

從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線

夏禾*

摘要

商標法的立法目的之一，是藉由加強市場上相關資訊充分且透明地流通、傳遞，並賦予商譽適當之保護，以提供市場從業者公平競爭的基礎，進而達到維持市場競爭秩序的目標。其和以「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」為立法目的之專利法，抑或是以「保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展」為立法目的之著作權法等其他智慧財產權相關法規相較，彼此間存在有本質上的差異。而這樣的本質差異也解釋了為什麼商標權之保護可以無限展延，其他智慧財產權則多受到法律明文的保護期間限制。

然而，在一些特定的情況下，商標權所提供可無限展延的保護，卻可能會造成競爭制度之扭曲。舉例言之，若具有功能性、可提升產業整體技術發展及社會便利性的商品形狀、包裝等特徵，取得了商標權永久性之保護，將可能會產生阻礙同業公平競爭及社會進步的結果。有鑒於此，世界各國目前多已透過商標法規或實務判例來限制、避免前述情況之發生，如美國透過案例法所建構，現已明文於藍能法的「功能性原則」，即為一例。在我國之商標法第30條第1項第1款，以及同法第36條第1項第2款，也有相應之規範內容。

相對於美國與我國之規定，歐盟及其成員國則另闢蹊徑，有一套特殊之規範內容。其於法規中針對「形狀商標」明文列舉了：（1）僅由因商品本身之特質所決定的形狀所構成；（2）僅由為實現特定技術結果所必要的商品形狀所構成；（3）僅由賦予商品重要價值的形狀所構成，三種不得註冊的態樣，並透過OHIM所公告之共同體商標審查基準，分別對這三種態樣之內涵加以介紹。在歐盟法院系統的實務運作過程中，也已經有飛利浦、樂高紅磚等重要案例的形成，提供了實務與學說重要的指引與研究方向。

收稿日期：104年5月15日

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



本月專題

從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線

惟過去歐盟法院所表示的見解多集中於前述第2種態樣的解釋適用問題，其他兩種態樣則少有機會獲得歐盟法院具體之闡釋。而在2014年9月18日，歐盟法院就*Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke & others*一案做出了先行裁決，其內容分別就前述第1、3種不得註冊態樣之解釋適用等相關問題，提供了更為具體且豐富的指引，卻也可能為學說與實務帶來了一些新生的疑義，故有相當之探討實益。爰此，筆者希望透過本文對此一先行裁決進行介紹，並輔以歐盟相關之實務見解及學說理論等內容來加以分析，期能對我國學說與實務界帶來更多可資參考的討論素材，再次思考商標權保護之界線。

關鍵字：商標法、商標指令、共同體商標規則、歐盟法院、先行裁決、功能性原則、實用功能性、美感功能性、一般功能、必要特徵。

壹、緒論—我國商標法下之「功能性原則」

商標法在學說討論與實務運作上，雖然經常與專利法和著作權法一起被放在智慧財產權相關法規的範疇，合稱為「智財三法」。不過，商標法規範的本質與目的，和以「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」為立法目的之專利法¹，抑或是以「保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展」為立法目的之著作權法²相較，其實有著一定程度上之差異性——相對於專利法和著作權法，商標法之立法本旨並不在於促進人類知識、技術，以及文化的進步，而是在於保護市場競爭者努力經營的商譽不會被他人任意侵奪，同時避免消費者因為無法正確區辨不同商品或服務來源而受到損害³。換言之，商標法的規範目的，對於市場競爭秩序之維持，以及消費者之保護有著更深的著墨與關注⁴。

在商標法發展之初，其所規範的客體僅限於平面的，由圖案、文字，抑或是其聯合式所共同組成的商標。不過，市場上的脈動可謂是瞬息萬變、生機勃勃，隨著時間的演進，相關的行銷宣傳手法不斷推陳出新、多元並呈。在這樣的發展趨勢下，傳統上僅以平面商標為規範客體之商標法已無法充分反應市場的現況。於是，包含立體形狀、顏色、氣味、聲音、動態，甚至是觸覺等新型態的商標，漸漸成為商標法所能接受的保護客體，一般也被稱之為「特殊商標」，並陸續為世界各國的法規所明文。而在這些不同類型的特殊商標中，又以「立體商標」此一類型較常見諸於市場，容易為人所理解、接受。如置於麥當勞餐廳的麥當勞叔叔立體人像、賓士車於車頭豎立的商標，以及可口可樂的曲線瓶等，均為立體商標之著例，相關消費者都能理解、認識其具有指示特定商品或服務來源的功能，並能藉以與他人所提供之商品或服務相區辨。惟在實際的商標審查實務中，立體

¹ 專利法第1條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法」。

² 著作權法第1條：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定」。

³ See, e.g., GRAEME B. DINWOODIE & MARK D. JANIS, TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION LAW AND POLICY 15 (2d. ed. 2007).

⁴ 依商標法第1條之規定，我國商標法之立法目的包含：「保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權」、「保障消費者利益」、「維護市場公平競爭」，以及「促進工商企業正常發展」。

商標獲准註冊的難度，往往要比傳統的平面商標高出許多。特別是希望以商品本身之形狀作為商標申請註冊的情形，獲准註冊的難度更是格外顯著。

在平面商標與立體商標間，之所以會存在這樣的差異性，究其原因，除了消費者一般比較不會直接將商品之立體形狀理解為是一種商標，故而欠缺先天識別性外，另一個重要的原因，則是各國通常會基於公益目的之考量，透過法規去限制僅由具有「功能性」之標識不能獲准註冊為商標。如我國商標法第30條第1項第1款即規定，商標僅為發揮商品或服務之功能所必要者，不得註冊⁵。即使在審查階段發生誤准註冊之情事，同業間仍得依同法第36條第1項第2款規定，主張不受該商標權之效力所拘束⁶。而由於立體商標經常係以商品本身之形狀來申請註冊，倘若該申請註冊之商品形狀係為發揮該商品之功能所必要的設計，便無法取得商標之註冊。

惟這樣的規定內容其實相當抽象，留下了偌大的法律解釋空間。而透過商標法去限制具有功能性之商標獲准註冊，其背後的理論依據在於：具有功能性的商品形狀或包裝可以提升產業整體技術之進步，並帶給社會便利，若該功能性的設計歸屬於一人所有，將造成市場的永久獨占，不利於市場的公平競爭與技術進步，但若完全不加保護，也可能損及創新的動機。為在鼓勵創新與維護公共利益間取得平衡，專利法賦予功能性商品有限的保護期間，時間經過後，該發明、創作即成為公共財，任何人均能自由使用。而倘若具有功能性的商品設計或特徵能取得商標註冊，該永久性的保護即可能有礙於同業的公平競爭及社會的進步，為避免此種情形發生，商標若僅為發揮商品或服務之功能所必要者，應不能取得註冊⁷。而這樣的限制，一般又被稱之為「功能性原則」（functionality doctrine）。

⁵ 商標法第30條第1項第1款：「商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者」。

⁶ 商標法第36條第1項第2款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：二、為發揮商品或服務功能所必要者」。

⁷ 參見經濟部智慧財產局，「商標法逐條釋義」，頁86，經濟部智慧財產局，2013年12月。

貳、歐盟之相關規定

不過，「功能性原則」的定義、內容，以及實際的規範模式，在不同法規體系中存在一些差異性。如前述我國商標法的規範模式，以及經濟部智慧財產局所公告「非傳統商標審查基準2.3」的說明⁸，我國實務上所建構的「實用功能性」及「美感功能性」，其實比較接近美國實務案例所建立的原則⁹。相對於此，在歐盟的法規體系中，與「功能性原則」最相關之規定，應該是「商標指令」¹⁰第3條第1項第e款的規定，其實際的內容為：「下列標識¹¹不能取得商標註冊，若已獲准註冊則應被宣告無效：因商品本身之特質所決定的形狀（第1目）；或為實現特定技術結果所必要的商品形狀（第2目）；或賦予商品重要價值的形狀（第3

⁸ 依經濟部智慧財產局所公告之「非傳統商標審查基準2.3」的說明，所謂之「功能性」，係指特定的商品或服務之設計或特徵，就商品或服務的用途或使用目的來說，為不可或缺，或者是會影響商品或服務的成本或品質者而言。進一步言之，功能性又可再細分為「實用功能性」及「美感功能性」，前者包括達成商品使用目的或技術效果所必要的特徵，以及由較便宜或簡單的製造方式所產生的產品特徵。在後者，則指該特徵雖不具實用功能性，不能增加商品或服務的效能或降低其成本，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，不宜由一人所獨占，避免影響同業公平競爭之能力。參見經濟部智慧財產局，「非傳統商標審查基準」（101年5月31日修正發布，同年7月1日生效），頁5-6。

