即訴爭商標由指定使用位置的紅色構成，屬於限定了使用位置的單一顏色商標。

雖然本案訴爭商標的標誌構成要素不屬於商標法第 8 條中明確列舉的內容，但其並未被商標法明確排除在可以作為商標註冊的標誌之外，國家知識產權局認為其不屬於商標法第 8 條保護之商標類型無法律依據，不予支持。關於訴爭商標是否符合同法第 11 條第 1 款第 3 項規定之情形的問題。按原國家工商行政管理總局商標評審委員會係基於非正確的審查物件作出前述決定，二審法院為保障各方當事人的程序性權利、避免審級利益損失，認定其應當結合 Louboutin 在評審程序和本案一、二審訴訟過程中提交的相關證據，重新就訴爭商標是否具備顯著特徵作出認定，並無不當。

（五）小結

綜合上述，茲將各審法院見解比較如次：

主管機關、法院	結果	主要理由
商標局 (2010.10)	駁回領土延伸保護之申請	單一顏色缺乏顯著性
商標評審委員會 (2015.1)	駁回領土延伸保護之申請	商標由常用之高跟鞋圖形及鞋底指定單一的顏色所組成，指定使用在女高跟鞋，缺乏顯著性
一審 北京知識產權法院 (2017.12)	撤銷複審決定	本商標屬於三維標誌，表示高跟鞋本身的外形，並在局部部位填塗紅色。三維標誌可通過證據證明具有顯著性
二審 北京市高級 人民法院 (2018.12)	1、撤銷商標評審委員會的被訴決定 2、發回商標評審委員會重新做出決定	1、申請商標係限定使用位置的單一顏色商標 2、申請商標並未被商標法明確排除在可作為商標註冊之標誌之外 3、須根據相關證據，重新認定是否具顯著特徵
再審 最高人民法院 (2019.12)	駁回再審申請	同上

四、瑞士法院見解

Louboutin 在 2010 年 3 月 25 日首次向瑞士申請將紅底高跟鞋的國際註冊延伸保護範圍到瑞士，但多次被否決³⁹，最後瑞士聯邦最高法院在 2017 年 2 月 7 日作出判決，確認了聯邦行政法院在 2016 年 4 月的判決，再次否決了系爭商標之申請⁴⁰。主要理由為：瑞士的其他鞋商也提供彩色底的女高跟鞋，由具有一定高程度時尚感並且大部分是女性消費者組成的相關公眾都將女士高跟鞋的彩色，即本案中的紅色鞋底，主要視為一個裝飾元素，而非商標。詳述如次：

（一）位置商標必須具有指示商品來源之意義

商標法並未將位置商標作為單獨的商標類別，根據商標法第 1 條第 1 項，一商標只要具有識別力即受到保護，並不以同條第 2 項所列之項目為限。位置商標之客體並非單獨的位置或獨立的標誌本身，而是由標誌元素與特定的位置結合，所以保護範圍僅限於圖形或結合標誌元素與商品位置的連結。基此，除了基本標誌的識別力外，還必須考慮位置的強度。該位置與未定為位置的部分相比，必須實際上可被理解為具指示商品來源之意義。位置商標之歸類（例如作為圖形、形狀或其他商標）與識別力之判斷無關。然而公眾的看法會受到標誌類型的影響，特別是通常不存在於商品本身外觀上的關於這些商品的商業來源的標誌。

（二）系爭商標係由與商品外觀結合之單一顏色組成，識別力低

系爭商標通過覆蓋鞋底的整個表面的位置來決定所選顏色的輪廓，單以某種特別的顏色，這對指定使用的女高跟鞋而言並沒有很高的先天識別力，這是薄弱的標誌，特別是該基本標誌並無法被理解為指示來源

