



## 氣味商標之研究 - 以美國法探討 我國氣味商標識別性問題

黃堅真\*

### 摘要

商標的主要功能在於使消費者認識商品或服務的來源，並與他人的商品或服務相區別，在傳統上商標法所保護商標類型都是視覺所感知的為限，例如：文字、圖形或顏色等。然而在外國的立法例上，有承認氣味商標類型，在於其認為氣味本身也能表彰商品或服務的來源，因此在探討氣味商標是否予以法律保護時，勢必要重新探究商標的本質，商標保護的對象應不在何種類型商標是否受到保護，而在於其是否具有識別性。而從我國 92 年新修正的商標法增加聲音為商標的類型之一可知，聽覺的商標類型也非以視覺可感知，因此氣味商標在特定的條件下也是有可能符合識別性的要件。

在認定氣味商標本身是否有可能受到商標保護的同時，因氣味本身無法以視覺可感知的圖樣呈現，因此勢必要解決在商標申請的實務上，相關消費者大眾如何區別不同氣味商標之間的不同，因此如何以文字描述氣味商標及氣味樣本的存放成為商標申請的關鍵問題。另在審查的過程中，更要釐清氣味本身具有的功能性問題，功能性的考量目的在於防止商標註冊的結果造成市場上不公平的競爭，故氣味的使用在某些市場上若是發揮產品功能所需的話，應該不允許其註冊；但在特殊的情形下氣味本身所發揮功能卻是其識別的來源，例如：香水是也。因此如何避免此種氣味的註冊影響市場上的競爭也是探討的重點。

---

收稿日：95.3.21

\* 作者為政治大學法律學學士，現為清華大學科技法律研究所碩士班。

## 論述

簡言之，承認氣味可作為表彰商品或服務的來源並受到商標法的保護，目的在於使市場的競爭者可以發揮創意，創造不同的商品或服務，使工商業可以進一步的發展並使其投資在商品或服務的經營受到法律的保護。

關鍵字：氣味商標、主要氣味商標、次要氣味商標、獨特氣味商標、primary scent mark、secondary scent mark、unique scent mark、識別性、功能性、第二意義。

### (一) 前言

我國商標法的發展歷史可知，92 年新商標法修正之前並不承認有單一顏色、聲音、立體形狀等商標，其後鑑於國際貿易快速發展及加入 WTO 之後，商標的建立、品牌的認同也在企業經營過程中扮演重要的角色，因此擴大商標保護的範圍至聲音、立體形狀等，不僅符合國際規範，更重要的是鼓勵本國企業走向國際舞台時，能善用商標的經營策略與其他跨國企業競爭。

在越來越多國家將商標保護擴及至視覺感知以外的商標種類後<sup>1</sup>，包括聲音及氣味，立法的目的都認為商標本身的類型並非是商標法所著重的，重點在商標是不是能表彰商品的來源，若消費者能區別產品的來源，則企業就有誘因去經營其產品而取得消費者的認同，對企業發展及消費者福祉是創造雙贏的局面，雖然我國商標在 92 年修法時並未引進氣味商標，加上聲音、顏色、立體形狀等新類型商標的審查標準也未發展成熟，然筆者仍試著從商標立法目的之觀點，去探討引進氣味商標可能性；雖然英、法等各國法制不乏承認氣味商標，但除美國法對氣味商標的相關案例較為豐富外，近年來我國修正智慧財產權制度大多師法美國制度，因此本文將從美國法之規定及判例切入，並試圖以我國現行法架構下引進氣味商標會有那些問題並對於引進氣味商標提供初步的想

<sup>1</sup> 美國於 1990 年准許第一件氣味商標申請註冊，英國於 1994 年於商標法納入氣味商標，澳洲於 1995 年商標法納入氣味商標，香港於 2001 年新施行商標法也納入氣味商標等。

法與建議。

## (二) 識別性之研究 - 以美國法探討為中心

### 1. 保護商標的目的

美國法上商標保護之目的，其一是在防止不公平競爭，避免有人任意使用他人辛苦建立之標章的商譽，其二是使消費者可以區別商品或服務的來源，消費者長期下來透過消費的經驗，口耳相傳或觀看廣告的方式認為某項商標的產品是可以信任的，具有消費者所期待的特質或品質，最後是保障商標權人辛苦建立起的商譽，包括投資在商標上的時間、金錢、勞力，同時提供商標權人繼續投資在商譽建立的誘因；簡言之，保護商標的目的在於保障商標權人的投資、消費者的利益、避免不公平競爭<sup>2</sup>。

### 2. 商標之構成要素

依 1946 年 Lanham Act<sup>3</sup>給予商標所下之現代化定義，乃規定於第 45 條：「商標者，乃製造業者或商人，為表彰自己之商品且使其與他人所製造或販賣者相區別，所採納或使用之文字、名稱、表徵、式樣或其聯合式而言。」<sup>4</sup>，由該條觀之，商標一語相當廣泛，其法條中雖僅包括文字（word）、名稱（name）、表徵（symbol）、式樣（design）或其聯

<sup>2</sup> Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105 (1998), pp. 1-2.