⁹ 幾個重要的案例如：Kellogg Co. v. National Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938); Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982); Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995); Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)。

¹⁰ 這邊所稱之「商標指令」，最早的原文為 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)，一般簡稱為「Trade Marks Directive」。其功能在於讓歐盟成員國可依據指令的內容修正其內國法，以達到使各成員國之商標法規彼此調和的目標。而該指令目前已為 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 所取代。惟本文所欲討論之商標指令第3條第1項第e款規定，在上述兩個版本中之內容並無差異，且在本文主要分析之先行裁決「Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke & others」中，歐盟法院所解釋的客體為「Trade Marks Directive 89/104」，是以本文在接下來的註腳中也將以此一版本為主，併此敘明。

¹¹ 依商標指令第2條之規定：「商標得由任何可以圖文表示之標識所構成，特別是文字，包括人名、圖案、字母、數字、商品或其包裝之形狀，只要該等標識足以與他人之商品或服務相區別即可。」（其原文為：A trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.）另在共同體商標規則第4條也有相類似之規定。

目)。」¹²而相類似的規定內容在「共同體商標規則」¹³第7條第1項第e款亦有明文¹⁴。(以下不論係對商標指令第3條第1項第e款,抑或是共同體商標規則第7條第1項第e款之規定,均簡稱為「e款規定」)

從上述歐盟的條文內容以觀,已能夠大致發現幾點和我國規範上之差異。首先,本條所規範的客體是商品或其包裝之「形狀」。相對於此,我國有關功能性原則的規定並不以商品或其包裝之形狀為限,其他像是聲音、顏色或氣味等特殊商標亦可能會有功能性原則之適用。如「黑色的船尾外掛馬達」之例,黑色雖不能增強馬達的效能,但是黑色容易與任何的船隻顏色搭配,同時還可以使馬達看起來比較小,仍具有功能性¹⁵;又如柳橙口味的藥物,雖不會使藥物在治療疾病上達到更好的效果,但是可以遮蓋藥物的味道,同樣屬具有功能性之情形¹⁶。

再者,歐盟的規範模式已直接在法條中類型化出3種不得註冊的態樣。若對照到我國規範下所涵蓋之實用功能性與美感功能性的分類¹⁷,第1、2目之規定似乎比較接近實用功能性,而第3目之規定則與美感功能性之內涵較為相近¹⁸。最後,根據OHIM的見解,e款規定之內容僅適用於商標申請案指定在「商品」的情況,若所指定之商標權範圍係在服務之範疇,則無本款規定之適用¹⁹。反觀我國

¹² Article 3(1)(e) of “Trade Marks Directive 89/104” provides that:

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

(e) signs which consist exclusively of:

- the shape which results from the nature of the goods themselves, or
- the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
- the shape which gives substantial value to the goods;

¹³ 原文是 Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, 一般簡稱「Community Trade Mark Regulation」,目前的版本為 Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark。透過共同體商標規則,建立出了一套以全歐盟為範疇的商標系統及其主管機關「歐盟內部市場調和局」(Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)。

¹⁴ Council Regulation 207/2009, art. 7(1)(e), 2009 O.J. (L 78) 1, 6 (EC).

¹⁵ See *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1532 (CA Fed. 1994).

¹⁶ See *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 1639 (TTAB 2006).

¹⁷ 參見前揭註8。

¹⁸ 亦有學者指出:在歐盟的規範下,僅有第2目之規定真正涉及「功能性」,第1、3目規範之內容,則應以「強烈的自由保持需求理論」來加以理解,參見許忠信,「立體形狀功能性之介紹」,智慧財產權月刊,頁7-8,2009年7月。

¹⁹ See *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, at 68 (Feb. 2015), available at <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/manual-of-trade-mark-practice>. (last visited April 18, 2015).

的規範並無此限制，即便是指定使用於服務的商標，亦可能有商標法第30條第1項第1款規定之適用。

儘管歐盟之法條文字針對商品或其包裝之「形狀」，已具體化出3種不得註冊的態樣，惟這樣的規定內容同樣存在有許多不確定法律概念，易造成解釋適用上之疑義。而共同體商標規則第7條第1項第e款之規定與商標指令第3條第1項第e款之規定相較，彼此間僅有第1項本文規定是否包含無效宣告相關文字的差異，e款下各目之規定內容則屬相同，是以OHIM就共同體商標所公告之審查基準²⁰，可望能對上述3種不得註冊形狀的相關解釋適用問題，提供更多具體的內容。

一、e款規定總論

首先，前已敘及，從e款規定之文字內容以觀，本款所規定之各該形狀必須要指定使用於「商品」才會有適用之可能性，若是指定於「服務」的範疇則否²¹。再者，由於本款規定本文之「僅由」文字，倘若一商標係由特定形狀結合其他附加的、具有識別性之文字或圖案元素所構成，該商標整體便不會落入e款本文所定義的「『僅由』一形狀所構成之情事」²²。不過，必須注意的是，本款規定之適用雖限於以特定「形狀」申請商標註冊的情形，惟此處所稱之「形狀」並不限於立體形狀，即便是一平面（二度空間）的「圖案商標」（“figurative” mark），仍可能有本款規定的適用²³。換言之，在立體商標相關案件中所形塑出之案例法，也同樣可能適用於平面的商標²⁴。

進一步言，e款下之3目規定，只要其中1目的要件被滿足了，所涉形狀便不能獲准為一註冊商標²⁵。即便該形狀透過使用實際上在相關消費者之心中已建立起後天識別性，仍將因為e款規定之事由而無法獲准註冊，此觀共同體商標規則

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.* at 68.

²² *Id.*

²³ *Id.*

²⁴ See, e.g., Case C-337/12 P, Pi-Design and Others v. Yoshida Metal Industry, para. 55, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130de1f6117f36be54d23ba28953c707dbe03.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obx8Ne0?text=&docid=148744&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=593080>.

²⁵ See Case C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., 2002 I-05475, para. 76.

第7條第3項之規定，未將同條e款規定之內容納入可藉後天識別性之取得加以克服的事由自明²⁶，且歐盟法院（Court of Justice of European Union, CJEU）²⁷也明確地表示過這樣的見解。換言之，識別性與功能性為二個需要個別判斷的事項，即便已取得後天識別性，亦無法克服e款規定之不得註冊事由。

惟在審查實務上，一申請商標註冊之形狀是否有e款規定之適用，在個案判斷上或許難度不一。是以在實務操作上也可能發生一開始僅以識別性或混淆誤認之虞作為初始的核駁理由進行通知，在參閱相關證據資料後始發現該形狀所有的構成要素均具有技術功能，抑或均賦予了所涉商品重要的價值，進而落入e款各目之規定²⁸。至於e款下各目規定更具體之解釋適用方式，詳如下述：

二、第1目—僅由商品本身之特質所決定的形狀所構成之標識

依據OHIM的審查基準，此一不得註冊事由僅適用於申請商標註冊之形狀係僅由商品之本質形狀（nature shape）所構成之情形，如以「香蕉之形狀」指定使用於「香蕉」商品即為一例²⁹。惟這樣的本質形狀並不限於原本就存在自然界的形狀，被製造而出的形狀亦可能有本目規定之適用。像是製造或行銷產品所不可或缺的形狀，如：長方形的圖畫外框、茶壺的握把和容器口，抑或是長形、呈圓柱體的德國長笛，亦可能有本目規定之適用。不過，這些形狀若添加了其他具有識別性的部分，仍有獲准註冊之可能性，但權利應該僅及於附加的、具有識別性的部分，而不及於由商品之本質所決定的形狀本身³⁰。另外須注意的是，如果一商品

²⁶ Article 7(3) of “Trade Mark Regulation 207/2009” provides that:

Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it. (which is similar to Article 3(3) of “Trade Marks Directive 89/104”)

²⁷ 歐洲聯盟的司法系統是由歐盟法院、普通法院，以及專門法院所共同組成。其中，歐盟法院可謂是歐盟體系之最高法院，負責審理自普通法院上訴之案件，以及對歐盟法規之適用和有效性進行解釋，讓歐盟各國之內國法院可資遵循，避免發生對歐盟法規解釋適用上之歧異。

²⁸ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, supra note 19, at 69.