³⁹ 瑞士聯邦智慧財產權局於 2011 年 3 月 15 日對延伸保護申請作出初步核駁的決定，理由是鞋底的紅色本身被認為是純粹的裝飾元素，因此缺乏識別性。申請人於 2011 年 12 月 15 日提交了一些資料證明有後天識別性，但智慧財產權局不予接受。申請人再於 2013 年 4 月 8 日表示該商標具有先天識別性，因為申請的標誌不是一個裝飾元素，而是涉及符合保護要件的位置標記。但智慧財產權局仍於 2013 年 9 月 1 日以缺乏識別性為由拒絕予以保護。2013 年 11 月 1 日申請人向聯邦行政法院提起申訴，但該法院於 2016 年 4 月 27 日判決駁回其申訴。於是申請人再向聯邦最高法院上訴，請求撤銷聯邦行政法院的判決，並給予申請商標註冊。

⁴⁰ Schweizerisches Bundesgericht, Urteil vom 07.02.2017 (4A-363/2016).

的具體設計。由高跟鞋底面的單色所組成，與商品的外觀融合在一起，但存在於商品本身外觀上的標誌通常不被視為該商品來源的標誌，而只是一種特殊的設計。就如以形狀作為商標，僅在令人愉悅的設計方面有所不同可能還是不夠，而必須與商標註冊時指定使用之商品中的所有通常設計明顯不同，以被視為是指示商品來源的標誌。

(三) 紅色經常是裝飾元素，不能僅以外底紅色作為指示商品來源的標誌

系爭商標的特性既不在於特徵的形狀，也不在於其本身顯眼的設計，而僅限於指定使用之商品的功能上不可或缺，且在面積上重要的部分選擇某種顏色。相較於申訴者所提到的黑色、棕色或是米色外底，這個顏色不常用於女高跟鞋這一事實並不足以使該標誌從整體上看具有識別力。紅色經常被用做裝飾元素，顏色稍微亮一些，特別是對於時尚行業的商品。女高跟鞋底可以有很多顏色，因此具有彩色底的女鞋事實上並不能被視為不尋常，而使該特徵由通常的設計中脫穎而出，以使其具顯著的特性而被視為指示來源的標誌。時尚界的另一特點是女高跟鞋的設計種類繁多，因此不能僅以外底著色做為指示商品的來源。

五、各國法院見解之比較

綜上所述，茲將各國法院最後見解比較如次：

	美國	歐盟	中國大陸	瑞士
系爭商標類型	單一顏色商標；但識別性僅限於鞋底與鞋面顏色具有對比之情況	應用於高跟鞋底的顏色所組成的商標，而非「形狀」	限定使用位置的單一顏色商標	單一顏色商標
決定准否註冊之理由	1、Louboutin 所提之證據，足認為具有後天識別性 2、商標註冊有效，但須修正註冊，限於顏色具有對比之情況	1、不構成 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項 (e) 款 (iii) 目「賦予商品重大價值之『形狀』」之不得註冊事由，但是否具美感功能，歐盟法院未認定 2、是否准予註冊由海牙地方法院決定	1、申請商標並未被商標法明確排除在可作為商標註冊之標誌之外 2、須根據相關證據，重新認定是否具顯著特徵	1、系爭商標係由與商品外觀結合之單一顏色組成，識別力低 2、紅色經常是裝飾元素，不能僅以外底紅色作為識別標誌

參、案例解析

一、系爭商標之類型

綜合上述各國法院見解，除瑞士根本不認為該單一紅色足以作為商標外，在歐盟與中國大陸，雖然在訴訟過程中曾有非常歧異的見解，但到最後均認為系爭商標為「限定使用位置之單一顏色商標」。美國法院則認為是單一顏色商標，以鞋底顏色與鞋之其他部分顏色須具有對比，來限縮商標權範圍，而非以位置或形狀限制商標權範圍。

二、單一顏色、位置可否註冊為商標？

在本案，關於位置商標，在訴訟過程中歐盟的法規並未明定。但之後歐盟商標法施行細則 2017/1431 第 3 條第 3 項 (d) 款，將「位置商標」的概念引進歐盟⁴¹。美國法中對位置商標亦無明定，但可推測已包含在商業外觀 (trade dress) 的概念之中。中國大陸商標法中未明定，但未被商標法明確排除作為商標之標誌，因此肯認得以位置作為商標。