<sup>3</sup> 美國最早之商標保護，係由法院根據普通法給予未註冊商標保護之判決，而 Lanham Act 係美國 1946 年商標法之通稱，於 1947 年 7 月 5 日開始施行；另參閱曾陳明汝，「商標法原理」，頁 358-361，蔡明誠發行，2004 年 1 月修訂再版。

<sup>4</sup> 15 U.S.C. §1227 [§45 of the Lanham Act]:「The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof -  
(1) used by a person, or  
(2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.」

## 論述

合式 ( or any combination thereof ) , 實際上其他稱呼 ( designation ) 如標語 ( slogan ) 數字 ( number ) 圖案 ( device ) 以及字母 ( letter )<sup>5</sup> , 甚至還包括顏色 ( color ) 立體形狀 ( shape, configuration ) 聲音 ( sound ) 氣味 ( smell ) 等 , 亦均得為商標<sup>6</sup>。

公司名稱或商號不必然就是商標 , 當一個公司將該商號或公司名稱使用在其商品或所提供的服務時 , 才可能受到商標的保護 , 例如 : Minnesota Mining and Manufacturing Company 是一個公司的名稱 , 很多人不知道它就是 3M 的公司名稱 , 但是大家都知道該公司所提供受商標保護的產品 ( 如 Post-Its , 便利貼 ) , 或是像 Sony Corporation 將 Sony 使用在其所販售的電子產品 ( 如 Sony Walkman , 隨身聽 ) , 也可以取得商標的保護<sup>7</sup>。

因此美國商標的保護並無限制商標的類型 , 其考量商標是否為表彰自己之商品且使其與他人所製造或販賣者相區別 , 並透過判例的方式擴大商標的保護。

### 3. 識別性研究

#### (1) 識別性

識別性是商標保護的基本要件 , 而商標的識別性就是商標能夠表彰

<sup>5</sup> Restatement (Third) of unfair competition [§9 definitions of trademark and service mark]:  
「 A trademark is a word, name, symbol, device, or other designation, or a combination of such designation, that is distinctive of a person's goods or services and that is used in a manner that identifies those goods or services and distinguishes them from the goods or services of others. A service mark is a trademark that is used in connection with services. 」

<sup>6</sup> Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (c2000), pp. 27-31; Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary L. Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials, New York: Foundation Press (3<sup>rd</sup> ed 2001) pp. 106-108; 此等類型的商標目前是透過判例的解釋加以保護 , 法條並未明文規定 , 另外美國法上將聲音、顏色、氣味、立體形狀歸屬於商品外觀 ( trade dress ) 的類型 , 在部分商標要件審查上會有相同的標準。

<sup>7</sup> Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (c2000), p. 28.

商品或服務的來源，使消費者能將該商標表彰的商品或服務與其它的商品或服務加以區別，而識別性除了本身固有之外，也有某些標章其識別性較弱，需經在市場上加以使用以取得第二意義 (secondary meaning)，才能使該標章受到法律的保護成為商標。美國大致將標章依其識別性分成以下四類<sup>8</sup>：

a. 幻想性標章 (fanciful terms) 或任意性標章 (arbitrary terms)

幻想性標章是使用非通用的語言標章來使用在商品或服務上，是標章使用者自創的字彙，除了用在標章之外，並沒有其它的意義，例如：Google 網站，Google 本有並沒任何意義；而任意性的標章是使用通用的字彙，但並未描述或暗示商品或服務本身的品質、成分、功效、特性等，例如：Apple 電腦，Apple 的字詞並未描述電腦本身功用或特性；上述二種標章都未描述商品或服務本身，差別只在於是否使用通用的字彙，該標章本身都具有「固有識別性 (inherently distinctive)」，可以取得商標保護。

b. 暗示性標章 (suggestive terms)

暗示性的標章是指，其標章的描述並未直接描述商品或服務的品質或特性，而是用「暗示」商品或服務的性質，它提到了商品之某種性質或特徵，但卻與商品的性質之間有一種不協調的元素存在，以致消費者必須運用某些想像才能理解標章所「暗示」的性質，例如：烏溜溜洗髮精，其雖未直接描述洗髮精的品質，但烏溜溜暗示了洗完頭之後會很柔順；暗示性的標章的識別性雖然沒有幻想性或任意性那麼強，但在美國實務上，仍認定暗示性的標章仍比描述性的標章有較強的識別力，因此具有「固有識別性」而受商標的保護。

c. 描述性標章 (descriptive terms)

所謂描述性的標章，是指標章直接描述商品或服務的品質、成分、

<sup>8</sup> Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4, 9, 189 U.S.P.Q. (BNA) 759, 764 (2d Cir. 1976); 另參閱王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，智慧財產權月刊第 67 期，頁 88-90，2004 年 7 月。

## 論述

特性等性質，通常此種標章因為直接描述商品或服務本身的資訊，在市場上一般競爭者用來說明本身的商品或服務，因此不具識別性，但在例外的情況下若取得第二意義，而使得標章具有識別性之後，就能取得商標的保護<sup>9</sup>。

