

從歐盟Rubik's Cube魔術方塊案探討功能性原則之適用

陳冠勳*

摘要

繼Philips案及Lego案後，Rubik's Cube魔術方塊案為必要技術功能性原則（shapes with an essentially technical function）之適用範圍再次立下里程碑。歐洲普通法院（General Court）在*Simba Toys GmbH & Co. KG v OHIM*判決，對於歐盟商標規則第7條第1項第e款第(ii)目之規定作出更為精闢的闡釋，值得深入分析。

關鍵字：共同體商標規則、形狀商標、立體商標、功能性原則、實用功能性、必要技術效果

收稿日期：104年5月15日

* 作者現任職於經濟部智慧財產局，商標審查官。本文純為案件研究性質之探討，不代表任職機關正式意見。

壹、前言

立體商標屬於非傳統商標主要態樣之一¹，實務上常見申請人以產品設計或包裝外觀之立體形狀提出申請。為避免具有形狀排他權之立體商標保護範圍及於功能性特徵，影響商業市場競爭秩序，各國商標法規皆訂有功能性原則之排除註冊規定²，以免取得商標權之立體形狀標的，實際上具有技術功能之競爭優勢。只要認定形狀標的僅由功能性特徵所組成，即使該立體形狀已透過廣泛使用取得後天識別性，仍不得註冊。

以歐盟為例，統合旗下會員國商標法規之商標指令第3條第1項第e款(ii)目³，以及向歐盟內部市場調和局（The Office for Harmonization in the Internal Market，以下簡稱OHIM）提出商標申請，應遵循之商標規則第7條第1項第e款(ii)目⁴規定，商標僅由以下形狀所構成者：「為獲得一技術效果所必要的商品形狀」，不得註冊，均為實現前目的所設之規定。

¹ 由本局對外商標檢索系統查詢可知，立體商標約占全部非傳統商標申請總量之75%左右，詳http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/index.jsp，最後瀏覽日期：2015年4月20日。我國商標法於2003年正式納入保護立體、單一顏色及聲音商標之具體規定；2011年修正公布之商標法進一步擴大保護範圍，只要是足以識別商品或服務來源之標識，包括顏色、立體形狀、動態、人像圖、聲音等非傳統商標，皆可能透過本法取得商標權。

² 以臺灣為例，商標法第30條第1項第1款「僅為發揮商品或服務之功能所必要者」。以美國為例，Section 2(e)(5) of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1052(e)(5), prohibits registration on the Principal Register of “(e) Consists of a mark which (5) comprises any matter that, as a whole, is functional.”。以中國大陸為例，商標法第12條「以三維標誌申請註冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得註冊」。以日本為例，商標法第4條第1項第18款「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形のみからなる商標（僅由為商品或商品包裝形狀之機能而不可欠之立體形狀所構成者）」。

³ Article 3 Grounds for refusal or invalidity

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:

(e) signs which consist exclusively of:

- (i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
- (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;**
- (iii) the shape which gives substantial value to the goods;

⁴ Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

(e) signs which consist exclusively of:

- (i) the shape which results from the nature of the goods themselves;
- (ii) the shape of goods which is necessary to obtain a technical result;**
- (iii) the shape which gives substantial value to the goods;

經過Philips案及Lego案，歐盟法院⁵對於前述功能性排除規定，建立一系列之判斷準則，讓後人在判斷「形狀標的是否為獲得一技術效果所必要的商品形狀」之問題上，能有所遵循。歐洲普通法院（General Court）於2014年11月對*Simba Toys GmbH & Co. KG v OHIM*案所作之判決，對於商標規則第7條第1項第e款第(ii)目之規定，作出更為精闢的闡釋，認定英商Seven Towns所擁有之Rubik's Cube立體形狀註冊商標為有效商標，不適用前述功能性規定，為這場歷時8年之訴訟作出初步之司法見解，同時也為必要技術功能性原則之適用範圍，再次立下指標性之判斷原則。

本文先從Philips案及Lego案中法院所建立之判斷準則，介紹歐盟有關必要技術功能性排除之理論基礎與具體規定，續予深入探討Rubik's Cube判決中兩造爭點與法院心證理由，試圖理解並釐清歐盟法院系統對於功能性原則適用的界線。文末提出個人看法，期能拋磚引玉，與有興趣瞭解歐盟商標審查實務之讀者，共同思考如魔術方塊般難解之功能性適用問題。

⁵ 歐盟法院為歐盟法院系統之最高法院，因應1952年「歐洲煤鋼共同體」成立而設置於盧森堡，英文正式名稱為Court of Justice；於1958年改名為Court of Justice of the European Communities（簡稱ECJ）；隨著里斯本條約生效，於2009年再次改名為Court of Justice of the European Union（簡稱CJEU）。目前歐盟法院法官係由旗下會員國所推派的法官組成，目前有28名法官，另外尚有9名佐審官，每一位法官和佐審官的任期皆為6年。其主要任務為：(1) 審查歐盟各機構所制訂法律之適法性；(2) 確保旗下會員國遵守歐盟條約所課予之義務；(3) 依內國法院之請求，統一解釋歐盟法律。為了減輕歐盟法院之案件量負擔，於1989年成立之「一審法院」（Court of First Instance）係歐盟法院系統之一審法院，2009年後改名為普通法院（General Court）。參http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/，及http://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Justice，最後瀏覽日期：2015年5月14日。

貳、智慧財產權法對於具功能性、技術創新標的之保護方式

一般來說，「商譽」由商標制度所保護，以歐盟商標規則為例，其立法目的「包括」促進歐盟境內整體經濟活動持續發展，同時確保市場公平競爭⁶。「技術創新」則透過專利制度所保護，立法之主要目的，係透過公開創新技術之內容，以達到促進產業發展。

專利法賦予功能性商品有限的保護期間，且在這段期間內，權利人享有極大之排他權，以此法定權利吸引發明人向社會大眾揭露其技術研發成果，並產生一對價關係。該有限保護期過後，該發明技術成果即成為公共財，任何人均得自由使用，以達成前面所說的主要目的：促進產業發展。

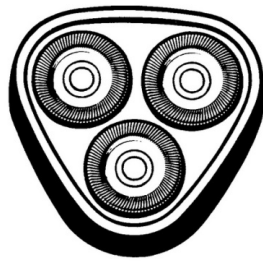
商標權則藉由持續延展取得永久保護，因此，若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，其他產業即無法利用該功能技術，不能達成前述「促進產業發展」的主要目的，且有礙於同業的公平競爭。為避免此種情形發生，歐盟於商標指令第3條第1項第e款第(ii)目及商標規則第7條第1項第e款第(ii)目明訂，若商標僅由獲得一技術效果所必要的商品形狀所構成者，不得註冊。

⁶ 參歐盟商標規則 (CTMR) 序言 (2)， “It is desirable to promote throughout the Community a harmonious development of economic activities and a continuous and balanced expansion by completing an internal market which functions properly and offers conditions which are similar to those obtaining in a national market. In order to create a market of this kind and make it increasingly a single market, not only must barriers to free movement of goods and services be removed and arrangements be instituted which ensure that competition is not distorted,…”

參、歐盟有關必要技術功能性之相關案例與判斷準則

一、歐盟法院於Philips案⁷先行裁決所建立之判斷準則

Philips公司於1985年提出一件由電動刮鬍刀三刀圈圖樣所組成之英國商標申請案，指定使用於第8類之「電動刮鬍刀（Electric shavers）」，後取得UK1254208商標（如下圖）。另一家英國刮鬍刀製造商Remington於1995年推出具有三個圓形刀頭之電動刮鬍刀產品，Philips公司認為該產品外觀與其註冊商標構成近似，故控告Remington公司侵犯其商標權。Remington公司不甘示弱，反訴Philips公司之UK1254208商標所保護之外觀形狀，係為獲得一技術效果所必要的商品形狀⁸，主張其商標屬無效應撤銷註冊。