²⁹ *Id.* at 70.

³⁰ See TOBIAS COHEN JEHRAM, CONSTANT VAN NISPEN & TONY HUYDECOPER, *EUROPEAN TRADEMARK LAW* 100 (2010).

可能有不同的形狀，其便不是本規定妥適的適用客體，畢竟此際並不是只有一種可能的本質形狀³¹，但其仍可能有e款第2或第3目規定之適用，應繼續加以檢驗。

三、第2目—僅由為實現特定技術結果所必要的商品形狀所構成之標識

本目所規定之內容，應該比較接近美國及我國學說實務上所稱之「實用功能性」。進一步言之，為實現特定技術結果所必要的商品形狀，之所以要透過法規限制其不能獲准商標註冊，是因為這樣的商品形狀，如果能夠滿足新穎性、進步性，以及產業利用性等要件，其應該由發明或新型專利來提供有限期間的保護。而專利的保護期間係立法者綜合考量促進知識的流通、技術之進步、維繫創作的誘因、市場競爭之公平性等因素，經過不同利益權衡後方得出之結果。倘若原本僅能受到有限期間保護的標的，因為商標制度的存在而變相獲得永生，將會破壞前述立法者所權衡出之平衡點，讓消費者及市場競爭同業所需之技術解決方法或實用特徵長期遭到獨占，阻礙社會之進步與人民的福祉。

在飛利浦案³²以及後來的樂高紅磚案³³此二歐盟法院重要的案例問世後，為本目規定之解釋適用提供了更多具體的內容與方向，並多已明文於OHIM的審查基準中。進一步言，透過飛利浦案與樂高紅磚案，歐盟法院為e款第2目規定之適用建立起了一個「二階段測試法」，亦即：當我們在面對一個欲申請商標註冊的形狀時，我們應該先去認定這個形狀中有哪些「必要特徵」。而在找到必要特徵後，第二步則要看是不是所有必要特徵的存在都是為了實現特定商品所欲達成之「技術功能」（technical function），若答案為肯定，便有本目規定之適用。此際，不具有技術功能的非必要特徵呈現部分，在考量上是無關緊要的³⁴。

從上述「二階段測試法」的內容實不難發現，要正確適用本目規定之前提，莫過於是對於所涉立體形狀的「必要特徵」加以適當定義。而所謂的必要特徵係

³¹ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, *supra* note 19, at 70.

³² *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd.*, *supra* note 25.

³³ *Case C-48/09 P, Lego Juris A/S v. OHIM*, 2010 I-08403.

³⁴ *Id.* para. 51.

指「最重要的構成要素」(most important elements)³⁵，必須於個案中去進行認定，並應儘可能客觀判斷。在不同的個案中，這樣的認定可以透過簡單的視覺分析，抑或是詳細地檢視包含消費者調查、專家意見，或是該商品先前曾獲得之其他智慧財產權等相關評估因素之方法來進行，端視個案中不同的難度而定³⁶。

此外，在判斷有無本目規定之適用時，應考量到「技術結果」(technical result)的文義解釋問題。進一步言之，所謂的「技術結果」應該是一個比「發明」更為廣義的概念，故此處之判斷不能被相關技術結果是否具有可專利性之判斷所取代³⁷。此外，OHIM之審查基準內容並進一步指出：此處的「技術結果」應該採取廣義解釋，使其可涵蓋具有下列特徵的形狀³⁸：

1. 與其他物品相契合
2. 提供最佳的效能
3. 使用最少的物料
4. 促進儲存或運輸的便利性

此外，特定形狀所包含之必要特徵的技術功能，或可藉由考量系爭形狀之先前專利的相關文書來加以評估。若欲申請商標註冊之形狀是註冊專利或專利申請案中之請求項的標的，可能構成「初步證據」(prima facie evidence)，可證明這些部分應被認定為係為獲致特定技術結果所必要之形狀³⁹。

在經過上述二階段測試法的檢驗後，若能確定個案中欲申請商標註冊之形狀所包含的必要功能性特徵純粹係為了實現技術結果而存在，則僅由該形狀所構成之標識將無法獲准商標註冊⁴⁰。此外，即便市場上可能存在有其他替代的形狀，能透過其他構面或設計，來達成相同的技術結果，也未必能阻斷本目規定之適用⁴¹。

³⁵ *Id.* paras 68-69.

³⁶ *Id.* para. 71.

³⁷ JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 104.

³⁸ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, *supra* note 19, at 72.

³⁹ *Id.* at 73.

⁴⁰ *Lego Juris A/S v. OHIM*, *supra* note 33, paras 53-58. *See also supra* note 25, para. 83.

⁴¹ *Id.*

由是以觀，歐盟法院對於商標領域之功能性，在認定上選擇了著重形狀本身是否具有技術效果之「裝置導向原則」（Device oriented doctrine），而非關注是否有必要去選擇「一種」特定形狀以獲得該技術結果之「結果導向原則」（Result oriented doctrine）⁴²。

這樣的實務運作模式，和功能性原則在設計專利領域的操作情形有所不同。儘管在設計專利的範疇同樣有功能性之相關限制，但相對而言，在設計專利領域，因落入功能性此一消極要件之範圍而無法獲准註冊的機率較低，倘若市場上仍存在有其他可達到相同功能之形狀，一般便不會落入此一消極要件的範圍。而之所以在商標和設計專利間存在這樣的差異性，是因為此二者在本質上即有所不同，前者所欲保護的是商品來源的識別；後者則係保護商品的本身。倘若在商標的領域中，將有無替代形狀納入考量因素，可能會產生以下問題⁴³：

1. 單一業者或許會將所有可能的替代形狀都註冊下來
2. 法院可能必須去評估「各替代選項彼此間是否具有同一性」此一困難的問題
3. 商標權之保護有跨入專利權及設計專利領域之虞

關於「裝置導向原則」與「結果導向原則」這兩種不同解釋方法的選擇，在學說上仍存在有不少爭議。值得一提的是，即便是採取裝置導向原則，不同替代形狀的存在，並非毫不相關的因素，如果能找到一系列不同形狀的存在，將可望能證明特定形狀並非純然係基於技術結果考量所為之設計。如汽車的格柵都有通風、使引擎冷卻的功能，但在市場中卻仍有著各式各樣的設計存在，即為其例⁴⁴。

此外，在檢視有無第2目規定適用之際，還是要注意e款本文的「僅由」文字所帶來的解釋上限制。歐盟法院在樂高紅磚案亦指出：如果商品形狀包含有一主要的非功能要素，如在一形狀中包含重要的裝飾或富有想像力、創造力之要素等其他識別部分，便不能稱之為「僅由」為實現特定技術結果所必要之商品形狀所

⁴² JEORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 104-105.

⁴³ SPYROS MANIATIS & DIMITRIS BOTIS, *TRADE MARKS IN EUROPE: A PRACTICAL JURISPRUDENCE* 285 (2nd ed. 2010).

⁴⁴ JEORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 105.

構成⁴⁵。但這些附加的部分要有充分的識別性，且其所獲得之保護範圍不能跨足商標指令或共同體商標規則所排除的不得註冊態樣⁴⁶。換言之，當立體標識中存在有一個或多個微小的任意性要素，但其必要特徵均係由技術解決方法所決定，進而使該標識有其功效，並不會改變此一標識係僅由為實現特定技術結果之商品形狀所構成的結論⁴⁷。

四、第3目—僅由賦予商品重要價值的形狀所構成之標識

此一對於商標註冊的限制規定，某種程度上係為了要避免發生同一標的受到商標權與著作權或設計專利之重疊保護的情形。不過，在歐盟目前的實務見解下，單純有獲得其他絕對權的保護，不必然代表其無法再獲得商標權之保護⁴⁸，如OHIM的審查基準即明文承認一形狀同時受到商標權與設計專利保護的可能性⁴⁹。必須注意的是，如欲以特定形狀申請商標註冊，僅有在一些特定的情況下，才會因為落入e款第3目規定而被拒絕於商標權保護之外，亦即：當申請商標註冊之標識係僅由賦予商品重要價值的形狀所構成之際⁵⁰。而本目所稱之「價值」(value)，不應僅以「商業」(commercial)或「經濟」(economic)的角度來理解，也應將「吸引力」(attractiveness)的概念納入考量。又此處所謂的「吸引力」，係指特定商品主要是因為其特殊的形狀而被購買的可能性。另值得特別注意的是，「聲譽」並沒有被涵蓋於此處之「價值」的定義中，因為本目規定僅能適用在因商品本身之形狀而賦予商品價值的情況，並不及於其他賦予商品價值的因素⁵¹。

關於本目規定之解釋適用，擴音器案是歐盟層級有關「賦予商品重要價值之裝飾性形狀」最重要的例子⁵²。普通法院在該案中提到：限制此類形狀註冊的目

⁴⁵ Lego Juris A/S v. OHIM, *supra* note 33, para. 52.