### d. 普通名稱 (generic terms)

是用來指出商品或服務本身的基本名稱，例如：用「baseball」來描述所販賣的棒球、用「soap」來描述販賣的肥皂，其因該名稱是商品或服務的通用名稱，若允許使用者可以加以註冊取得商標的保護的話，那其它競爭者都無法使用相同的名稱，更不用說拿該名稱使用在相同的商品或服務之上，造成不公平競爭的情狀，因此該通用名稱無論如何使用，都無法取得第二意義而受商標保護。

### (2) 第二意義<sup>10</sup>

經標章在市場上的使用，使得消費者能將商品或服務與該標章作連結而取得第二意義，使得該標章能夠具有識別性而受商標法的保護。通常該標章只是描述商品的成份、品質、特性、功用等，而原本是不具備有識別性，但是經標章的持有人，透過市場的販售、廣告的推出、銷售量的增加，使得消費者在經過一段時間後可以將該商品或服務與該標章聯想在一起，此時該標章就取得第二意義而受商標的保護，重點在於要以消費者的角度及標章的整體來觀察是否取得第二意義。以下為判斷標

<sup>9</sup> 待下文中(2)第二意義之部分詳述。

<sup>10</sup> 美國商標法第2條(f)項：「the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.」

章是否取得第二意義的判斷標準<sup>11</sup>：

a. 直接證據

由於第二意義的取得，在於消費者能否將商品或服務與該標章作連結，因此最直接的證據就是市場報告或消費者調查報告，但是此證據需花費較多的成本，因此美國法院仍接受間接證據。

b. 間接證據

負舉證的標章使用者要證明其標章具有第二意義，間接證據包括標章使用的時間及方式、廣告量與銷售量、使用者在市場上的地位、競爭者是否故意抄襲等證據來作綜合判斷。

#### 4. 功能性理論<sup>12</sup>

有些標章即便有可能取得第二意義，其也無法受到商標法的保護，其原因在於商標目的之一是在促進市場的競爭，若允許功能性的標章得受商標法的保護，則相關產業的競爭者將無法使用該產品功能性的特徵，而實用性的特徵是競爭者的產品在市場上競爭所必需的。

##### (1) 實用的功能

產品某種特徵之設計，其目的是為了使該產品有效的發揮其目的或為了確保產品達成某種功能（essential to use），而該設計非用以區別商品之來源，亦或是該特定使用之功能，於同類競爭商品中具有競爭優勢之最佳的方法（best method），而同業為獲得該商品功能時，並無可替代之形狀，或者雖有替代形狀，惟需投入大量成本使能達到相同之功能，就維持競爭的觀點而言，是不能允許使用者獨占該功能性的商標。

<sup>11</sup> Echo Travel, Inc. v. Travel Associates, Inc., 870 F.2d 1264, 10 U.S.P.Q.2d (BNA) 1368 (1989). “In determining whether a mark has acquired secondary meaning, the courts consider several factors: (a) direct consumer testimony (b) consumer surveys (c) exclusivity, length, and manner of used (d) amount and manner of advertising (e) amount of sales and number of customers (f) established place in the market (g) proof of intentional copying.”

<sup>12</sup> Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), pp. 3-4.

## 論述

### (2) 美學的功能

在 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 有關顏色商標的案件中，最高法院表示：「如果一個圖案設計的美學價值在於傳達一種實質利益，而該種利益是無法透過使用其他的圖案設計來表達，則該圖案設計就屬功能性的；因此，美學功能性的判斷標準在於，若給予某種圖案設計商標權的保護，是否會阻礙競爭<sup>13</sup>。」；例如，消費者對於燈飾商品之形狀設計，一般均視為美觀或美學的功能，雖該商品形狀並非相關消費者市場所採用之通用形狀，然就消費者之認知而言，較易將其視為裝飾性之設計形狀，而非辨識商品來源的表徵。

換言之，若某項商品的特徵有可能會加深消費者印象，但該特徵只是用來引起消費者的購買慾望，是商業上必要的行銷手法，並無區別商品或服務的來源，則仍不具備識別性的要件。

然此要件在美國法院中目前仍是不清楚的標準，因為商標持有人當然可以設計商標使其具有美學的功能而吸引消費者購買，重點在於該具有吸引力的標章對於消費者而言是單純的美觀，抑或是同時可用來識別產品的來源，若二者兼具，則給予商標的保護，並不違反商標保護的本質。

### 5. 小結

由美國相關的規定可知，其法條並未限制商標的類型，而是透過商標審查機關或是法院擴大或限縮不同的商標類型，並在實務運作發展過程中，逐漸擴大至單一顏色、聲音、氣味等標章類型的保護；至於何種商標是值得受到保護仍要回歸到「識別性」的判斷，同時發展出第二意義、功能性理論等原則來輔助。以下就氣味商標如何在上述原則中發展