1999年英國上訴法院（the English Court of Appeal）於審理過程中，對歐盟指令之若干議題，請求歐盟法院進行解釋。經歐盟法院審理後，於2001年作成先行裁決。相關重要內容如下：

- 1、商標指令第3條第1項第e款係基於追求公共利益的目的，一旦具有技術效果所必要之形狀獲准商標註冊，將使該形狀之所有人持續獨占其技術功能，造成第三人無法自由地使用該等技術功能於商品上。

⁷ 參 ECJ preliminary ruling of 18/06/2002, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd, Case C-299/99 (2002)。

⁸ 即前述商標指令第3條第1項第e款第(ii)目之規定。

2、關於指令第3條第1項第e款第(ii)目「為獲得某種技術效果所必要之形狀」，係解釋為，若商標僅由產品之形狀所組成，且該形狀之必要功能性特徵僅歸因於一技術效果⁹，即不得註冊。

3、一旦被認定為獲得某種技術效果所必要之形狀，即使存在其他可達到相同技術效果之替代形狀，亦無法克服前述具有功能性的認定。

從前述先行裁決內容，我們可以注意到：（1）歐盟商標指令希望將必要特徵用來實施商品某種技術效果之形狀，排除在商標註冊範圍外，因商標所具有之排他本質，將永久限制競爭者以該形狀作為技術解決方案的選擇自由；（2）歐盟法院在解釋如何適用第(ii)目時，提出一名詞：「必要特徵（essential features/essential characteristics）」，惟「必要特徵」之具體意涵，於本裁決中尚未明確教示；（3）判決提到，只要商標圖樣上形狀之必要功能性特徵「僅歸因於一技術效果（attributable¹⁰ only to the technical result）」，所欲傳達之真正意涵，如同法院佐審官（the Advocate General）¹¹在意見書所揭示之解釋：標識上之必要特徵，僅係源於為了獲得技術效果之目的¹²。（4）概觀功能性產品之設計流程，最初係針對所遭遇問題，或滿足使用上需求，所提出之技術解決方案，為獲得前述技術

⁹ 參註6 判決之第84段原文「...Article 3(1)(e), second indent, of the Directive must be interpreted to mean that a sign consisting exclusively of the shape of a product is unregistrable by virtue thereof if it is established that the essential functional features of that shape are attributable only to the technical result.」

¹⁰ “attributable” 意義同 “caused by”，詳 <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/attributable>，最後瀏覽日期：2015年4月21日。

¹¹ 歐盟法院佐審官，係自歐盟會員國內擔任最高司法職位或公認之卓越法學人士中遴選，由會員國推薦，並經由全部會員國政府一致同意後任命，其法定職權包括輔佐審理權，得於言詞程序後提出意見書（opinion），並與判決共同刊登於歐盟法院公報（European Court Report）。因意見書係由佐審官獨自作成，在案件事實、爭點之描述及推理內容，較判決書更為詳實清晰、具體，讀者較易閱讀及理解，在法律上雖無明定的拘束，惟可能對案件當事人及法官產生某種程度之影響性。部分文獻指出，該佐審官制度有助確保多元聲音並存於歐盟法院，促成對法律議題的建設性討論，使歐盟法制發展更加完備。參陳世杰，「獨具一格的歐盟法院佐審官制」，淡江人文社會學刊37期，p.31、32、35、37、41，2009年3月，及維基百科，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E6%B4%B2%E6%B3%95%E9%99%A2>，最後瀏覽日期：2015年4月22日。

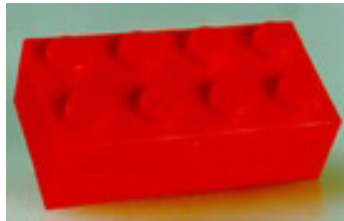
¹² "In summary, I agree with the national court that it is appropriate to bar from registration, as signs which consist exclusively of the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, those signs the essential features of which are attributable only to the aim to achieve that technical result." from OPINION OF ADVOCATE GENERAL RUIZ-JARABO COLOMER (CASE C-299/99), para.42

效果，產品之外觀形狀經常或必須以某種特徵呈現，是以，市場上所出現之「商品形狀所具備特徵」即屬「技術效果」之體現。

簡言之，依據Philips案裁決意旨，我們似乎可將第(ii)目理解為：若形狀之「必要特徵」與「獲得一技術功效」具有直接因果關係，則商標整體標識形狀即屬獲得一技術效果所必要的商品形狀。

二、歐盟法院於Lego案¹³判決所建立之判斷準則

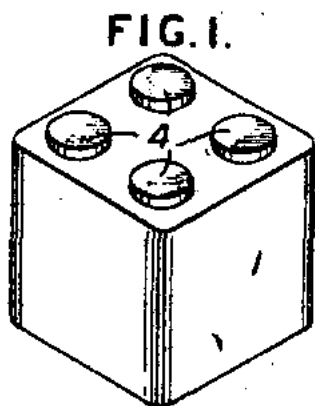
2010年歐盟法院為處理兩大積木廠商－丹麥商Lego公司與加拿大商Mega公司關於積木立體商標之爭議，對於第(ii)目之適用情形作了進一步之解釋。



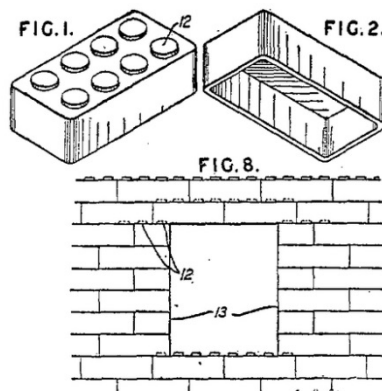
本案起因於1996年4月1日，Lego公司之前身Kirkbi公司（以下通稱Lego），向OHIM提出一件「紅色積木圖」之共同體第107029號立體商標申請案，指定使用於「遊戲器具及玩具（Games and playthings）」。OHIM初審認為該積木圖樣不具先天識別性及具備技術功能性，經過Lego申復說明並審閱其他證據後，OHIM認為系爭標識已取得後天識別性，且非僅由達成技術效果所必須之商品形狀所組成，商標於1999年10月19日取得註冊。該立體商標公告後，Mega公司之前身Ritvik公司（以下通稱Mega公司），隨即向OHIM提出異議，主張系爭立體商標之註冊有違歐盟商標規則之第7條第1項第e款第(ii)目等規定，其商標註冊應屬無效。

OHIM撤銷組審查後，認為該標識為達成技術效果所必須之商品形狀，撤銷商標註冊。Lego提出上訴，經OHIM上訴委員會（the Grand Board of Appeal of OHIM）審理，委員會發現在系爭立體商標申請註冊前，多件外觀相近之積木形狀於1939至1959年間在英國提出申請，並獲准專利：

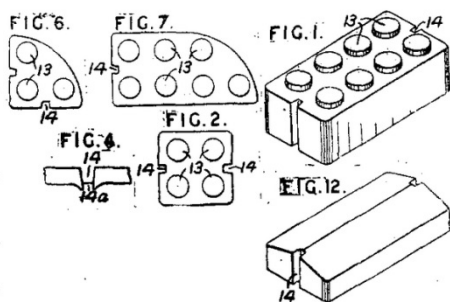
¹³ ECJ judgment of 14/09/2010, Lego Juris A/S v OHIM –MEGA Brands Inc., Case C-48/09 P 2010.