至於在本案中單一顏色是否可以註冊為商標？在歐盟，因為該問題並非屬海牙地方法院提交給歐盟法院的問題，因此在歐盟法院並未對此加以論述。至於在中國大陸，因為最後法院判決交由商標主管機關決定，因此此問題尚待商標主管機關決定中。

關於顏色商標與位置商標，歐盟法院及美國法院過去之見解如次：

(一) 歐盟法院見解

關於顏色商標，歐盟商標法及指令在 2015 年修正時明訂顏色亦得做為商標。顏色，包括單一顏色及顏色組合。在 2015 年修正前並未直接對顏色加以規範⁴²，歐盟法院曾在無空間限制（無固定輪廓）的橙色 (libertel-Orange) 商標案中表示：無固定形式及無輪廓之顏色原則不能作為商標。但該顏色若可以圖文表示清楚、明確、完整、易於理解、明白、持久且客觀地表示時，即得作為商標。判斷特定的顏色是否具有識別力，

⁴¹ Commission Implementation Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. Art. 3(3)(d): “in the case of a trade mark consisting of the specific way in which the mark is placed or affixed on the product (position mark), the mark shall be represented by submitting a reproduction which appropriately identifies the position of the mark and its size or proportion with respect to the relevant goods. The elements which do not form part of the subject-matter of the registration shall be visually disclaimed preferably by broken or dotted lines. The representation may be accompanied by a description detailing how the sign is affixed on the goods.”
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1431&from=EN> (last visited Oct. 12, 2021).

⁴² 歐盟商標法第 3 條第 1 項前段係規範可作為商標保護之客體，修正前規定：「任何足以使企業之商品與他企業者相區別之標識均得做為商標，特別是文字，包括姓名，圖案、字母、數字、商品之形狀或包裝。」此次修正時新增「顏色」及「聲音」。

必須考慮公共利益，即其他經濟參與者使用該顏色於註冊者所指定使用之商品／服務時是否會受到不合理地限制⁴³。

至於位置商標，係指將圖形等標誌置於商品之特定位置，以指示商品／服務來源之標識。歐盟法院曾有數個位置商標之案例，茲以在袖子上及在褲管上平行的兩條線（圖2）之案例為例說明之。針對上開商標，歐盟法院認為：固然在運動產品中附加簡單的設計可能被認為是指示商品來源的標識，但並非任何模式的標識均是如此。又位置商標只是判斷系爭商標是否具有先天識別力的考慮因素之一，非必然具識別力。本件商標係由兩條相同寬度及長度的平行線所組成，在袖子上；及平行傾斜條紋，位於褲子下部。由於其圖樣非常簡單，缺乏特色，不足作為指示商品來源之標識⁴⁴。



圖2 袖子上及褲管上平行之位置商標

⁴³ C-104/01, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau, EU:C:2003:244.

⁴⁴ T-63/15, Shoe Branding Europe BVBA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), EU:T:2015:972; T-64/15, Shoe Branding Europe BVBA v. Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), EU:T:2015:973.

（二）美國法院見解

美國法院承認單一顏色可作為商標。美國聯邦最高法院在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 案，認為單一顏色符合商標法的通常要求，並無任何特殊規則可認為單一顏色不得作為商標。在 *Qualitex* 案判決，聯邦最高法院闡述美國商標法第 45 條對於「商標」的定義，認為該定義可包括相當寬廣範圍的客體，如形狀、聲音、氣味皆可包括在內。顏色亦可包括在上開定義之內。然而單一顏色並無先天識別性，申請人必須證明後天識別性。