<sup>13</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 170, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1165 (1995): 「The Court found that a design is functional “if a design’s aesthetic value lies in its ability to confer a significant benefit that cannot practically be duplicated by the use of alternative designs... Furthermore, the ultimate test of aesthetic functionality,... is whether the recognition of trademark rights would significantly hinder competition.”」



並得到商標的保護作探討。

### (三) 氣味商標之探討 - 以美國商標法為例

#### 1. 美國商標法的立法目的出發

商標法的立法目的之一是在保障消費者，當消費者能夠區別商品或服務的來源時，其實是可以減少交易成本的，其對某種標章可以聯想到某種商品及具有的品質、特性，當消費者在購買過程中是可以透過不同品牌去預期產品內容，可以省下搜尋及交易成本；因此保護氣味商標同樣也有這樣的功能，當消費者若對某種氣味可以聯想某項產品時，將會了解該氣味是某項產品所特別獨有的，而進一步減少與其它產品產生混淆的情況，就如同香水一樣，就是香水的特殊香味會影響消費者是否決定採購此商品的重大因素，消費者一定要去區別 A 牌香水和 B 牌香水有什麼不一樣的特徵才有辦法作決定，因此保護香水的氣味商標有助於消費者評估香水產品，以及防止與其它品牌的香水產生混淆。

另一個立法的目的是保護公司的投資並防止不公平的競爭，以香水而言，公司會在香水的研發上投入人力、時間與研發成本，假如消費者對某項氣味可以聯想到某種產品，則公司可以藉由氣味的識別性建立自己的商譽，此時若有其他家公司欲將該氣味使用在自己的產品上，即有搭便車 (free-rider) 產生不公平競爭的可能。若競爭者更進一步減損該產品的品質，則氣味商標的價值就會降低且進一步破壞公司商譽。

此外，美國商標法第 2 章 (Section 2) 前言也提到，若申請人之商品能藉由標章與其他人之商品相區別，標章不能因其本身的性質 (nature) 而無法註冊於主要註冊簿<sup>14</sup>；另外美國商標協會商標審查委員會也在其「1946 商標法案審查報告」中提到，表徵 (symbol) 圖樣 (device) 的涵義不能作狹義的解釋，而用來排除像是顏色、形狀、氣味、聲音或

<sup>14</sup> The preamble of Section 2 of the Lanham provides that: 「No trademark by which the goods of the applicant may be distinguished from the goods of others shall be refused registration on the principal register on account of its nature.....。」



是外觀等類型標章的註冊，只要該標章具有商標的功能<sup>15</sup>。

換言之，保護氣味商標就如同其它種類的商標，若商標本身能夠表彰商品或服務的來源，消費者並能夠與其它的產品加以區別，則在避免不公平競爭以及鼓勵公司對於商標投資，而消費者不致於對產品的來源產生混淆並藉商標減少交易成本的立法目的考量下，商標的類型應該不是考量的重點。

## 2. 氣味與其它種類商標的發展

由於美國近年來將商標保護擴展至感官性標章 (sensory indicia)，包括聲音、顏色、服務場所的裝潢設計，因此探討美國其它種類的標章的發展對於「氣味」標章的發展是有意義的。

### (1) 聲音標章 (sound mark)

美國在 1972 年就接受 NBC (美國國家廣播頻道) 註冊聲音商標，使用新聞播放的片頭。另外也在 1978 年同意一家廣播電台可以使用「船上鳴鐘 (ship bell clock)」的聲音作為廣播服務的標章<sup>16</sup>。美國的商標審查及上訴委員會 (United States Patent and Trademark Office Trademark Trial and Appeal Board, 以下稱 TTAB) 在此案中表示：「標章若能表彰商品或服務來源，不能因為標章本身的性質就拒絕其註冊為商品或服務的標章。」<sup>17</sup>。因此美國在擴展商標類型的保護範圍時，考量的是其是否具識別性，也就是消費者可否知悉商品或服務表彰的來源，並非以視覺可感知才准予註冊。

<sup>15</sup> The United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendation to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375,421 (Sept.-Oct. 1978)

<sup>16</sup> In re General Elec. Broad. Co., 199 U.S.P.Q. (BNA) 560, 563 (T.T.A.B. 1978)

<sup>17</sup> Id. at 562.

### (2) 服務場所裝潢設計 (interior mark)

美國認為一個建築物的外觀或內裝，若是具有識別性，其也是可以註冊為商標的，重點留給消費者印象為何。第五巡迴上訴法院在 *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.* 案件<sup>18</sup>中表示，即便一家餐廳的裝潢就各個組成的要素分別來看是不具識別性或只是純描述性的要素，但是裝潢設計整體來看給予消費者可識別性的印象時，仍可能註冊為商標。但也有法院在 *Taj Mahal Enterprises Ltd. v. Trump* 案件<sup>19</sup>中，認為若裝潢的主題設計整體來看（在此案中是印度主題風格的設計，法院認為所有印度餐廳的風格都是類似的），只是作為吸引消費者上門的功能，則此具「美學的功能」，仍不能註冊為商標<sup>20</sup>。由此可知服務場所的裝潢設計要取得商標的保護，重點要從消費者的角度觀之，是否該設計會讓消費者聯想到是某餐廳所獨特擁有且具有識別性。