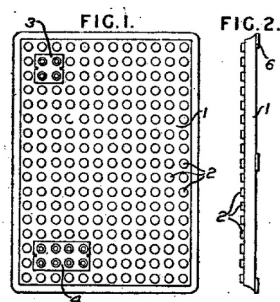
GB529580



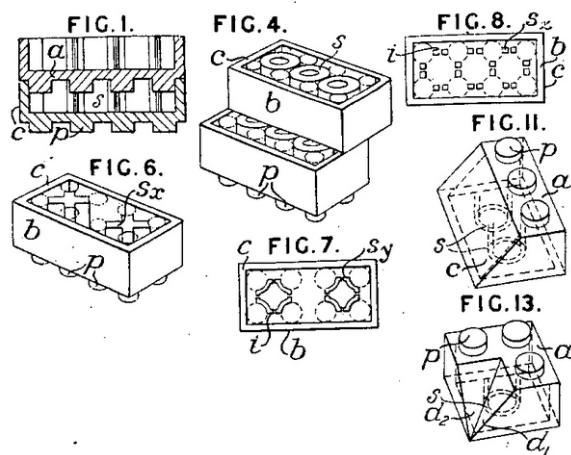
GB587206



GB633055



GB673857



GB866557

OHIM上訴委員會藉由前述專利，發現所揭露之積木構造，均具有兩排共8個對稱之凸鈕，與系爭標識相同，兩者差別僅在於紅色。其它重要特徵包括：側壁（sides）、積木底部之次要（圓筒）射出體（secondary projections）、中空裙圍（hollow skirt）等，均為實現積木玩具易於組合或拆解之功能，以利於孩童抓握玩耍，故認定Lego積木立體商標之整體形狀係為達成實用功能，並非作為識別標識，支持撤銷決定。Lego不服，上訴至歐盟普通法院仍遭駁回，Lego續上訴至歐盟法院。其判決重點內容如下：

- 1、必須適當地認定申請商標標識中的「必要特徵（the essential characteristics）」，才能正確地適用歐盟商標規則第7條1項e款(ii)目。
- 2、法院佐審官（the Advocate General）於意見書指出，「必要特徵」係指向標識中的最重要要素（the most important elements of the sign）。
- 3、必要特徵需視個案案情加以認定，得考量標識所產生的整體印象，或依序審酌標識上的個別組成部分。當案情較為複雜時，得參酌調查報告、專家證人意見、或其他智慧財產權資料，以進行詳細審查。
- 4、當標識中的必要特徵被認定後，需確認它們**全體是否均係達成商品之技術功能**。若形狀中存在一不具備功能性之元件，例如一裝飾性或虛構想像要素，且為形狀之重要部分時，第7條第1項第e款第(ii)目即無法適用。
- 5、在本案中，歐盟上訴委員會基於先前專利，認為**最重要要素在於積木頂面2排共8個凸鈕**，且這些要素係為達成某種技術效果（即玩具積木之組合特性）的必要特徵。因此，委員會認為除積木顏色外，積木之所有組成要素均具有功能性。此論點被歐盟法院所支持。
- 6、歐盟法院指出，一般消費者對於本標識所產生之既定認知（presumed perception），並非作為是否適用第7條第1項第e款第(ii)目之決定性考量因素，充其量僅得作為認定是否屬於標識必要特徵的相關評估準則。

從前述判決內容，我們可以注意到：（1）歐盟法院將「必要特徵」解釋為圖樣上最為重要的要素，似可理解為商標圖樣上之「主要識別部分」，也就是整

體圖樣上最明顯可見的部分。(2) OHIM上訴委員會審查時，特別著重於標識所涉及之先前專利¹⁴，法院進一步指出，得以出現於先前專利之功能性要素，評估立體形狀是否具有技術功能性特徵。(3) OHIM上訴委員會審認積木頂部8個凸鈕之必要特徵是否具功能性時，將商標圖樣上未見之特徵，如積木底部形狀構造，一併納入分析考量，此亦為Lego所爭執存有違失之處；惟普通法院提到：於考量必要技術特徵時，將無法避免將未見特徵併同與可見特徵一起納入分析，且委員會就本案與先前專利之關聯性，系爭商標權人亦承認這些專利係揭露功能性要素之事實，結合專家證人之意見，作出綜合考量¹⁵。(4) 具有功能性之形狀特徵，如本案積木形狀，若先前曾以專利進行保護，因發明者選擇將技術公開以提昇產業技術水平，以換取有效期限內獨占該技術特徵，後來又以商標型式持續佔有該形狀的排他權，將導致以該形狀所獲致之技術功效被永久獨占，此與僅能以有限時間獨占某種技術功效的基本原則相悖。

三、OHIM商標審查手冊所揭示之判斷準則

歐盟法院對於Philips案、Lego案所為之判決，影響著歐盟對於非傳統商標功能性判斷之發展方向。目前OHIM商標審查手冊揭示¹⁶：若該形狀係（曾）為註冊專利或專利申請案之申請專利範圍中所出現之標的，將構成該形狀具有達到某種技術效果所必要的表面證據¹⁷。是以，歐盟商標規則第7條第1項第e款(ii)目結合前述基準內容，明確劃定形狀標識之商標與專利互斥之權利範圍。

除了專利文件外，或無法藉由初步檢索獲得相關之技術文件時，是否存在其他用以證明必要技術功能性之依據？OHIM商標審查手冊明確揭示，「技術效

¹⁴ 同註13，para. 73.

¹⁵ 同註13，para. 25.

¹⁶ OHIM's Manual of Trademark Practice – Examination – Absolute Ground For Refusal 2.5.3 – Shape of goods necessary to obtain a technical result - Article 7(1)(e) (ii): the fact that the shape concerned is, or has been, the subject of a claim in a registered patent or patent application constitutes prima facie evidence that those aspects of the shape identified as being functional in the patent claim are necessary to achieve a technical result.

¹⁷ Prima facie，主要涵義為：原告已經完成了提供證據的舉證責任，除非被告反駁，在表面上足以證明原告特定主張或待證事實成立。

果」一詞「應」採廣義解釋，並例示下列4點具體態樣¹⁸：(1)可與其他商品進行裝配；(2)提供最佳效能；(3)使用最少材料；(4)便利儲存或運送。

根據前述手冊內容，可知論證技術功能性之證據資料，並不僅限於專利文件，只要存在清楚客觀用以證明「技術效果」資料，皆得利用。

在案件審查實務上，論證商標標識是否具有技術功能性時，係由審查人員負擔初步之舉證責任，即可能遭遇是否充分舉證之問題，同時，申請人對於前揭完整技術文件資訊之掌握，畢竟仍較審查人員具有相對優勢。筆者認為，就申請案審查之單造程序而言，蒐集前揭技術文件本身即具有相當難度¹⁹，更遑論進行實質內容之分析。由此觀點，從檢索已公開揭露技術內容之專利文件是否存在，並解析其與商標之標識間是否存有密切關聯，便成為審查作業上論證技術功能性較為經濟且準確、有效的可行性選項之一。

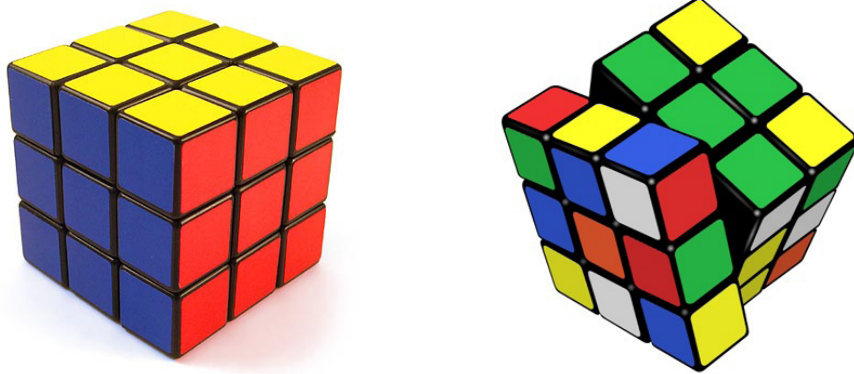
¹⁸ 同註16，In assessing a CTM application against Article 7(1)(e)(ii), consideration should be given to the meaning of the expression “technical result”. This expression should be interpreted broadly and includes shapes which, for example: • fit with another article • give the most strength • use the least material • facilitate convenient storage or transportation.