⁴⁶ JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 99.

⁴⁷ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, *supra* note 19, at 71.

⁴⁸ JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 101.

⁴⁹ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, *supra* note 19, at 74. 我國審查實務上之見解亦同，參見經濟部智慧財產局，「非傳統商標審查基準」(101年5月31日修正發布，同年7月1日生效)，頁28-29。

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

⁵² T-508/08, Bang & Olufsen v. OHIM, 2011 II-06975.

的和第2目規定是一樣的，亦即防止商標權所賦予之獨占、永久的權利內容，變相延長了其他立法者認為應該給予有限期間保護之權利⁵³。又當商品之設計係消費者在做購買決定之際非常重要的因素時，即便消費者也有將其他商品特徵納入考量，仍會落入此一規範⁵⁴。而從本案的事實面來看，普通法院認為相關證據資料顯示，包含批發商的網站、線上拍賣網站或二手商品網站的資料，均呈現了該形狀所具有之美感特徵被優先強調的事實，其被認為是一純粹、修長、恆久的雕塑品，進而讓其成為重要的商品銷售特徵⁵⁵。爰此，該形狀被認為賦予了商品本身重要的價值。

從上述擴音器案的判決內容以觀，本目規定之判斷重點，是商品形狀本身之美感價值是否在相當程度上能夠影響、決定該商品的商業價值以及消費者的購買選擇。如果此一由商品形狀本身所創造的價值已達於重要之程度，則其整體價值有無受到其他因素的影響便不是那麼重要了⁵⁶。而在歐盟之審查實務上，以本目規定作為核駁事由者，通常都是應用在商品之形狀為消費者決定是否予以購買之主要因素的商品。如：珠寶、花瓶，抑或其他消費者主要會以商品形狀之相關美感價值來決定是否予以購買的商品⁵⁷。

另一方面，形狀可能是令人喜歡的或吸引人的，尚不足以透過本目規定排除其註冊。因為如果這樣操作，則現實上幾乎不可能想像有任何立體商標存在。畢竟在現代商業模式中，沒有具工業實用性之產品，是在不被研究、實驗並經工業化設計的情況下就被推出於市場⁵⁸。而一個經過設計的造型，一般都會有一點吸引力的價值，惟這樣的附加價值未必是重要的價值，如巧克力通常被購買的原因還是在於其美味的程度⁵⁹，其外型的設計，一般可能只是較為次要的考量。不過，當這樣的價值很重要時，該形狀即不能獲得商標權之保護。爰此，在決定是

⁵³ *Id.* para. 65.

⁵⁴ *Id.* para. 75.

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks, supra* note 19, at 75.

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 32, at 102.

否要適用本日規定之際，勢必要進行個案判斷，而個案中所提出的舉證資料將會成為影響最後決定結果的重要因素⁶⁰。

五、小結

從上述商標指令、共同體商標規則之法條，以及OHIM審查基準的內容以觀，在e款下各目之規定中，第2目規定的相關案例較多，不論是OHIM，抑或是歐盟法院對其都有較為豐富而完整的論述。大抵而言，既有的案例法就第2目規定之判斷，已歸納出一「二階段測試法」。首先是判斷一形狀之必要特徵，接下來再去判斷該形狀所包含之必要特徵是否均為實現特定技術功能所必要，若答案為肯定，便應有本日規定之適用。

相對於第2目規定之情形，第1目及第3目規定，在實務上比較缺乏相關的指導性案例。且一般來說，OHIM通常會傾向用欠缺識別性此一理由來核駁立體形狀商標，故而也鮮少會用到e款之規定⁶¹。惟隨著*Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke & others*⁶²一案之先行裁決（preliminary ruling）⁶³問世後，歐盟法院對於e款第1、3目規定的解釋適用問題有了進一步的闡釋與說明，對學說與實務操作而言，均具有相當之探討實益，爰歸整分析如下。

⁶⁰ *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks*, *supra* note 19, at 71.

⁶¹ JEHORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 103-104.

⁶² Case C-205/13, *Hauck v. Stokke & others*, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=210711>.

⁶³ 先行裁決係為歐盟法院與歐盟會員國之內國法院間的一種合作機制，因為在歐盟的體制下，不論是歐盟之法院或歐盟會員國之內國法院均應適用聯盟法，惟在實際的適用上，各法院可能會因為不同的法規解釋方式而產生不一致的情形。為解決上述問題，會員國之內國法院可以在訴訟過程中，裁定停止訴訟程序，提請歐盟法院先就該案所涉聯盟法之正確解釋方式，抑或是該法規之有效性問題進行解釋，此即為所謂之「先行裁決」。

參、*Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik, Peter Opsvik A/S*⁶⁴

一、訴訟歷程

「Tripp Trapp」是一款由Mr. Opsvik所設計，授權由挪威知名嬰兒用品業者Stokke公司行銷、販賣之兒童成長椅。這款椅子的造型如下圖1所示，其L型的椅身設計及可滑動的椅面，不僅讓其具有引人注目的外觀，並可讓使用者自由地調整椅面所在之高度，以滿足不同年齡、身高之使用者。在此一商品問世後，不僅獲獎無數，並廣受消費者的青睞，銷售市場也從一開始的斯堪地那維亞半島，漸漸拓展到了歐陸地區。惟在Tripp Trapp的專利過期後，市場上開始出現許多造型與之相仿的競爭產品。爰此，Tripp Trapp的製造與販賣業者Stokke公司也開始積極地尋求透過商標權來享有更完整的保護。如在1998年5月8日，Stokke公司便向比荷盧關稅同盟（Benelux）的智慧財產權主管機關提出了商標註冊申請，指定使用於尼斯分類第20類之「椅子，包含兒童用之高腳椅」商品，希望能將Tripp Trapp的立體形狀註冊為一立體商標（圖樣同下圖1），並也如願獲准⁶⁵。

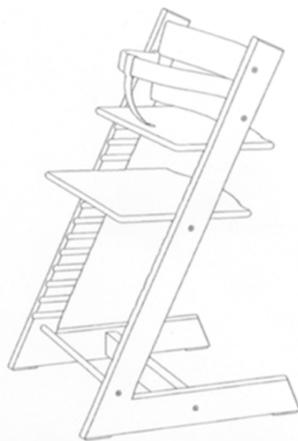


圖1⁶⁶

⁶⁴ Hauck v. Stokke & others, *supra* note 62.

⁶⁵ 荷蘭的商標法規被規範在2005年2月25日簽訂的「比荷盧關稅同盟智慧財產權公約」（Benelux Convention）中。該公約的2.1條定名為「可構成比荷盧關稅同盟商標之標識」，其第2項規定：「然而，一僅由產品之本質、賦予產品重要價值，抑或是為實現特定技術結果所必要之形狀，不能被視為商標。」其內容與商標指令第3條第1項第e款之規定彼此呼應。

⁶⁶ 轉引自 <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=210711>（最後瀏覽日期：2015年4月18日）。

本月專題

從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線

Hauck公司（下簡稱Hauck）為一家兒童產品的製造、經銷及銷售業者，在其所提供的產品中，包含「Alpha」及「Beta」這兩款與「Tripp Trapp」在造型上相近的椅子（如下圖2）。於是，Stokke總公司、分公司、Mr. Opsvik及其公司（下簡稱Stokke & Others）與Hauck先是在德國發生了訴訟爭端，而漢堡的高等地區法院認定Tripp Trapp受到德國著作權法的保護，Hauck確實有構成著作權侵權之情事。



圖2⁶⁷

繼發生於德國的訟爭後，Stokke & Others又在荷蘭的海牙地院另提訴訟，主張Hauck製造及銷售的椅子「Alpha」及「Beta」侵害其著作權，以及其註冊於比荷盧關稅同盟的商標權，並請求相應的損害賠償。被告Hauck在進行答辯的過程中，對Stokke & Others提起了反訴，請求法院宣告於比荷盧關稅同盟的商標註冊為無效。