### (3) 顏色標章

在 *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.* 案件之前，各巡迴上訴法院和地方法院對單一顏色可否註冊為商標都有不同的見解，主要的爭議在功能性理論是否可以禁止商標的註冊。但在該案件中，美國最高法院准予 *Qualitex* 公司將單一金綠色的顏色使用在乾洗墊 (dry cleaning press pad) 商品上面，其認為當消費者看到那件商品的顏色或是其包裝時，可以識別出是何公司所生產，因此單一顏色商標不必然會因功能性理論而不准予註冊，重點在於該商標是否有識別性<sup>21</sup>。最高法院也提到也並非所有

<sup>18</sup> *Taco Cabana International, Inc. v. Two Pesos, Inc.*, 932 F.2d 1113, 1120 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1253, 1255 (5<sup>th</sup> Cir. 1991)

<sup>19</sup> *Taj Mahal Enterprises Ltd. v. Trump*, 745 F. Supp. 240, 252, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1577, 1586 (D.N.J. 1990)

<sup>20</sup> 此美學上的功能是有爭議性的，餐廳內裝的風格除了吸引顧客之外，當然也有可能具備識別性而取得商標的保護，就如同在台灣提到「監獄風格」的餐廳，可能會想到吳宗憲所開的餐廳，至於在餐飲服務業上是否已經具識別性還要進一步研究。

<sup>21</sup> *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 163, 165, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1162-63, 1165 (1995)

## 論述

的單一顏色都可以作為商標，舉例而言，不同顏色的藥丸是製藥公司為達到區別不同藥丸的功能所必須使用的，若允許某製藥公司可以拿來註冊商標，不僅消費者無法區別其是何家廠商所生產，其他製藥商也無法使用該顏色來區別藥丸，有違公平競爭<sup>22</sup>。簡言之，單一顏色可否註冊，必需判斷該顏色的使用是否為發揮該產品功能所必要的，同時消費者是否可以藉由顏色來區別商品的來源。

### (4) 氣味商標

目前在美國的實務上有包括三種氣味商標，主要氣味標章 ( primary scent mark )、次要氣味標章 ( secondary scent mark )、獨特氣味標章 ( unique scent mark )，第一種是指消費者購買該商品主因即在於商品氣味本身之特質，比如說香水、古龍水；第二種是指氣味並非商品本身發揮效用的主要功能，但該商品的販售確實常伴隨氣味出現，比如肥皂、洗髮精的主要功能在清潔，但該產品的氣味是決定消費者購買的要素之一；第三種是指商品本身和香味沒什麼關係，通常製造該同類商品的公司也不會加入特別氣味，但有創意的公司會嘗試加入不同氣味來行銷商品，比如獲得美國第一件氣味商標註冊 Clarke 公司，其將紡線加上花香香味加以販售或是有公司將機油加上咖喱的味道，這些商品與發揮商品本身的功能並無關聯<sup>23</sup>。

綜上所述，不管是聲音、顏色、餐廳內裝等特殊類型的商標，重點都在識別性的有無，商標本身的類型並不是美國商標審查部門或法院探討的重點，且除了識別性之外，從功能性理論探討特殊商標的註冊是不是會產生不公平競爭，也是美國實務上探討的重點。

<sup>22</sup> Id. at 168, 174, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1165, 1167

<sup>23</sup> Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), p. 6.

### 3. Clarke 案<sup>24</sup>的分析

目前美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, 以下稱 PTO), 只准予第三類型「獨特氣味商標」的註冊, 第一、二類型商標類型的商標, 則因「功能性理論」不准予註冊, 理由在於若准予此二類業界常使用之氣味註冊, 會阻礙其它競爭者使用, 造成不公平的競爭。又第三類型的商標亦需證明標章具有第二意義 (a secondary meaning) 才准予註冊。由此可知, 氣味商標在美國, 會基於功能性考量而不准予註冊, 且需證明該標章已獲得第二意義<sup>25</sup>。

在 Clarke 案<sup>26</sup>中, TTAB 認為 Clarke 公司生產帶有花香味的紡線在當時市場上只有該公司有生產, 同時 Clarke 公司也能證明消費者聞到該紡線時可以聯想到商品是由 Clarke 所製造, TTAB 認為這些足夠作為該商品取得第二意義的證據<sup>27</sup>, 但 TTAB 同時也提到, 並非所帶有香味的產品都可以作為表彰商品的來源, 比如香水、古龍水、家庭清潔、沐浴用品等, 其氣味都是這些產品達到其功能所具有的特徵, 因功能性的考量不准予註冊, 最後 TTAB 提到只有氣味與商品之間具有特殊的或獨特的關聯性 (unique relationship)<sup>28</sup>, 而且能夠獲得消費者認同而取得第

<sup>24</sup> In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1238 (T.T.A.B.1990)。

<sup>25</sup> 在文章中接下來會討論, 第一、二類型的標章在某些情況下也可以通過功能性標準而取得註冊, 而第三類型的標章, 由於美國實務上認為「顏色商標」在某些情況是具有固有識別性, 而並非要取得第二意義才可註冊, 而氣味、顏色同屬 trade dress 的類型, 所以第三類型氣味商標也應作同樣的解釋, 使其本身就具有固有的識別性而取得註冊。

<sup>26</sup> In Clarke, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1238, 1240 (T.T.A.B. 1990): Clarke suggests that a prima facie showing of registrability of a unique scent mark, the applicant must show:  
(1) they are the only manufacturers applying this particular scent to the product,  
(2) some secondary meaning, and  
(3) that the scent itself is emphasized when the good is advertised and promoted.