¹⁹ 歐盟涉及必要技術效果事由之案例，均已通過識別性之檢驗並取得商標註冊，用以論證必要技術效果之證據資料，絕大多數係涉及異議或無效程序之兩造爭辯階段所提出，參見前述之Phillips案(C-299/99)、Lego案(C-48/09)，及Yoshida刀具平面商標案(C-337/12及C-340/12)等案例。

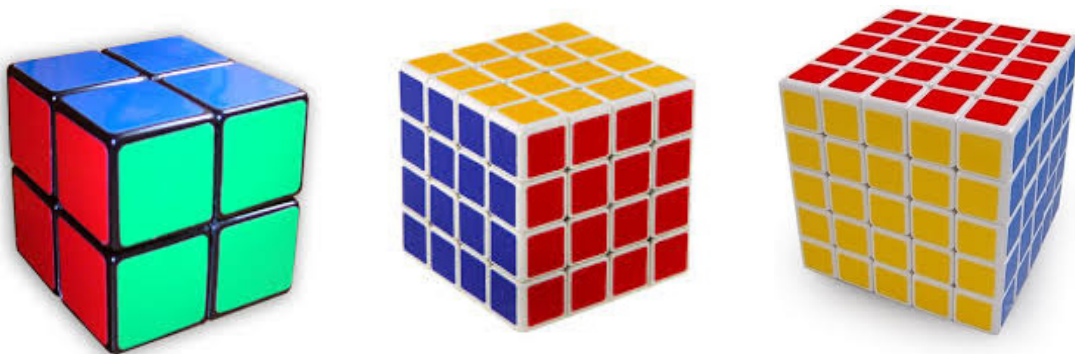
肆、魔術方塊案²⁰簡介

一、魔術方塊簡介

本案主角－魔術方塊，是一種可以沿著所設定之平面自由旋轉，將組成小方格變形重組，呈現不同顏色變化的正方體玩具。最常見的玩法是，將6個平面上的小方格顏色，自五彩繽紛重組回復到同一平面相同設色的狀態，該復原過程具有相當的難度，相信讀者一定都不陌生。

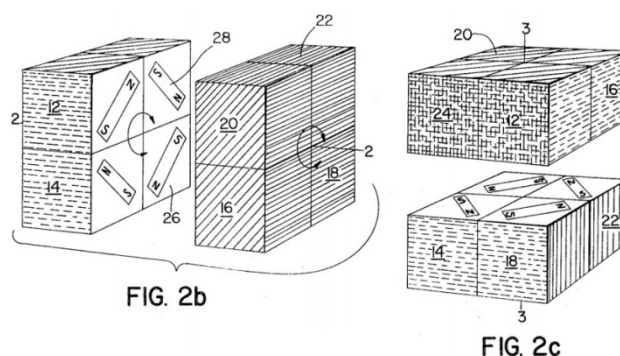


大家印象中的魔術方塊，最具代表性的就是3階立方體構造玩具，其實市場上存在較簡易的2階立方體，以及4階、5階或更高階的立方體，困難度當然是隨著階數增加而倍增。



²⁰ General Court judgment of 25/11/2014, Simba Toys GmbH & Co. KG v OHIM, Case T-450/09.

魔術方塊的特性，是組成的小方塊元件以層狀群組方式產生相對移動或旋轉。為達成此功能，早期魔術方塊係利用磁鐵異極吸引的原理，設計出可以自由離接之裝置，如下圖於1972年公告美國專利US3,655,201號所揭露的設計。不難想像，只要讀者把玩過程中若動作激動一些，便容易把整個魔術方塊拆散了。



1974年，匈牙利籍的Ernő Rubik是一位應用美術及設計學教授，為協助學生瞭解立方體的空間組成，他設計出一個由內部卡榫咬合的全新機構，組成元件間可以互相獨立地自由移動，改良了具有旋轉功能的磁鐵方塊容易因為外力而散開的基本問題。

當時的Rubik教授，並未意料到這個3階方塊日後會演化為風靡全球的明星商品，一家美商玩具公司Ideal Toy Corporation相中該3階方塊的商業市場潛力，其向Rubik教授買下相關權利，於1980年初在倫敦、巴黎和美國的國際玩具博覽會公開亮相，展出後廣受大眾歡迎，Ideal Toys公司順勢將該3階方塊直接以發明者姓名，取名為Rubik's Cube²¹。

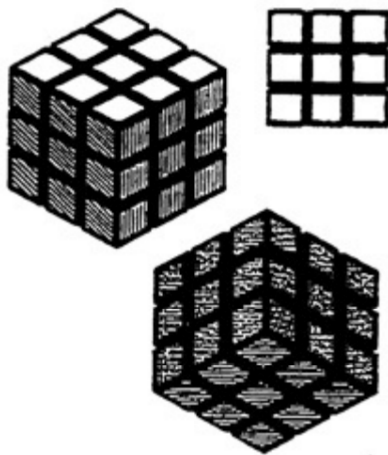
根據權利人的統計資料及相關產業報導²²，Rubik's Cube在全世界的統計銷售量已超過3億個，時至今日，說它是屬於跨越多個世代的明星益智玩具，亦實至名歸。

²¹ 參 <http://www.rubiks.com/>、http://rubiks.wikia.com/wiki/Erno_Rubik 及 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%AD%94%E6%96%B9>

²² <http://www.worldipreview.com/news/rubik-s-cube-should-stay-trademarked-says-eu-court-7483>，最後瀏覽日期：2015年4月25日。

二、本案背景

與Rubik教授有商業合作關係之英國智慧財產權管理公司Seven Towns，於1996年4月1日向OHIM提出系爭立體商標申請案，指定使用於第28類之「3D立體拼圖（three-dimensional puzzles）²³」，取得第162784號註冊（商標圖樣如下）。在2006年11月10日延展註冊後，德國玩具製造商Simba Toys GmbH & Co.公司（以下簡稱Simba）隨即對系爭商標提出無效申請。



有了Philips及Lego之案件背景後，乍看之下，系爭商標均係直接以商品外觀形狀提出申請並取得註冊，如果是依照Philips及Lego案歐盟法院的判決結果，似存在相當大的可能，同樣適用僅由必要技術功能性形狀所組成之絕對不得註冊事由，而得以撤銷註冊。推測Simba在提出無效申請時，應感到有如勝券在握！但……實際裁判結果呢？

OHIM撤銷組審理本案後，於2008年10月14日判定申請不成立，2009年9月1日OHIM上訴委員會維持撤銷組之決定。原告不服，續上訴至歐盟普通法院（第6庭），法院於2014年11月25日作成判決，原告再次敗訴。案情演變至此，何以法院會作出與前兩件指標性案例截然不同的判決結果？是否客觀上個案間存在巨大差異性所導致？以下介紹本案中原告所提出之主要爭點事項及法院心證內容。