位置是否可作為商標？在美國商標法中並無明文規定。然而，在美國法中商業外觀受到商標法保護，已無爭議。商業外觀包含產品的整體外觀與形象，包括設計、尺寸、形狀、材質、顏色、顏色組合、圖形、甚至行銷手法⁴⁵。美國法下的商業外觀概念足夠廣泛，可以包含混合標誌在內，如顏色、商品包裝、商品形狀、位置等元素之結合。Louboutin 的紅色鞋底，將之歸類為商業外觀亦無不可。

三、美感功能性之意義及認定

（一）何謂美感功能性？

顏色或商業包裝中的其他特徵產生競爭上的優勢，而此優勢來自對消費者的吸引力，而不是來自該特徵的實用目的，則此產品特徵為美感功能性的，此特徵應可被全部競爭者所使用。產品特徵在視覺上對消費者產生吸引力，若競爭者需要此特徵，才能在該產品市場有效競爭，即使此特徵不增加產品的實用效用或減少其成本，則此產品特徵可能為美感功能性的⁴⁶。

我國經濟部智慧財產局之「非傳統商標審查基準」，對美感功能性有如下說明：「指該特徵雖不具實用功能性，並未增加商品或服務之效

⁴⁵ 1 LALONDE, *supra* note 8, § 2A.01.

⁴⁶ 1 *id.* § 2A.04.

能或降低其成本，但是明顯具有其他的競爭優勢，而該競爭優勢應保留給同業使用，而不宜由一人所獨占。」審查基準並且舉出船尾馬達的黑色、以及藥片的口味，作為美感功能性的例子。審查基準並且指出，美感功能性與產品或服務之裝飾性易被混淆，但二者為不同之概念，應予以區分⁴⁷。

（二）美國對美感功能性之見解

1938 年的侵權行為法整編第一版是美感功能性的起源。該整編並且舉出美感功能性的經典例子——情人節的心形巧克力盒。心形不增加盒子的效用，也不減少製造的成本；但競爭者若不能使用心形，則很難在巧克力市場有效競爭，並無有效的替代設計可滿足消費者的相同美感需求⁴⁸。

第一個採用美感功能性法則的案件，是第九巡迴上訴法院的 *Pagliari v. Wallace China Co.* 案。該判決對美感功能性的判斷採取「重要成分」判準——若系爭特徵是產品的「商業成功的重要特徵」，則自由競爭的利益應允許模仿該特徵（除非另有專利或著作權保護）。然而，*Pagliari* 案判斷美感功能性的方法備受批評，「重要成分」判準被其他法院及學者認為太過廣泛，太多商標會因此被排除保護。後來的法院放棄或修正 *Pagliari* 案的判斷方法，也有一些法院完全拒絕採用美感功能性⁴⁹。

「美感」功能性的名稱其實不當。因為並非僅因產品「美」就會產生功能性，如此的法則是在處罰發展有吸引力產品的廠商。如果因為某個產品特徵在商業上成功，對消費者產生吸引力，即認為是功能性而允許抄襲，則會阻卻廠商發展有吸引力產品的動機⁵⁰。

第九巡迴上訴法院在 *Au-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc.* 案表示相同看法。該案涉及汽車配件（如鑰匙圈、車牌框）的製造商，

⁴⁷ 非傳統商標審查基準 2.3。

⁴⁸ Christina Farmer, *Red in the Eye of the Beholder: The Case for Aesthetic Functionality*, 28 Berkeley Tech. L.J. 777, 785 (2013).

⁴⁹ *Id.* at 786.

⁵⁰ 1 LALONDE, *supra* note 8, § 2A.04.