在海牙地院的階段，針對著作權的部分，法院完全支持了Stokke & Others的主張，惟在商標權的部分則是由Hauck獲得了勝訴，該商標權被宣告為無效。對於這樣的判決結果，Hauck將本案上訴至了海牙上訴法院。而在此一階段，法院依然認定「Tripp Trapp」成長椅受有著作權之保護，自1986到1999年間，Hauck確有侵害Stokke & Others的著作權。

⁶⁷ 轉引自：http://www.babyartikel.de/produkt/treppenhochstuehle/hauck_hochstuhl_beta_natur，以及http://www.designerglobal.com/index.php?main_page=product_info&cPath=101&products_id=2214（最後瀏覽日期：2015年4月18日）。

然而，海牙上訴法院認為「Tripp Trapp」成長椅具有吸引力的外觀賦予了該商品重要的價值，且該外觀之所以如此，係由該商品本身之特質（一張安全、舒適而可靠的兒童座椅）所決定。因此，根據海牙上訴法院的見解，系爭商標有商標指令第3條第1項第e款第1目及第3目所規定之情事，進而認定海牙地院宣告該立體商標為無效之判決是正確的。

Hauck繼而將本案關於著作權爭議的部分上訴至了荷蘭最高法院，Stokke & Others則就商標權爭議的部分交互上訴。而荷蘭最高法院駁回了Hauck之上訴，但就Stokke & Others上訴的商標權爭議部分，則認為其包含了不曾為歐盟法院之案例法所解釋過的爭議。

在這樣的情況下，荷蘭最高法院裁定停止了訴訟程序，歸納出數個問題聲請歐盟法院進行先行裁決。

二、待裁決之問題

問題1.

商標指令第3條第1項第e款第1目之不得註冊事由，亦即（立體）商標不能僅由因商品本身之特質所決定的形狀所構成，係僅指「該形狀為發揮商品之功能所不可或缺」；或者，其也能指涉「該形狀呈現了一個或多個消費者可能會在其他競爭者之商品上尋找的重要功能性特徵（substantial functional characteristics）」？如果以上皆非，那本條應該如何被解釋呢？

問題2.

- a) 商標指令第3條第1項第e款第3目的不得註冊事由，亦即（立體）商標不能僅由賦予商品重要價值的形狀所構成，係在指涉「相關公眾為購買決定時的潛在動機」嗎？
- b) 上述規定中的「賦予商品重要價值的形狀」是否僅能在「當一形狀被認為建構了商品的『主要』或『重要部分』之價值」的情況下成立；抑或是在「建構了『其他價值』（如本案中之兒童成長椅的安全、舒

適及可靠)」的情況下亦能被認為是「重要」(substantial)？

- c) 在判斷前兩個問題之際，大多數相關公眾之意見是否具有決定性，還是法院能夠決定考量一部分公眾的意見即為已足？
- d) 若問題(c)的答案是後者，在決定相關公眾之範圍時，應該要加諸什麼樣的要求呢？

問題3.

商標指令第3條第1項第e款之規定是否應被解釋為：若一(立體)商標部分構成第1目之事由，其餘部分構成第3目之事由，亦有該款所揭示之不得註冊事由的適用？

三、歐盟法院對於問題之判斷

(一) 問題1部分

針對此一問題，歐盟法院首先指出：在解釋商標指令第3條下之各項不得註冊事由時，應該要從其背後的公益目的出發來進行解釋。在過去的判決或解釋先例中，歐盟法院曾經對於商標指令第3條第1項第e款第2目及第3目規定的立法目的加以解釋——之所以建立這樣的不得註冊事由，係為了避免讓歐盟之立法部門已經做過權衡，認為應賦予有期限保護的權利，因為商標權的保護而轉變成永久的權利。而根據佐審官⁶⁸的觀察，第1目所規定之不得註冊事由係在追求與第2、3目相同的目標。因此，第1目的解釋應該與第2、3目的解釋彼此一致。

此外，為期能正確適用第1目之規定，歐盟法院復指出：申請商標註冊之標識中的「必要特徵」(essential characteristics)，亦即「最重要的構成

⁶⁸ 歐盟法院在實務運作上會有9位「佐審官」(Advocates General)可以就個案提供相關之法律意見。此一制度的設計是希望能讓法官在審理的過程中獲得獨立而公正的法律意見，儘管佐審官所寫的書面意見對法官不具拘束性，惟其論述的範圍不像法院會受到訴訟標的之限制，涵蓋面較廣，在論述內容上也經常具有相當之參考價值，對歐盟實務見解之形成，仍然具有相當之影響性。

要素」，應該要以該標識所傳達出之整體印象，抑或是以標識中個別的構成部分為基礎來進行「個案判斷」（case-by-case basis）。而必需要被強調的是：若商標申請案所涉之商品形狀，尚包含其他扮演重要或必要角色的構成部分（如具有裝飾性或富有創意性之構成部分），且這些構成部分之形狀非屬「因商品本身之特質所決定的形狀」，便不能適用第1目之規定。

惟若採取「第1目之規定只能適用於：個案中欲申請商標註冊之標識，係僅由為發揮系爭商品功能所不可或缺、沒有讓個別產製者有增益空間的商品形狀」這樣的解釋方式，將無法使此一不得註冊事由之立法目的被完全實現。進一步言，這樣的解釋方式會讓本規定的適用範圍較為限縮，讓第1目規定僅能適用於其不會有替代之形狀選項的「天然產品」（nature product），以及形狀由法定標準所明文之「管制產品」（regulated product）。就算申請商標註冊之標識係由前二者所組合而成，亦不可能獲准註冊，因為其欠缺識別性。不過，當我們在適用第1目規定時，應該注意的是：在「因商品本身之特質所決定的形狀」此一概念範疇下，若申請商標註冊之形狀的「必要特徵」係由商品之一般功能（generic function）或該商品本身之功能所決定⁶⁹，原則上也必須被拒絕註冊。

如佐審官在其意見中所指出的：將這些特徵保留給單一經營者，將會使其他競爭同業難以賦予其商品一個合於使用目的之形狀。此外，顯而易見的是，如果市場上之競爭者所推出的商品想要提供相同或相似之功能，消費者會試圖在這些商品上尋找前述必要特徵。

歸結上述，歐盟法院認為第1目規定應作如下解釋：本目所規定之不得註冊事由可適用於「一標識僅由包含一個或多個由商品之一般功能所決定、並為消費者可能會在其他競爭商品上尋找之『必要特徵』的商品形狀所構成」的情形。

⁶⁹ 原文為：「...shapes with essential characteristics which are inherent to the generic function or functions of such goods...」，推敲文義，此處應係指：該必要特徵的形狀之所以如此呈現係為了實現前述商品的一般功能或其本身的功能而為之選擇。

(二) 問題2部分

歐盟法院認為提審法院實際上係在詢問：第3目規定是否能被解釋為，其能夠適用於申請商標註冊之標識，係僅由「具有數個賦予商品重要價值之特徵」的商品形狀所構成的情況；以及目標公眾對於商品形狀的認知是否為判斷上必須被考量的部分。

a) 關於第3目規定內容之解釋適用問題

歐盟法院認為，從相關參考資料的脈絡以觀，提審法院之所以會提出這樣的法條解釋問題，是因為在提審案件的背景事實中，Tripp Trapp有著相當的美感價值，同時又具有安全、舒適、可靠的特徵，賦予了其必要的實用功能性價值。值得思考的是，這樣的情況，是否已超出e款規定本文之「僅由」文字所限制的範圍，而無法適用第3目之規定？

針對這樣的問題，歐盟法院明確指出：「一商品形狀被認為已經賦予了該商品重要價值⁷⁰」的事實，並不排除其他特徵也能同時賦予該商品重要之價值—為了達到防止商標權變相使其他歐盟所賦予之有期限保護的權利，成為專屬且永久權利的目標，第3目規定之適用機會，將不會因所涉商品同時具有其他必要功能⁷¹，就自動被排除適用。

歐盟法院進一步說到：「賦予商品重要價值的形狀」不能被限縮於僅具有純粹藝術或裝飾性價值的形狀，否則將會產生同時具有必要功能特徵及重要美感構成部分的商品無法被法條所涵蓋之風險。在這樣的情況下，商標權人所享有之權利，將會讓權利人就這些商品的必要特徵取得獨占，進而讓此一不得註冊事由的目的無法被充分實現。