²³ Rubik's Cube（魔術方塊）為本案指定使用商品「3D 立體拼圖」之下位具體商品，本案原告提出之爭點多針對該下位商品。

三、原告主要爭點及法院心證

(一) 關於第7條第1項第e款第(ii)目之爭點

原告對於第(ii)目爭點，所提出之具體理由如下：

1. 未考慮圖樣上之黑線有助於達成技術功能；
2. 錯誤考量系爭標識並非具備任一特定功能所指示之形狀，因為，黑線端點些許間隙之存在，即表示整體方塊為具有旋轉功能之獨立元件所構成；
3. 錯誤認定本標識之必要特徵並未實現技術功能，取得商標註冊並不會形成技術解決方法之獨占；
4. 並未考慮公共利益，權利人之註冊商標將影響市場上具有旋轉功能3D立體拼圖商品之銷售行為；
5. 忽略本案與Philips及Lego案情相近之事實；於全部案件中，由圖文呈現的標識，皆無法直接且顯而易見商品所具備之技術效果；
6. 並未考量市場上無其他替代形狀得以實現相同技術功能之事實。

為了回答上述問題，法院開宗明義指出：有關歐盟商標規則第7條(1)項(e)款(ii)目之立法目的，係基於公共利益，為避免特定人士藉由商標法享有技術解決方法或功能性特徵之永久獨占，故以立法方式衡平兩種智慧財產權，協助建構一健全及公平之市場競爭體系。

當一產品形狀僅僅包括由製造者開發之技術解決方法且取得專利，一旦專利屆期，該形狀若繼續藉由商標保護，將顯著且永久地剝奪第三人使用該技術解決方法之機會。因此，在歐盟之智慧財產權體系中，技術解決方法僅得取得有限期間之保護，最終目的是讓市場上所有經營者均得自由使用。同時，由於商標權範圍及於近似商標，僅具備功能性之產品形狀若取得商標註冊，權利人將可能排除第三人使用相同甚至近似形狀之情形。

法院重申，為了正確地適用第7條第(1)項第(e)款第(ii)目，依據案例法所建立之判斷準則：(1)需適當地認定哪些部分屬於形狀上之必要特徵。必要特徵應解為圖樣上最為重要的要素。至於何者為必要特徵，商標專責機關得以商標所直接傳達之整體印象，或依序以標識中每一個構成要素為基礎進行分析，且需視個案案情加以判斷。其次，由於各標識之複雜程度不同，應視個案案情，以單純之視覺分析，或以調查報告、專家證人意見、或其他智慧財產權資料為基礎進行詳細的審查。(2)一旦認定標識中的必要特徵，**仍須確認全部之必要特徵均係實現商品之技術效果**。倘若形狀包含一不具功能性之主要要素，例如一裝飾性或虛構想像要素且為形狀之主要部分時，第(ii)目即無法適用。

首先，關於哪一部分屬於系爭立體商標之必要特徵，法院分析如下：從3個不同視角觀察，方塊上每一面具有黑線形成之格狀結構，將平面劃分為9個相等大小以3行3列編排之正方形元件，其中2條黑線係垂直向，2條為水平向，彼此在平面上正交。上述元件讓系爭標識看起來具有黑色籠子（black cage）之外觀。是以，普通法院同意歐盟上訴委員會對於本案立體方塊標識中最重要必要特徵之認定：**方塊本身，以及方塊表面上之格狀結構**。

次之，關於本案全部之必要特徵是否均係實現商品之技術功能一節？法院引用案例法指出²⁴，依第(ii)目規定對商標提出無效申請，「僅」得依據申請標識之文圖表示進行審查，不得針對疑似或假設性之不可見特徵（any alleged or supposed invisible features）進行審查。

歐盟上訴委員會發現前述兩大必要特徵，即使考量指定使用之3D立體拼圖商品，並未提示任何特定功能，亦無法推論該格狀結構具有某些技術優勢或功效。其進一步指出，進行功能性分析時，尚不得將眾所皆

²⁴ 同註20，para.49

知具有旋轉功能之Rubik's Cube，不正當地反向解讀本案圖文標識係具備功能性²⁵。

然而，原告對前述分析方式提出抗辯：黑線端點些許間隙之存在（如下圖），即清楚表示線條係用以分隔各自獨立之方塊元件，使小方塊得以移動或旋轉。線條的作用就像是Philips案中所提到的「歸因於技術功能」，是以，本案中之黑線即為具備旋轉功能之各自獨立小方塊元件組成所導致的具體特徵²⁶。



基此，為釐清前述爭點，法院曾召開聽證會，原告續於聽證會中表示：(1)黑線係為實現分離功能而設，而該功能屬於各自獨立小方塊元件得以移動之前提條件；(2)所涉技術解決方式與黑線間存有關聯性。

法院初步認為原告前項主張，與第(ii)目規定是不相關的，其心證理由在於：第(ii)目適用在標識之必要特徵本身係實現商品技術功能之情況，並不適用於該特徵為技術功能所導致結果之情形²⁷。其次，法院採認參加入Seven Towns在聽證會上陳述的內容：即使方塊上並未包含可見之黑線，仍可能具有旋轉功能。因此，法院認為：(1)前述方塊之旋轉功能

²⁵ 同註20，“The Board took the view that it must not consider the ‘well-known’ rotating capability of the vertical and horizontal lattices of the ‘Rubik’s Cube’ puzzle, and ‘illegitimately’ read the functionality ‘back’ into the representations.” para.49

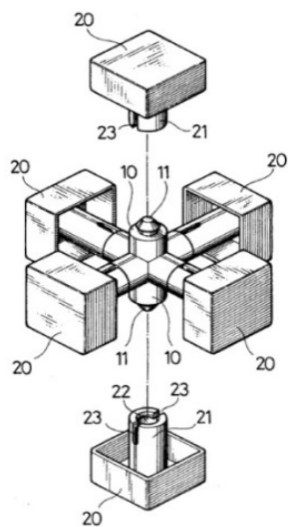
²⁶ 同註20，“the black lines are specifically the consequence of a technical function, namely the rotating capability of individual elements of the cube in question.” para.50

²⁷ 同註20，“...may be applicable is that the essential characteristics of the mark at issue themselves perform the technical function of the goods at issue and have been chosen to perform that function, and not that those characteristics are the result of that function.” para.53

與表面黑線之間，並未具備必要關聯性；(2)該黑線僅屬系爭標識格狀結構之圖文表示方式；(3)法院同時注意到系爭商標指定使用商品為「3D立體拼圖（three-dimensional puzzles）」，並未僅指向具有旋轉功能之拼圖類商品。

法院進一步指出，即便假設一客觀觀察者可能從系爭標識，推測黑線具有分離小方塊元件之功能，亦無法清楚知悉這些小元件是如何被設計為具有移動旋轉、或如何使方塊產生變形之功能。

法院認為，有關原告前述之爭辯內容，事實上明顯地係來自於對Rubik's Cube的瞭解。法院具體指出，該旋轉功能並非源自於表面上所劃設的黑線，亦非源於黑線在平面上所形成之格狀結構，而是來自方塊內部機械構造（如下圖²⁸），而該構造從系爭標識上是完全看不見的，是以，該內部機械構造無法作為標識上之必要特徵。



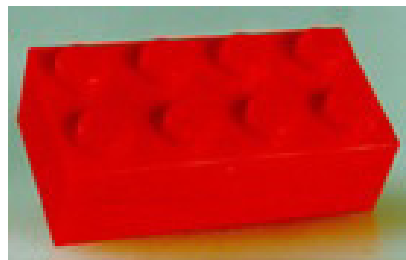
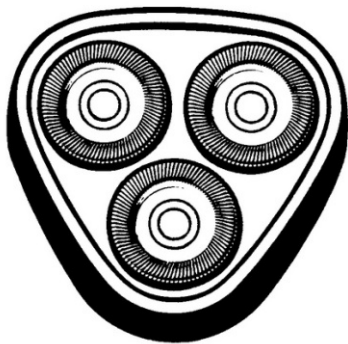
關於標識上之格狀結構，法院認為其屬於一裝飾性或虛構想像要素，得作為指示來源標識，同時，在視覺上雖產生將平面區隔成為9個小正方元件之效用，但嚴格來說，其並未構成第(ii)目所指向的「獲得