<sup>27</sup> Id. at p1238: Specifically, the applicant's showing of secondary meaning consisted of the applicant stating that her company has received a great number of favorable and positive responses to her unique product and that, to the best of her knowledge, customers, dealers, and distributors throughout the embroidery field recognize the applicant as the source of scented embroidery yarn and thread.

<sup>28</sup> 這也是第三類氣味標章之所以稱為 unique scent mark 的原因。



二意義才可以註冊為商標<sup>29</sup>。

簡言之，該獨特的關聯性並不必然與產品的功能性有任何關係，比如之後有一案件是一家墨水匣的製造商將影印機、傳真機、雷射印表機中墨水匣都加入檸檬味<sup>30</sup>，而該檸檬味並非該發揮墨水匣功能所必要的，只要氣味與產品有特殊的關聯性，而非功能性的關聯，且消費者能夠識別該氣味表彰產品的來源，即受商標保護。

## 4. 識別性的問題

### (1) 第三類型商標識別性問題

雖然前文提及目前 PTO 對於第三類型氣味商標（此氣味和產品本身的功能並無任何關聯）以取得第二意義為註冊之要件，但 Faye M. Hammersley 認為 PTO 將最高法院的判例作狹義的解釋才会有此見解，其一是最高法院在 *Two Pesos v. Taco Cabana* 案件中表示，一個墨西哥式「餐廳內裝」帶有嘉年華會的氣氛，可以受到商標的保護而不用證明其具有第二意義，法院認為證明一個具有固有識別性且非具功能性的商品表徵（trade dress）具有第二意義，其對於小型公司或企業而言是種負擔<sup>31</sup>；換言之，餐廳內裝（interior）是商品的表徵（trade dress）類型之一，而 trade dress 本身即具有固有識性不用證明其有第二意義。

其中最高法院在 *Qualitex* 顏色商標案件中，若我們允許描述性標章可以因第二意義而取得商標註冊，那為什麼顏色商標在同樣的情況（也

<sup>29</sup> Faye M. Hammersley, *The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks*, *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 105 (1998), p. 7.

<sup>30</sup> Serial No.: 75-120036. The mark was filed June 17, 1996 and published February 11, 1997. The applicant is QC Group Corporation.

<sup>31</sup> *Two Pesos v. Taco Cabana* 505 U.S. 763, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081, 1082 (1992): “The Supreme Court found the décor of a Mexican restaurant’s interior, its festive atmosphere, was a protectable trademark without any showing of secondary meaning requirements for inherently distinctive nonfunctional trade dress would be burdensome to small companies.”

取得第二意義)下不能允許其註冊?<sup>32</sup>另外最高法院也提到,允許商標是否可以註冊在於商標本身是否可以區別商品與服務的來源,不在於商標本身的性質,比如,文字、顏色、外型或標誌<sup>33</sup>;換言之,法院的文字是說顏色及描述性商標在取得第二意義的情況下,兩者都應該同等對待可以取得商標註冊,然其並未排除顏色商標本身具有固有識別性而能取得商標註冊。

因此在 Taco Cabana 案中,最高法院認為 trade dress 本身只要具有「固有識別性」無需證明具有第二意義就可以取得註冊,而在 Qualitex 案中,最高法院也並沒有排除顏色標章具有固有識別性的可能,而在實務上 PTO 又認為氣味標章(unique scent mark)與顏色標章都歸屬在 trade dress 的類型中,則氣味商標就應該如同顏色商標一樣只要具有固有識別性就可以加以註冊,而在要件判斷上就應該適用 Seabrook Foods 案中在 design or shape(歸屬於 trade dress 的類型)等標章可否註冊判斷要件<sup>34</sup>。

簡言之,第三類型氣味標章(unique scent mark,原本使用氣味的目的就是要表彰商品的來源,其和產品本身的功能性並沒有任何關係)其就有可能像任意性的標章一樣具有固有的識別性而不用取得第二意義,重點在於 trade dress(包含 color, smell, shape, design, interior 等)此種類型的商標是否具有獨特的識別性能讓消費者區別不同商品的來源

<sup>32</sup> Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U.S. 159, 163, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1161, 1163 (1995): “Again, one might ask, if trademark law permits a descriptive word with secondary meaning to act as a mark, why would it not permit a color, under similar circumstances, to do the same?”