⁷⁰ 推敲文義，此處之「重要價值」(substantial value)應係指「裝飾性」、「藝術性」等「美感價值」。

⁷¹ 推敲文義，此處「其他必要功能」(other essential functions)應係指裝飾性、藝術性等「美感價值」以外之「其他實用功能價值」。

b) 關於是否及如何將相關公眾⁷²的認知納入考量的部分

有關對目標公眾之影響部分，歐盟法院已經注意到，不同於商標指令第3條第1項第b款的規定⁷³，在判斷一商標有無識別特徵之際，應將相關公眾的認知納入考量，作為決定申請商標註冊之標識能否指示商品或服務之特定來源時，所必須加以衡酌之點，在判斷有無第3條第1項第e款規定之適用時，並無將相關公眾的認知納入考量的義務。

在適用第3目之不得註冊事由時，一般消費者對於申請商標註冊之標識的假設性認知，並不是一個決定性的考量因素，其至多可能是在定義該標識所包含之必要特徵時，一個相關的評估指標。

就此，一如佐審官在其意見中所提到的，其他評估指標也可能會被納入考量，如：所涉商品類別之本質特徵、系爭形狀的藝術價值、其與市場上其他通用之形狀間的差異性，在相類似之商品間所存在之顯著價格差異，以及聚焦於突顯系爭商品美感特徵的促銷策略推展情況。

爰上，第3目規定應該被解釋為：該目之不得註冊事由可適用於僅由具有「數個賦予商品重要價值之特徵」的商品形狀所構成的情況。而目標公眾對於商品形狀的認知，僅為其中一個可被用於決定該不得註冊事由能否被適用的指標。

(三) 問題3部分

第3個問題，涉及第1及第3目所規定之不得註冊事由能否合併適用之疑義。而從e款本文內容所包含之「僅由」(exclusively)用語可知，此3目規定之適用是彼此獨立的。再者，必須被強調的是，本於此3目規定背後的公益理由，倘若這三種不得註冊事由均無法於個案中完全合致時，便不應以第3條第1項第e款所規定之事由否准申請案之註冊。

⁷² 在過往的歐盟實務見解中，「相關公眾」的內涵，一般係指「所涉商品或服務相關之具有合理充分之資訊、觀察力，以及謹慎程度的一般消費者 (average consumer)」，其為一抽象的、概念上的存在，與我國實務所採的「普通知識經驗之消費者」概念相仿。惟從文義上來看，在前者之定義下，一般消費者所具有的注意程度似乎略高於後者，其彼此間未必是完全相同之概念。

⁷³ Article 3(1)(b) of “Trade Marks Directive 89/104” provides that:

1. The following shall not be registered or, if registered, shall be liable to be declared invalid:
(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

四、裁決結果

綜合前揭論述內容和分析結果，歐盟法院將本先行裁決之結論要旨，歸整如下：

1. 商標指令第3條第1項第e款第1目所規定之不得註冊事由應該被解釋為：該規定可適用於一標識係僅由具一個或多個由商品之一般功能所決定，並且是消費者可能會在其競爭商品上尋找之必要特徵的形狀所構成之情形⁷⁴。
2. 商標指令第3條第1項第e款第3目所規定之不得註冊事由應該被解釋為：該規定可適用於一標識係僅由具有數個賦予商品重要價值之特徵的商品形狀所構成之情形。而目標公眾對於商品形狀的認知，僅為其中一個可能被用於決定該不得註冊事由能否被適用的評估指標⁷⁵。
3. 商標指令第3條第1項第e款第1目及第3目所規定之不得註冊事由不得合併適用⁷⁶。

⁷⁴ Hauck v. Stokke & others, *supra* note 62, para. 44.

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.*

肆、裁決內容分析

在本案先行裁決做成後，全案將回到荷蘭最高法院續行審理，一般預期本案所涉之Tripp Trapp成長椅的立體商標，應該會維持荷蘭上訴法院宣告其無效的見解。而從本先行裁決之內容以觀，未來在歐盟要取得立體商標之註冊仍可能會遇到相當之阻礙，特別是以商品本身之形狀作為標識申請商標註冊這樣的類型，尤為困難。不過，此類商品形狀仍可能取得設計專利之有限期間保護⁷⁷。

透過本次先行裁決，歐盟法院對於e款第1、3目之規定也有了更為具體的闡釋，並讓此二目規定在個案中有了較多適用的機會，希能藉以充分實現e款規定背後避免重疊保護、維繫市場競爭秩序之立法目的。然而，本次先行裁決並沒能完全解決舊有的一些問題，同時也可能為實務與學說帶來了一些新的疑義。如：第1、2目規定各自的定義、適用範圍有無相互重疊之情事，彼此間該如何競合適用？第3目規定之適用範圍是否過廣？依舊欠缺具體標準的「必要特徵」判斷方式，以及公眾認知在功能性判斷上之重要性等問題，均仍有諸多探討的空間。而本文即透過以下之內容，對上述問題做更為深入的介紹與討論。

一、第1目規定部分

從上述先行裁決之內容可以發現，歐盟法院在本次解釋中所強調之應該被注意的判斷原則，其實大多是歐盟法院過去就第2目規定所做出的解釋。換言之，透過此一先行裁決，歐盟法院將過去在解釋第2目規定時所立下的原則，如「二階段測試法」，套用到第1目規定的解釋適用問題上。而這樣的途徑也清楚顯示：歐盟法院對於第1目規定，選擇了較為廣義的解釋。

申言之，在本先行裁決問世前，關於第1目規定之適用範圍，存在有兩種不同的解釋方式。第1種是指「因商品本身之特質所固有的形狀」，沒有任何讓產製者予以增益的空間。在這樣的解釋下，此一不得註冊事由的適用，僅限於個案中所涉之商品形狀沒有替代選項的情況。故而只有天然產品，如：OHIM所舉以

⁷⁷ Jonty Warner, *Hauck v Stokke: CJEU Clarifies 'Nature of Goods' and 'Substantial Value' Exceptions in Relation to Shape Marks*, JNL. INTELLECTUAL PROP. LAW & PRACTICE ADVANCE ACCESS, Dec. 23 2014, at 2.

香蕉形狀指定於香蕉商品；以及有特定標準特徵之形狀，如：英式橄欖球，方會落入其所規定之範圍⁷⁸。

而從OHIM審查基準所揭示的內容以觀，其對第1目規定便是採取此種較為狹義的見解，大抵而言僅有將「天然產品」及「有特定標準特徵之形狀」指定使用於該產品的情形，方有適用該目規定之可能性。然而，本先行裁決選擇採取第2種、較為廣義的解釋方式，並將過往案例中用於判斷第2目規定之適用與否的「二階段測試法」導入第1目規定的解釋適用。是以在此一先行裁決問世後，於判斷有無第1目規定適用之際，應先分析該形狀所包含之必要特徵為何，接著再去判斷是否這些必要特徵均係由商品之一般功能所決定。

儘管歐盟法院在此一先行裁決中已清楚說明採取前述判斷方式背後的理由，是為了避免該目規定的適用範圍過於限縮，無法實現其規範目的，進而可能造成其他競爭同業難以賦予商品一個合於其使用目的形狀。惟這樣的判斷標準似乎帶來了一些新的適用上疑義。首先，歐盟法院揭示了「一般功能」的概念，惟其具體的內涵與定義為何，又應如何認定，似為一尚待釐清的問題。

而細繹此一先行裁決之內容，可資參考的標準，應該是佐審官於其意見中所提及的：（1）若這些特徵保留給單一經營者，將會使其他競爭同業難以賦予其商品一個合於使用目的之形狀；以及（2）如果市場上之競爭者所推出的商品想要提供相同或相似之功能，消費者會試圖在這些商品上尋找前述之必要特徵⁷⁹。換言之，所謂的「一般功能」應係指要賦予一商品合於使用目的之形狀所必須存在的功能，且該功能為消費者欲購買相同或相似功能之產品時，必然會去尋找、希望其存在的功能。

儘管透過這樣的推論已經讓「一般功能」的概念有了基本的輪廓，惟值得思考的是，第1目規定下的「一般功能」和第2目規定下所應判斷之「技術功能」相較，在概念上應該如何界分？此一問題尚非本先行裁決之內容所及，直觀地來

⁷⁸ Szipunar, Opinion of Advocate General for Case C-205/13, Hauck v. Stokke & others, <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157848&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=210711>. Ag 46.

⁷⁹ *Id.* para. 58.