²⁸ 本圖為 TIPO 資料庫新型專利第 299660 號之實施例圖式，恰可用以說明 Rubik's Cube 之內部機械構造。從圖式可看出 Rubik's Cube 外表 6 個平面之中央方塊係連結至內部之 X-Y-Z 三軸構造上，該 6 片中央方塊均得以連結軸為中心而自由轉動，以達成 Rubik's Cube 之層狀小方塊群組可任意轉動變形之技術功能。

（obtain）」技術功能。理由在於，任何形狀之商品本來就具備某種程度之功能性，第(ii)目之立法目的，並非將所有具備功能性之商品形狀均拒絕註冊，應如同前面解釋，標識上之所有必要特徵均係獲得技術效果，才適用第(ii)目。

從公共利益之考量，原告主張，權利人將有權禁止第三人在市場上銷售具有旋轉功能之3D立體拼圖商品一節，法院重申：本案標識所保護的，僅為「黑色籠子」外觀，即具有格狀結構表面之方塊形狀，只要他人之3D立體拼圖商品：(1)非方塊形狀；(2)屬方塊形狀，但表面上無格狀結構或相近設計，則無論是否具備旋轉功能，權利人均無法排除使用。

有關原告主張，本案忽略與Philips及Lego案情相近之事實，且由圖文呈現的標識，無法直接且顯而易見商品所具備之技術效果一節，法院指出，在Philips案中，技術特徵在於「刮鬍」功能，從圖樣上清楚顯示：電動刮鬍刀具頂部、3個以等邊三角形排列之具有旋轉葉片圓形刀頭。在Lego案中，指定使用商品為「堆砌玩具（construction toys）」，商標外觀為頂面具有兩排共8個對稱凸鈕之玩具積木，將可合理推知（logically inferred…）這些凸鈕可組合在具有底部結合構造之相同積木下方，即使該底部構造並未顯示於標識上。相形之下，從本案標識尚無法合理推知方塊是否為可移動之元件所組成，亦無法確定是否具備旋轉功能。



另有關原告主張，市場上無其他替代形狀得以實現相同技術功能一節，法院指出，具有旋轉功能之3D立體拼圖商品，除方塊形狀之外，市

場上存在其他形狀之商品，如：四面體、八面體、十二面體或二十面體等，或者商品外表上尚無格狀結構。法院重申，依案例法，即使市場上存在其他形狀之替代品，與第(ii)目之技術功能性判斷並不相關。

（二）關於第7條第1項第e款第(i)、(iii)目之爭點

原告亦對於第(i)目提出爭執：標識僅屬於商品本質所固有之形狀，惟法院認為，3D立體拼圖類商品，不必然為本案圖文標識具有格狀結構之方塊圖之形狀，常見之幾何圖形包括方塊、金字塔型、球型或錐狀等（如下圖），故不適用第(i)目。



另有關第(iii)目之爭點：標識僅由賦予商品實質價值的形狀所組成，因原告並未充分舉證，理由不備，亦不適用第(iii)目。

（三）其他關於識別性及說明性之爭點

歐盟商標規則第7條第(1)項第(b)款規定²⁹，商標不具任何識別性者，不得註冊。法院首先就相關消費者作出定義，其認為，系爭標識指定使用商品（3D立體拼圖）之相關消費者，係為歐盟境內具備合理知識及細心謹慎態度之終端消費者（end consumers）。

法院指出，系爭標識以黑色籠子（black cage）型式呈現，具有特定外觀，非屬常見之外觀形狀，足以在一般消費者心目中產生印象，以識別商品係來自特定商業來源。即使不具高度識別性，但並非不具備商標識別性。

²⁹ Article 7 Absolute grounds for refusal 1. The following shall not be registered: (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

原告提出抗辯，表示市場上早已存在索瑪方塊（SOMA Cube，如下圖）之3D立體拼圖商品。惟普通法院同意歐盟上訴委員會看法：該立方體之存在尚無法足以顯示系爭標識即為3D立體拼圖之一般普通形狀。法院最終採認系爭立體標識具備商標識別性。



另就說明性爭點，依第7條第(1)項第(c)款規定³⁰：原告主張系爭標識之格狀結構，僅為3階正方體外型立體拼圖商品的描述性圖文表示方式。惟法院認為，從相關公眾之觀點，若先前不具備Rubik's Cube的知識，尚無法自然而然、不經過思考反應，即可查覺系爭標識係屬於商品之描述性表示。理由在於：(1)相關公眾除特定熟悉Rubik's Cube之專家外，尚包括一般消費者；(2)方塊可能具備的旋轉功能，與其表面上的黑線，無必要關聯性；(3)系爭標識指定使用商品係為「3D立體拼圖」，並未侷限於具有旋轉功能之Rubik's Cube。故法院並不認為系爭立體標識為說明性標識。

對於原告關於商標功能性、識別性及說明性之爭執，法院於判決中逐一說明理由後，最終肯認系爭立體標識註冊之有效性，判決原告德國玩具製造商Simba Toys GmbH敗訴。

³⁰ Article 7 Absolute grounds for refusal 1. The following shall not be registered: (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service; 即商標僅由交易過程之標章或標示所組成，用以顯示種類、品質、數量、用途、目的、價值、產地、生產時間或其他商品或服務之特性者，不得註冊。

伍、結論與心得

綜觀本案判決內容，結合Phillips案及Lego案所建立的判斷原則，整理結論與心得如下：

一、本案判決結果分析

本件立體商標以Rubik's Cube外型提出申請，指定使用於「3D立體拼圖（three-dimensional puzzles）」商品，最終普通法院認為該立體商標為有效商標，且在判決中揭示³¹：只要他人立體方塊表面不具格狀結構或相近外觀，不論商品是否具有旋轉功能，商標權人便不得對他人主張排他權。法院藉此傳達一重要訊息³²：本商標之排他權範圍，僅限於如商標所示之立體形狀與格狀結構表面外觀之立體拼圖商品。筆者推測前述闡釋，係法院希望藉此降低外界認為本案立體標識有效而可能造成不公平競爭之疑慮。

二、是否適用第(ii)目，需探究標識上全部必要特徵是否「獲得（obtain）」「技術效果」

法院認為，獲得旋轉功能之特徵係源於內部機械結構，並非方塊表面上由黑線所形成之格狀結構，該內部機械結構從標識上是完全看不見的，同時亦指出，即使方塊上並未包含可見之黑線，仍可能具有旋轉功能，因此，法院認定標識上之必要特徵（方塊＋格狀結構）並非獲得技術效果（旋轉功能）之實質原因。

首先，有關「技術功能」之定義，依OHIM商標審查手冊內容所述，本應採取廣義解釋，雖原告曾主張應包括「使方塊實現分離功能」之解釋，惟未為普通法院所採，其將本案之「技術功能」統一解釋為「旋轉功能」。

³¹ 同註20，“That mark cannot in particular prevent third parties from marketing three-dimensional puzzles that have a shape different from that of a cube or that have the shape of a cube but whose surfaces do not consist of a grid structure similar to that on the contested mark or any other similar motif, and prevent those puzzles from incorporating or not incorporating a rotating capability.” para.64.