<sup>33</sup> Id. at 1163, “It is the source-distinguishing ability of a mark – not its ontological status as color, shape, fragrance, word, or sing – that permits it to serve these basic trademark purposes.”

<sup>34</sup> Seabrook Foods, Inc. v. Bar – Well Foods, Ltd., 568 F.2d 1342, 1344, 196 U.S.P.Q. (BNA) 289, 291 (C.C.P.A. 1977): 「This test asks whether:  
(1) the design or shape is a common, basic shape or design;  
(2) it was *unique or unusual in a particular field*; and  
(3) it was a mere refinement of a commonly-adopted and well-known form of ornamentation for a particular class of goods which consumers view as mere ornamentation.」

## 論述

35。

### (2) 商標申請實務之要求

#### a. 描述及圖樣的要求

通常在商標申請註冊的過程中，美國商標法要求申請人描述（description）商標且要以視覺可感知的圖樣（drawing）表示之，因此就有反對的意見認為「氣味」是無法加以描述的，同時也無法用圖樣加以呈現；但就如同以文字來註冊商標一樣，當申請人在申請人 IBM 商標時，IBM 組合本身由三個字母所組成就非通用的字彙，申請人也必須描述 IBM 三個字母是用什麼顏色表達、是用什麼字體呈現、是如何作排列；在申請顏色商標時，申請人也必須用文字去表達其申請的標章是什麼樣的顏色，就比如說申請人描述「粉紅色」時，由於粉紅色有太多種不同變化的顏色，PTO 也要求申請人解釋是粉紅色的深淺和其不同漸層的表達方式<sup>35</sup>。

消費者對商標的記憶原本就不是把文字、圖式、顏色完完全全的記下，消費者是藉著有限的記憶來區別商品的來源，因此商標的描述只要能讓消費者區別來源即可，要求百分之百的描述商標不是商標保護的目的，保護了也沒有實益。

就圖樣而言，一般人會認為氣味是不可能以圖示（drawing）加以表達的，然就如同顏色一般，在 Owens-Corning 案中<sup>37</sup>，其用粉紅色來描述其申請中的圖樣顏色，不過那種顏色不管任何人來看，有人會覺得是紅色至粉紅色之間不同的濃度變化，然不管如何，真正的顏色是什麼，消費者還是要從實體的商品或廣告才知道該商標所使用的粉紅色類

<sup>35</sup> *Tone Bros. v. Sysco. Corp.*, 28 F.3d 1192, 1206, 196 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1331 (Fed. Cir. 1994) “Thus, the issue is whether the dress is of such an unusual design that buyer will immediately rely on in to differentiate the source of the product.”

<sup>36</sup> James E. Hawes, *FRAGRANCES AS TRADEMARKS*, 79 TMR 134 (1989), p. 8.

<sup>37</sup> In *Owens-Corning Fiberglas Corp.*, 227 U.S.P.Q. 417 (C.A.F.C. 1985) (the color pink for fiberglass insulation)



型，而商標申請人註冊其「圖樣中的粉紅色」是不只是要排除他人使用相同的顏色，即便類似的顏色也受到保護<sup>38</sup>；由此可知，單純圖樣或文字說明只是儘量讓商標明確，並讓消費者了解商標整體的概念為何，絕對不只是保護「圖樣中表達的顏色」。

因此對氣味商標而言，在幾十年來香水工業、葡萄酒工業都能夠透過文字來描述香水及葡萄酒中的氣味，在科技還無法更清楚表達氣味商標的圖樣之前<sup>39</sup>，用文字的描述加上氣味樣本<sup>40</sup>已經足夠表達氣味本身的特徵。

換言之，PTO 在審核商標時就允許非完全精確描述的標章來註冊，要不然只有「文字」商標才有註冊的可能，因此對於「氣味」標章的表達的方式也可以用「文字」的描述方式來滿足註冊的要件，比如在 Clarke 案中，申請人就將他的紡線用「赤素馨的花香味」來描述其商品的氣味<sup>41</sup>。

#### b. 澳洲商標法實務說明

另舉澳洲商標法說明之，澳洲在 1995 年的商標法第 17 條規定：「商標是已使用或意圖使用與他人在交易過程中所提供或經銷之商品或服務相區別之標識。」；而「標識」在同法第 6 條被定義為：「標識包括以下或任何以下之組合：即為任何字母、文字、名稱、簽名、數字、圖形、

<sup>38</sup> 舉例說明之，7-11 所註冊的綠、紅、白三橫條的商標，其目的不只是保護在智財局存放之圖樣的「三種顏色」，若有人抗辯說其使用的綠色是深綠色，則其還是有可能構成侵權，因為其讓消費者有混淆的可能。

<sup>39</sup> 以目前的 GLC ( Gas Liquid Chromatograph )、IR ( Infrared ) 的科技，類似的氣味可能會有完全不同的量測結果，不同的氣味卻有類似的量測結果，因此目前使用科技來分析氣味成份，以實驗室及研發部門使用上較有實益。

<sup>40</sup> 美國申請商標需繳交五份樣本，而氣味樣本的保存與使用屬技術性問題，審查時可以檢附商品的實體，若商品的實體過大時，可以檢附氣味樣本（存放在密閉的容器中）；因為商標的專用期間有十年，主要的考量在於十年內如何不讓氣味耗損，同時讓其他申請者可以檢視氣味以利於本身商標的申請，因此允許氣味商標權人在一定期間替換氣味可能耗損的樣本。

<sup>41</sup> In re Clarke, “The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms.”