看，一種可能的推論是：「一般功能」和「技術功能」間所存在的應係一種「量差的關係」。更具體地來說，「一般功能」之概念應係指特定商品之所以為該特定商品所必須具備之最基本的實用功能。以上述兒童成長椅為例，欲購買兒童成長椅的相關消費者均會希望其所購買到之成長椅具有「安全、舒適、可靠」此些最基本的實用功能特徵。而所謂的「技術功能」則係在最基本的功能外，進一步附加上去的額外功能。以Tripp Trapp兒童成長椅為例，其透過可滑動之椅面及椅身的齒槽設計，而具有自由調整座椅之高低位置的功能，即屬在兒童成長椅之一般功能外再附加的一種「技術功能」。

然而，在這樣的推論下，第1、2目各自的適用範圍間仍可能存在有一些模糊的交界處。舉例言之，在本案的相關訴訟歷程中，不論是荷蘭上訴法院，抑或是荷蘭最高法院均認定Tripp Trapp具有「適於教學」並「符合人體工學」的特徵（“pedagogically” and “ergonomically” sound）⁸⁰。而以Stokke就Tripp Trapp之商標申請案指定之「椅子，包含兒童用之高腳椅」來看，「符合人體工學」或許可以被認為是前揭商品所應具有的一般功能性特徵。惟適於教學這樣的功能性特徵究應屬「一般功能」，抑或是「技術功能」特徵，似乎並不容易界分，在個案中亦可能會發生同時存在第1、2目所規定之事由的情況，於此情形，此二目規定又該如何競合適用呢？

在本先行裁決中，歐盟法院明確表示e款下之各目規定不可同時適用，但似乎不排除在同時具有美感價值及實用功能的情形下，依然可以適用第3目之規定。惟在本先行裁決中並未觸及同時具有第1、2目規定之情形該如何適用法條的問題，故依然存有疑義。值得一提的是，在歐盟法院刻正審理的先行裁決案件 *Société de Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.*⁸¹中，待裁決的問題之一是：「當一形狀由3個必要特徵所構成，其中一個是由商品本身之特質所決定。另外兩個則是為實現特定技術結果所必要，則針對此一申請商標註冊的形狀應依（商標指

⁸⁰ *Id.* para. 16.

⁸¹ Case C-215/14, *Société de Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.* (“Where a shape consists of three essential features, one of which results from the nature of the goods themselves and two of which are necessary to obtain a technical result, is registration of that shape as a trade mark precluded by Article 3(1)(e)(i) and/or (ii) of Directive 2008/95/EC?”)

令)第3條第1項第e款第1目及/或第2目之規定來阻止其註冊呢？」顯而易見的是，此一問題觸及了本文前述e款下第1、2目規定間之適用範圍與競合關係的相關疑義。倘若此一問題能獲得歐盟法院之具體解釋，將有助於讓e款各目規定之解釋適用問題，獲得更為明確的操作方向。

二、第3目規定之部分

相對於第1目規定之情況，過往對於第3目之規定內容也有兩種不同的解釋方式。第一種，主要是德國聯邦最高法院以及德國學說之見解，其認為本目規定所要規範的客體是：當一商品本身所表現出之美感價值(aesthetic quality)過於顯著，以至於商標「指示特定來源」此一主要功能，已成為無關緊要的存在，則該商品形狀應不能取得商標註冊。然而，若從市場的角度來看，系爭商品並非僅係一具有美感之形狀本身，該美感形狀只是整體商品的構成要素之一，尚有其他可達到實用功能或預期目的之特徵存在，則該形狀的註冊是可以被允許的⁸²。

依據上述解釋，此一不得註冊或宣告無效之事由所要規範的客體，主要是美術作品、應用美術作品，以及僅有裝飾性功能的商品。然而，其並不會阻斷除了裝飾功能外，尚有其他實用功能的商品形狀之註冊，如椅子及扶手椅即為其例⁸³。

然而，不論是OHIM的實務操作情形，抑或是歐盟普通法院在知名的*Bang & Olufsen v OHIM*案所為之認定，均採取了另外一種見解⁸⁴。從該案之判決以觀，即便一商品形狀本身除了包含有賦予其重要美感價值的特徵外，尚包含有賦予該商品重要價值的實用功能特徵，仍有本目規定之適用。換言之，在判斷本目規範下之特定形狀是否賦予商品重要價值之際，必須從消費者的角度來看，藉以決定該形狀是否賦予商品重要價值。在這樣的判斷脈絡下，消費者是否會將其他商品特徵納入考量，並非為重要的判斷因素⁸⁵。

而在本次先行裁決中，歐盟法院明顯係採取了後者之見解，讓第3目規定有較為寬廣的適用空間，以期能充分實現e款之規範目的。如此的解釋方式，確實

⁸² Szpunar, *supra* note 78, para. 73.

⁸³ *Id.* para. 74.

⁸⁴ *Id.* para. 75.

⁸⁵ *Id.* para. 76.

能避免許多具有功能性的形狀透過部分特徵之設計，即輕易閃過e款之規範，成為漏網之魚。然而，值得思考的問題是，這樣的適用範圍真的與e款規定的立法目的相符嗎？易言之，這樣的適用範圍，真的是為了達到保護市場競爭秩序所「必須」？試想，形狀商標之申請人是否會因而陷入一種兩難困局，亦即：欲申請註冊之形狀若未經足夠之設計，該形狀可能會落入e款第1、2目規定之不得註冊事由；惟若該形狀經有特殊之設計，卻反而可能因此落入e款第3目規定之範疇。若實務之操作結果確實如此，那形狀商標獲准註冊的機會恐將微乎其微。

此外，第3目規定所帶來的限制不僅限於以商品形狀申請註冊的情形，即便是以商品的包裝，抑或是獨立作為商標的形狀申請註冊，均很有可能因該形狀所包含之必要特徵具有重要的美感價值，而無法獲准註冊。由是以觀，若第3目規定被解釋的過於寬泛，勢必會大幅度地限縮形狀商標獲准註冊的機會，反而可能會造成市場上之攀附行為，使消費者混淆誤認之情事頻仍，有違保護市場競爭秩序的初衷。

為避免e款第3目規定之適用會造成上述限制競爭的結果，比較理想之做法，或許可參考部分美國對於「美感功能性原則」的操作方式，將系爭形狀的獲准註冊，是否會對競爭造成顯著的阻礙⁸⁶，當作有無本目規定適用的判斷要素之一，對本目規定之適用加以限制，確保立法目的之有效實現，而不致適得其反。

三、依舊渾沌的「必要特徵」判斷問題

再者，歐盟法院所建構的二階段測試法，在運用上的一個重點無疑是「必要特徵」的認定。然而，歐盟法院對必要特徵判斷最重要的教示為「個案判斷」，換言之，在個案中其實並沒有一致性的認定方式。

實際上，在樂高紅磚案中，該案的上訴人樂高公司曾於上訴意見中主張：所謂的「必要特徵」，應該是「主要及識別部分」（dominant and distinctive elements）的同義詞。且這些特徵的認定，應該從相關公眾的角度來加以觀察，亦即主要應考量者係具有合理充分資訊、觀察力，以及謹慎程度的一般消費者的

⁸⁶ See, e.g., *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 170 (1995). See also DAVID C. HILLIARD ET AL., *TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION* 300-302 (9th ed. 2012).

認知⁸⁷。如此的認定方式，似乎讓必要特徵的判斷有了較具體的方向，畢竟在商標審查及審判實務上，審查官與法官對於識別部分及識別性之判斷，遠較對「必要特徵」之判斷要來得熟悉許多。

然而，此一判斷方法雖有上述優點，並為部分學說所採納⁸⁸，惟不論是在飛利浦案⁸⁹，抑或是班尼頓案⁹⁰中，歐盟法院均已明確指出e款所規定之不得註冊事由無法因後天識別性之取得而被克服，顯見「識別性」和「功能性」為兩個應該獨立被判斷的問題。故此處將「識別特徵」和「必要特徵」劃上等號，似乎欠缺了一些理論上的依據。此外，上述對於主要及識別部分的判斷經驗多發生在平面商標的案例，對於立體形狀究竟應如何判斷所謂的「主要及識別部分」，其實仍然是一道難解的習題。

最終，樂高公司所主張的認定方式，並未被歐盟法院所採。在歐盟目前的審查實務下，必要特徵的認定仍然只能依個案中不同的難度，去決定應透過簡單的視覺分析，抑或是詳細檢視包含消費者調查、專家意見，或是該商品先前曾獲得之其他智慧財產權在內之相關評估因素等，依不同方法來進行「個案判斷」⁹¹。在不同個案中，依然存在相當的模糊空間，讓市場上之從業者難以找到穩定的見解與脈絡。

四、公眾認知在功能性判斷上的重要性問題

另一方面，歐盟法院於本次先行裁決中明確表示：在判斷有無商標指令第3條第1項第e款規定適用之際，並沒有必須將相關公眾的認知納入考量的義務，與判斷是否可適用商標指令第3條第1項第b款規定時的情況有別。此際，一般消費者對於申請商標註冊之標識的假設性認知，不是一個決定性的考量因素，至多可能是在定義該標識所包含必要特徵時，一個相關的評估指標。實際上，歐盟法院

⁸⁷ Lego Juris A/S v. OHIM, *supra* note 33, para. 63.