³² “The Court states that the proprietor’s marketing monopoly is limited to three-dimensional puzzles that have the shape of a cube the surfaces of which bear a grid structure.” General Court of the European Union PRESS RELEASE No 158/14，<http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-11/cp140158en.pdf>，最後瀏覽日期：2015年4月30日。

而有關將「技術功能」定義成「旋轉功能」之判決論述，容筆者接著提出不同想法：若方塊非由小方塊元件所構成，其旋轉功能尚無法僅藉由內部機械構造所實現，且小方塊元件必然於集合體表面上產生如本標識之「形狀區隔線」，即使將該區隔線設計為不可見之細微，然而如本標識所呈現之排列型式隔線，實體上卻必然存在。法院以內部機械構造係不可見之觀點，似乎省略「格狀結構／形狀區隔線」對於旋轉功能所造成之實質貢獻，仍容有再予考量之空間？

其次，若標識上所顯示之必要特徵，僅為達成技術效果之部分實質原因，並非全部之實質原因（如Phillips案之電動刮鬍刀，其驅動刮鬍刀片之馬達並未顯示於商標圖樣上，亦屬看不見之特徵），則第(ii)目成立之界線應該如何劃定？筆者認為，實際商品可能由多項零組件所組成，而商品之整體技術效果係由該多項零組件所共同搭配而達成，若僅從外表上必要特徵無法觀察到足以獲得技術效果之全部實質原因，即認為第(ii)目不成立，如此認定方式似未考慮產品外觀設計之實務趨勢，容有論證上之疑點，同時造成第(ii)目適用上之困難？

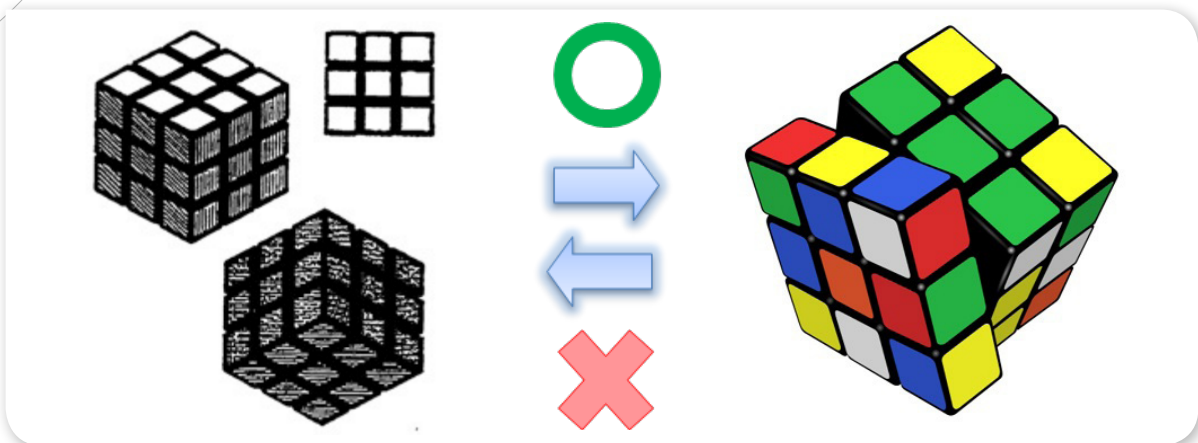
綜上，法院似乎將第(ii)目之「獲得技術效果（obtain technical result）」進行了嚴格之文義解釋，即標識上可見之全部必要特徵是否均「獲得（obtain）／實現（perform）」技術效果，且需考量是否存在其他實質上獲得技術效果之不可見特徵。若回歸第(ii)目所制定之立法意旨：技術特徵不應取得永久獨占權利，本案解釋方向是否符合前述立法意旨，是否限縮了第(ii)目適用範圍？若可能解釋為：「標識上可見之全部必要特徵，係僅有助於獲得技術效果之目的而設」，似較為合理？

三、標識圖文審查vs.一併考量不可見特徵之權衡

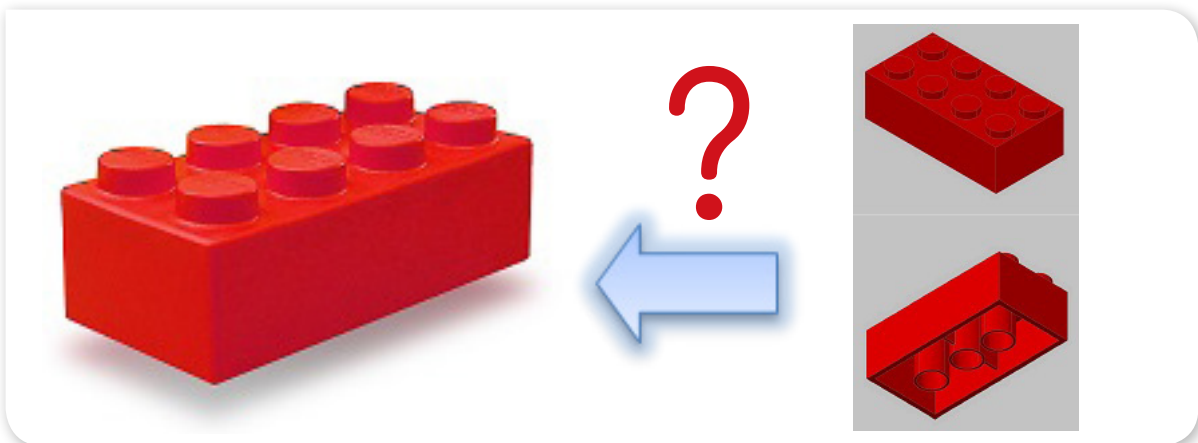
前面提到，法院判斷本案立體方塊是否具備技術功能性時，引用案例法指出：依第(ii)目規定對商標提出無效申請，「僅」得依據申請標識之文圖表示進行審查，不得針對疑似或假設性之不可見特徵進行審查，亦明白指出，不得將眾所皆知具有旋轉功能之Rubik's Cube，不正當地反向認定本案圖文標識係具備功能性。筆者以下簡圖表示立體方塊案功能性之解讀分析方向：

本月專題

從歐盟Rubik's Cube魔術方塊案探討功能性原則之適用



然而，相較於Lego案，普通法院提到：於考量必要技術特徵時，將無法避免將未見特徵併同與可見特徵一起納入分析，卻將不可見部分一併納入標識上必要特徵之功能性分析，即似將實際使用態樣一併納入考量，以證明標識上之必要特徵具有技術功能性。筆者以下簡圖表示Lego案功能性之解讀分析方向：



比較上述兩案最明顯差異之處，何以於Lego案中得將不可見特徵（積木下部構造）納入分析，而方塊案中卻不得將不可見特徵（內部機械構造），納入標識上必要特徵之功能性分析，「僅」得依據申請標識之文圖表示進行審查，其取捨考量之標準？是否為標識本質於個案上存在重大差異性所導致？

乍看之下，對於積木商品，依一般社會通念及使用經驗，消費者容易觀察下部構造外型，但對於魔術方塊而言，其內部機械結構除非刻意進行產品拆解，否則並不容易觀察。以此觀點，關於第(ii)目之功能性分析，是否似回歸歐盟境內相關消費者對於標識所涉技術及構造之普遍認知進行判斷！？

前述觀點雖可能為影響考量因素之一³³，惟筆者認為，兩案客觀上之實際差別，似在於Lego案中，證據充分揭示專利技術文件，並加強論述可見特徵與不可見特徵之技術關聯程度，使審查者得就可見之必要特徵結合不可見特徵一併綜合考量。筆者以下簡圖表示Lego案功能性實際上可能之解讀分析方向：



也就是說，在歐盟法院所建立之一系列判斷準則中，原則上初步「僅」得依據申請標識之文圖表示進行功能性審查；但在提示其他智慧財產權資料，特別是專利技術文件後，只要標識上可見之必要特徵係明確揭示於申請專利範圍結合實施例圖式³⁴，即（可能）得以例外將明確揭露於專利技術文件之其他特徵，包括從標識上所看不見之特徵，一併納入考量，作為分析標識上可見必要特徵是否具備功能性之論證基礎。