將汽車製造商福斯及 迪的商標複製於其產品上，主張其產品具美感功能性。第九巡迴上訴法院於判決中，反對將對消費者的吸引力及銷售力等同於美感功能性，表示「如果只因消費者喜歡該商標，認為它在美感上悅目，則競爭者便可將此商標用於其產品上」，此種美感功能性的解釋太過寬泛。商標具有吸引力、或者其商業上的成功（銷售力），不應成為不予保護的原因，否則等於是在阻卻廠商發展有想像力、有吸引力的商標，與功能性的促進競爭的意旨不符。第九巡迴上訴法院承認，有時商標的美感功能性與其來源識別性質不可分；但當商標具有來源識別能力，雖然消費者希望購買的是商標本身的吸引力，這並不會使商標失去保護。第九巡迴上訴法院觀察，在過去的實際案例，美感功能性的適用，只限於產品的美感特徵，與來源識別功能完全無關時。

美國聯邦最高法院在 1995 年的 *Qualitex* 案承認美感功能性。對於判斷美感功能性的標準，*Qualitex* 案採取不正競爭法整編第三版的觀點。接著在 2001 年，聯邦最高法院在 *TrafFix* 案再次論及美感功能性，提出判斷美感功能性的兩步驟：首先判斷實用功能性（系爭特徵是否對物品的用途或目的為必要；或是否影響其成本或品質）。若是，則該產品特徵即為功能性，無須進行第二步驟的判斷；若答案為否，則須進行第二步驟的美感功能性判斷，指該產品特徵在競爭上的必要性，排他使用是否會使競爭者受到明顯的「非關於聲譽的不利益」。

美感功能性法則較佳的名稱為「競爭必要性」（competitive necessity）。美感功能性的重點不在於產品特徵是否對消費者有吸引力，而在於競爭者是否需要使用該特徵，才能在市場上有效競爭。如不正競爭法整編所說：「美感功能性的最終測試，是承認商標權是否會顯著阻礙競爭」；也就是，如果商標權保護會使競爭者無替代設計，則商標權不應保護此產品特徵⁵¹。

⁵¹ 1 *id.* § 2A.04[a][1].

對美感功能性的判斷，第二巡迴上訴法院在 *Christian Louboutin* 案採取平衡說。功能性——不論是實用功能性或美感功能性——都在防止不當的獨占，以及保護公共領域。美感功能性是一種針對個別事實的分析，法院須平衡效益與成本：一方是保護產品特徵的來源識別功能所產生的效益，相對於排除競爭者使用該特徵所產生的成本。第二巡迴上訴法院在 *Christian Louboutin* 案提出的平衡判斷法，提供美感功能性在適用時的彈性，也避免美感功能性太過廣泛、排除太多商標的缺點。有論者即認為第二巡迴上訴法院在 *Christian Louboutin* 案對美感功能性的解釋，是一個足資效法的模型⁵²。

（三）歐盟對美感功能性之見解

歐洲議會及理事會 2008/95 商標指令第 3 條第 1 項規定：「下列標誌及商標不得註冊，經註冊者須宣告無效：……(e) 僅存在下列情形之標誌：……(iii) 賦予商品重大價值之形狀。」在 2015 年時修正為「……(iii) 賦予商品重大價值之形狀或其他特徵。」

該目不得註冊之理由是：防止賦予商品重要價值之形狀被商標權人所壟斷。又當商品之設計係消費者在購買決定時之關鍵性因素時，也不宜讓商標權人獨自享有，縱使消費者在購買時亦有將其他商品特徵納入考量者，亦然⁵³。換言之，訂定此一不得註冊事由之目的，係在排除授予對於「商品之所以在市場上成功」的「商品外在特徵」的壟斷，並防止商標所賦予的保護被用於獲得不公平的優勢，而這種優勢並非基於價格和質量的競爭產生的⁵⁴。

根據歐盟法院在 *Tripp Trapp* 兒童成長椅案的見解，「僅為賦予商品重大價值之形狀」，適用於僅由具有多種特性之商品形狀所構成之標誌，其特性均可以不同方式賦予商品重大價值。至於確定是否有該目之適用，交易範圍之消費者對於商品形狀之認知只是判斷標準之一⁵⁵。換言之，消

⁵² Farmer, *supra* note 48, at 801-04.

⁵³ T-508/08, *Bang & Olufsen v. OHIM*, 2011 II-06975.