⁸⁸ JEORAM, NISPEN & HUYDECOPER, *supra* note 30, at 105.

⁸⁹ Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd., *supra* note 25.

⁹⁰ Case C-371/06, Benetton Group SpA v. G-Star Int' l BV., 2007 I-07709.

⁹¹ Lego Juris A/S v. OHIM, *supra* note 33, paras 68-70.

過去在處理樂高紅磚案時，就曾針對第2目之認定表示過相同的觀點⁹²，是以此處其實是更清楚地說明了其為可通案適用到e款各目規定的見解。

探求歐盟法院此一見解背後思路，應該是希望能釐清商標指令第3條第1項第e款各目之規定，係獨立於欠缺識別性外的商標不得註冊事由。且一旦落入e款各目規定之範疇，便將形成一「先行障礙」（preliminary obstacle），阻卻該形狀獲得商標註冊的可能性，縱使特定形狀在相關消費者心中已建立起識別特徵，可資藉以區辨不同商品或服務來源而具有識別性，依然無法克服商標指令第3條第1項第e款各目所規定之不得註冊事由。此外，在判斷有無第2目規定之適用時，由於所應認定者是「欲申請商標註冊之形狀是否係僅由為實現特定『技術結果』所必要的商品形狀所構成者」，倘若從未必具有充分技術背景之一般公眾的認知來進行觀察，將可能無法做出客觀而正確的判斷，進而錯誤地給予商標權保護，造成限制商標權人以外之競爭同業提供具有特定功能之產品的可能性，或至少限制了其選擇所欲使用、能夠藉以提供特定功能之技術解決方法的自由等立法者所欲避免的公益性問題。

由是以觀，在判斷是否應適用第2目規定之際，歐盟法院關於「一般消費者對於申請商標註冊之標識的假設性認知，並非判斷有無e款各目規定之適用時，一個決定性的考量因素，其至多可能是在定義該標識所包含之必要特徵時，一個相關的評估指標」的見解，確實具有一定之說服力。惟這樣的見解是否應該一體適用到e款下第1、3目之規定，似乎仍有相當之討論空間。

首先，在第1目規定的部分，前已敘及，第1目規定下所應認定的「一般功能」，其內涵可能係指「特定商品之所以為該特定商品所必須具備之最基本的功能」。理論上，這樣的功能特徵應不需具有特殊技術背景的專家，或者是相關書面資料的輔助，便能加以判斷。此際，一般公眾，亦即具有合理充分資訊、觀察力，以及謹慎程度的一般消費者的認知，或許更為貼近此處所要認定的「一般功能」概念。且從本次先行裁決所援引的佐審官意見亦可看出，不論係佐審官，抑或是歐盟法院均認為「一般功能性特徵」係「『消費者』會試圖在不同競爭商品

⁹² *Id.* at 76.

本月專題

從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線

上尋找之必要特徵」⁹³。是以在第1目規定之適用上，相對於第2目規定的情形，是否應該提高消費者認知的判斷比重，應為一值得思考的問題。

而類似的疑義放到第3目之規定可能更為明顯。前已論及，在第3目之規定下所要判斷的重點，是商品形狀本身之美感價值是否在相當程度上能夠影響、決定該商品的商業價值以及消費者的購買選擇。顯而易見的是，既然判斷的重點落在消費者的購買選擇是否會受特定形狀本身的美感價值所影響，自應以「相關消費者」的認知來加以判斷，最能貼近本目規範之目的。這樣的見解，在佐審官的意見書中亦有被提及，其認為相關消費者的假設性認知，在判斷有無第3目規定之適用時，相對於第2目規定時的情況，會具有較強之關聯性，甚至是必須被考量的因素之一⁹⁴。

惟在本先行裁決中，歐盟法院卻不認為在判斷有無第3目規定之際必須考量目標公眾的認知，其至多僅為有關的判斷因素之一而已。如此的見解，似未能對e款各目規範間之差異性做充分的考量與釐清，恐未盡妥適。

⁹³ Hauck v. Stokke & others, *supra* note 62, para. 26. See also Szpunar, *supra* note 78, para. 58.

⁹⁴ Szpunar, *supra* note 78, para. 92.

伍、結論

透過*Hauck v. Stokke & Others*案之先行裁決，歐盟法院對於商標指令第3條第1項第e款第1、3目之解釋適用問題，有了更進一步的闡釋，卻仍留下了一些難解的疑義，並帶來了幾個新生的問題。而原本就已存在之「必要特徵」的認定方式，依然是個晦暗不明的難點。將過去適用於第2目規定之相關判斷方式直接套用到第1、3目之解釋適用問題，並擴大第1目規定之適用範圍，是否為一妥適的作法，也仍有許多可資探討的空間⁹⁵。

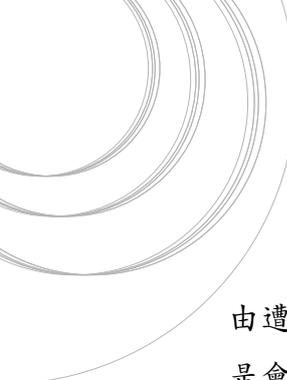
實際上，不論是歐盟選擇之保護途徑，抑或是美國及我國所採之「功能性原則」，其實殊途同歸，均係希望能透過商標法及判例等成文及不成文之規範，為商標權之保護範圍劃下一條適當的界線，避免原本藉由促進資訊之流通、保護商譽來達到維繫市場競爭秩序的制度，反而因過度的權利保護而轉變為破壞競爭機制的推手。然而，功能性相關法規⁹⁶之設計，同樣可能發生過猶不及之弊，倘若一味地擴張功能性相關法規的適用範圍，恐將對市場上之創意與活力造成限制，亦無法充分保護市場從業者所辛苦建立起之商譽，以及消費者透過商標獲得正確資訊的利益。

有鑑於此，對於功能性相關法規的解釋適用，仍應避免過度擴張其適用之範圍。如歐盟商標指令第3條第1項第e款第3目之規定，或可將「系爭形狀的獲准註冊，是否會對競爭造成顯著的阻礙」納為一判斷上的要素，以期能在商標權及其他智慧財產權各自的保護範圍間，找到一個妥適的平衡點，俾利市場競爭秩序的順利運作。

我國雖於商標法中設計有功能性原則的相關規定，惟在實務運作的情形中，被援引作為據以核駁事由的案例並不多見，也因而少有相關之判決。如前述Tripp Trapp成長椅亦曾於我國申請註冊，最終是以不具識別性以及具有描述性這樣的理

⁹⁵ 值得一提的是，本文所援引之 OHIM 審查基準係 2014 年 12 月 4 日被接受，2015 年 2 月 1 日生效之版本。儘管相關時點均在 *Hauck GmbH & Co. KG v. Stokke & others* 案之先行裁決問世後，在內容中卻沒有提到本先行裁決，在見解上似乎也尚未做出相應的調整。

⁹⁶ 此處及後文所指之「功能性相關法規」係採廣義的功能性解釋，包含實用功能性、美感功能性，以及自由保持需求理論的相關法規設計。



本月專題

從Tripp Trapp兒童成長椅思考商標權保護之界線

由遭到核駁。如此的結果，其實也反映出在處理立體商標的問題上，我國一般還是會傾向用識別性來解決的操作模式。

而他山之石可以攻錯，相對於我國之實務運作，歐盟在此一領域即有較為豐富的案例累積，不論在學術研究或實務運作上，皆有相當之參考價值，值得我們思考與借鏡，以期能對商標權保護之界線，有更為理想之安排。