當線索一一透過專利文件浮現，慢慢勾勒出標識特徵所隱含技術功能之大致輪廓，即回應到前述OHIM商標審查手冊所揭示之判斷準則：若標識形狀係申請專利範圍所出現之技術標的，將構成論證功能性之表面證據。

³³ 參 lego 案，歐盟法院曾指出：一般消費者對於標識所產生之既定認知，並非作為是否適用第7條第1項第e款第(ii)目之決定性考量因素，充其量，僅得作為審查人員認定是否屬於標識必要特徵的相關評估準則。OHIM將前述判決理由，明確列入2015年版之商標審查手冊內容：Unlike in the situation covered by Article 7(1)(b) CTMR, how the sign is presumed to be perceived by the average consumer is not a decisive element when applying the ground for refusal under Article 7(1)(e)(ii) CTMR, but, at most, may be a relevant assessment criterion of assessment for the examiner when the latter identifies the sign's essential characteristics (judgment of 14/09/2010, C-48/09 P, 'Red Lego brick', para 76). 參 <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>，最後瀏覽日期：2015年5月14日。

³⁴ 申請專利範圍（Claims）主要功能係定義專利權範圍，說明書之發明說明（Description of the Invention）目的為明確及充分揭露發明內容，圖式（Drawing）目的則為輔助前述發明說明文字。就商標審查實務而言，將商標申請標識與專利實施例圖式進行初步比對，雖可大致判讀標識必要特徵與技術特徵之間是否存在關聯性，惟有關適用功能性原則之確認，仍需以申請專利範圍之技術標的為檢核基礎，參前註16。

四、本案是否存在專利技術文件？

經過前述說明，專利技術文件之提示與否，將可能對功能性之分析解讀產生重大影響，筆者不禁好奇，究竟Rubik's Cube是否曾經取得專利？

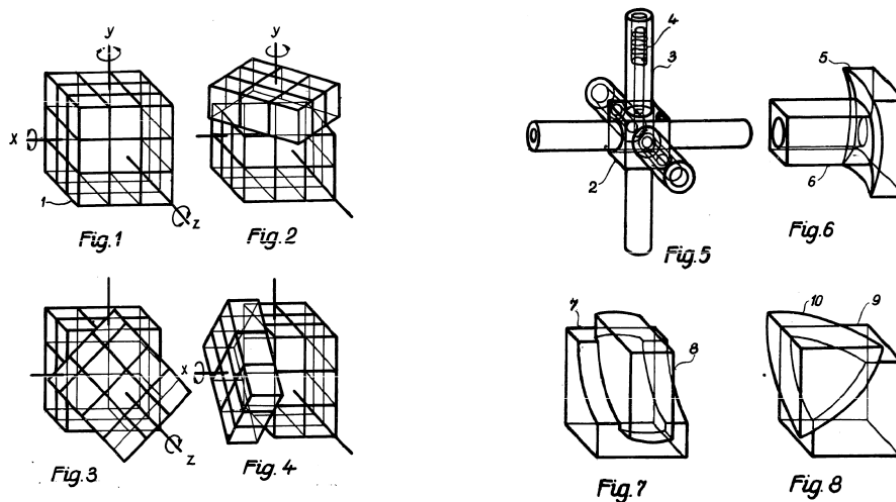
前面提到，為解決當時變形方塊玩具容易散開的問題，或僅是為了教學研究的熱忱或興趣，Ernő Rubik教授開發出一種具有內部卡榫構造的變形方塊。根據歐洲專利局（EPO）之專利歷史資料³⁵，Ernő Rubik教授於1975年曾向匈牙利專利局提出專利申請，並獲准為第HU170062號專利。以本案立體方塊提出商標申請之時間點（1996年）而言，恰處於專利有效期間（一般為20年）屆期後。單就延續時間上之巧合，令人不禁聯想，權利人是否希望藉由無時間限制之商標權，延續已失效專利權之可能性？

其次，觀察該篇專利所揭示之實施例圖式，可清楚觀察到3階方塊表面上之隔線，係為小方塊層狀群組可延著立體空間3軸自由旋轉變形之區隔邊界線（如下圖之Fig.1~4），且申請專利範圍最為重要之第1項係明確揭露³⁶：該空間邏輯

³⁵ 參 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19770328&CC=HU&NR=170062B&KC=B，最後瀏覽日期：2015年4月29日。

³⁶ 該篇專利係以法文撰寫，申請專利範圍第1項如下，1. Jouet logique spatial qui, en ce qui concerne son aspect extérieur, est forme, en partant d'éléments, comme un cube fermé indissoluble ou comme un corps régulier, semi-régulier ou amorphe d'une surface différente, caractérisé en ce qu'un petit cube (2) est disposé au centre géométrique du cube (1); en ce que des pivots axialement élastiques (3) sont ajustés conformément aux axes spatiaux (X, Y et Z) passant par les centres des faces du petit cube; en ce que le cube (1) se compose de vingt-sept solides dont six, douze et neuf sont identiques quant aux formes et dimensions, de même qu'ils sont assemblés à l'aide des pivots du petit cube (2); et en ce que les neuf éléments Formant dans l'ensemble chaque face du cube (1) sont disposés de façon à tourner dans deux directions ensemble et simultanément sur des axes spatiaux de coordonnées (X, Y et Z), selon des angles de 90°, 180°, 270° ou 360°. 英譯之 Claims 1 內容大致如下，1. Spatial logical toy which, with regard to its external appearance is formed, starting elements such as a closed cube indissoluble or as a regular body, semi-regular or amorphous in a different area, characterized in that a small cube (2) is disposed at the geometric center of the cube (1); in that axially elastic pivots (3) are adjusted in accordance with the spatial axes (X, Y, and Z) passing through the centers of the small cube faces; in that the cube (1) consists of twenty-seven solid six, twelve and nine are identical in shape and size, as they are assembled using a pivots from the small cube (2); and in that the new elements throughout each face of the cube (1) are arranged to rotate in both directions together and simultaneously to space coordinate axes (X, Y, and Z) at angles of 90°, 180°, 270° or 360°.

玩具係由具有3種卡榫構造之小方塊聯結於內部3軸十字支架所組成（如下圖之Fig.5~8），整體外觀係以立方體之形式呈現，以達成小方塊組成之平面層狀群組，可延著立體空間3軸自由旋轉變形之技術功能。



因此，由該專利文件初步觀察，立體方塊標識上由黑線所組成之格狀結構，似恰可對應到專利所揭露3階立方體上區隔邊界線之技術特徵。若原告曾於訴訟過程中提示該文件，對於是否適用第(ii)目，容有出現些許轉圜變化之空間。

本案原告敗訴後，已於今(2015)年1月27日向歐盟法院提出上訴³⁷，爭點主要在於技術功能性與識別性，目前尚待審理中。原告於上訴程序中是否提出其他補強理由，尚不得而知，若在補強理由中揭示該專利文件，是否會被認為是補強證據，或屬於新證據而無法採證，又是另一個未知數。

不論結果如何，在玩具商品之歷史上，Rubik's Cube已佔有重要之一席之地，在發表40年後的今天，仍受到大家熱烈的關注、思考與討論。魔術方塊發明人Ernő Rubik曾經說過：「Our whole life is solving puzzles（我們一生，即為解開接踵而來之難題）」，恰為本案訴訟將來可能之發展，下了最適切的註解。

³⁷ 詳歐盟法院案例法資料庫 <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-30/15&language=en>（最後瀏覽日期：2015年4月30日）。