⁵⁴ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-205/13, paragraphs 79-80.

⁵⁵ C-205/13, *Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S and Others*, EU:C:2014:322.

費者對於該形狀的認知方式並非唯一的判斷基準，判斷時也可能考慮其他事實因素。例如所涉商品類別之性質、所涉形式的藝術價值、與相關市場普遍使用的其他形式相比價格顯著差異，或者製造商制定之行銷策略，特別是所涉商品之審美特徵等⁵⁶。

僅賦予商品重大價值之形狀，不僅限於具有藝術或裝飾價值之商品形狀，也適用於與商品有關的標誌，這些標誌除了美觀功能外，還包括其他必要功能⁵⁷。在美感功能部分，歐盟法院曾認定一擴音器立體商標（圖3）為「賦予商品重要價值之形狀」。該商標指定使用在電器及電子設備及類似設備、數位或光接收器、擴音器及音樂家具等。針對該申請案，歐盟普通法院認為：系爭擴音器的形狀是由一個類似鉛筆或風琴管的錐體組成，其尖端接觸一個方形底座，以及一個長的矩形板，它只附著在這個圓錐體的一側，並強化了整個東西的重量僅靠在尖端上的印象，尖端幾乎沒有接觸到方形底座，因此整個東西形成了一個獨特且容易記住的設計。由於經銷商、網上拍賣者及二手店的網站均強調該形狀的美學特徵，而且該形狀被認為是用於音樂再現時的純粹、纖細及恆久的雕塑，這使其由銷售觀點上看是一個重要的賣點，換言之，系爭商品設計是商標申請人的基本要素，增加了商品的吸引力，賦予商品重大的價值，因此法院認為系爭商標屬賦予商品重要價值之形狀⁵⁸。

至於本案系爭紅底高跟鞋商標是否具有美感功能性？由於歐盟法院僅就海牙地方法院所提法規之適用問題加以論述，並未對系爭商標是否有美感功能性加以判斷，故由歐盟法院判決尚無法確定系爭商標是否具有美感功能性。

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ Opinion of Advocate General Szpunar, Case C-163/16, paragraph 68.

⁵⁸ T-508/08, Bang & Olufsen v. OHIM, 2011 II-06975.



圖 3 擴音器立體商標

肆、結論

雖然海牙地方法院將紅色鞋底商標歸類為位置商標，而美國法院則歸類為單一顏色商標，但其實將系爭商標當作顏色與位置、或顏色與商品形狀的「混合標誌」（hybrid signs）可能更為合適。以單一顏色獲得商標註冊，理論上雖然可能，但其實少見，多數為顏色與其他元素——例如形狀、文字——結合之標誌⁵⁹。

Louboutin 設計的紅色鞋底，在不同國家的判決中所共同顯示的問題，是單一顏色如何進一步限縮，以使商標註冊符合清楚、明確、完整……等程序要件的要求。歐盟傾向以空間限定限制顏色商標的範圍；美國法院也傾向限制單一、抽象顏色的商標權範圍，除一般以禁止「幽靈商標」（phantom marks）⁶⁰註冊的方式限制，在 *Christian Louboutin* 案則以顏色的對比限縮商標權的範圍。本案亦涉及到美感功能性的論證，雖然歐盟法院及美國第二巡迴上訴法院，最終均未認定鞋底的紅色是否為美感功能性，但在過程中產生對美感功能性概念及判斷標準的進一步澄清，亦為可參考之處。

⁵⁹ Eugene C. Lim, *More Than Fifty Shades of Grey: Single Colors, Position Marks, and the Self-Containment Criterion*, 109 Trademark Rep. 779, 785 n.16 (2019).

⁶⁰ 「Phantom marks」一詞指具有可改變元素的商標，從而非單一的商標。此種商標不能註冊，因為對檢索商標資料庫者，未予以權利範圍的充分通知，有違一申請案一商標原則。1 LALONDE, *supra* note 8, § 2.11.