## 論述

標牌、標題、標籤、標貼、包裝整體外觀、形狀、顏色、聲音或氣味<sup>42</sup>。」；由此可知，澳洲在 1995 年引進氣味作為商標類型之一，以下簡要說明其如何解決氣味商標之描述與圖樣所發生的問題。

其在審查及程序手冊第 7 點<sup>43</sup>以下的說明認為：

- 申請書必須包含氣味商標的商標「圖樣」。這可以是對氣味的一個精確的文字描述，例如「蘋果花的氣味」；
- 這個圖文的商標圖樣必須以一種能傳遞訊息予一般人，藉以識別該商標之形式呈現。高科技的資料數據將不被接受其作為商標圖樣。
- 實際使用的氣味樣本不須於申請中檢附，但在審查的過程中可能需要。
- 申請必須含有一段簡明且精確的氣味描述，該描述將列入作為申請的具結。可接受的描述如下：  
本商標為氣味商標。它是由玫瑰花的香味所構成，使用於家庭用之塑膠貯藏箱。

本商標為由苦味啤酒的濃烈味道所構成，使用於射飛鏢遊戲器具。

所以由美、澳的相關規定所知，重點在都需要用文字去描述所申請的氣味商標<sup>44</sup>，只是美國需要在審查時附上氣味樣本<sup>45</sup>，而在英國是可以使用氣味配方的色譜分析。

<sup>42</sup> 王德博等摘譯，「澳洲商標審查及程序手冊第二十一章 - 形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀」，智慧財產權月刊第 65 期，頁 93-94，2004 年 5 月。

<sup>43</sup> 同前註，頁 115-116。

<sup>44</sup> 在香港知識產權署網站上，有關氣味商標的問答上也有類似描述。  
[http://www.ipd.gov.hk/chi/faq/trademarks/tm\\_cap559.htm#a14](http://www.ipd.gov.hk/chi/faq/trademarks/tm_cap559.htm#a14) (last visited on 2005/11/8)。

<sup>45</sup> Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998), p. 9.

### (3) 功能性的問題

雖然美國目前實務上傾向於只准獨特的氣味商標 (unique scent mark) 註冊, 但由於該商品的氣味原本就與產品的功能並沒有關係, 因此在討論功能性影響氣味商標所產生的爭議性時, 大多在主要氣味商標 (primary scent mark) 與次要氣味商標 (secondary scent mark) 的討論上。

#### a. Secondary scent mark

實用功能性分為二個部分, 其一是使用香味是否為達到該產品的功能所必須使用的 (essential to use), 其二是使用香味是否為該達到該產品的效能中最佳的方法 (best method), 假如我們以帶有甘草味地板清潔用品 (此類型的氣味商標中氣味雖然與產品的功能未必有關聯, 但在消費者購買的過程中, 氣味扮演重要的角色) 來申請商標, 其是否會因功能性的考量而排除該種產品的商標註冊; 地板清潔用品時常會有異味, 若一般製造商是選擇加入「檸檬」味而非甘草味來去除清潔用品的異味的話, 則該「甘草味」就不是該商品本質上需要使用來除去清潔用品的異味; 另外甘草味與清潔功能並沒有必然的關聯, 其只是隨機選用了一種氣味使清潔用品有不同的特色而已, 清潔效果主要在化學成分的不同, 有其他方式可供廠商選擇來達到相同的清潔效果, 因此甘草味本身並非地板用品達到清潔效果的「最佳或最有效率方法 (best method)」。

簡言之, 我們可能會禁止廠商使用檸檬味或松香味 (去除異味的功能) 來註冊在地板清潔用品, 因為那是大多數廠商選擇用來除去清潔用品的異味, 但我們不會禁止廠商使用甘草味在地板清潔用品, 允許甘草味商標的註冊並不會妨礙其他廠商在相同的地板清潔用品市場中的競爭, 其他廠商仍有其他無數種的味道可供選擇。

從「美學的功能性」觀之, 甘草味的地板清潔用品是否主要利用味覺來吸引消費者, 而是一種商業上成功必要的行銷手法, 若市場上相關消費者認為在清潔用品中加入「檸檬味」已成為一種既定的乾淨、清新

## 論述

的產品印象，對製造商而言使用檸檬味行銷是傳達「一個清新乾淨的家」所必要商業行銷手法，則檸檬味的地板清潔用品已經具有美學上的功能而無法註冊為商標，相反地，甘草味對消費者而言可能只是一種特殊的味道，而不會使消費者想到清潔用品的清新、乾淨的印象<sup>46</sup>。

然而就如之前所言，美學功能原本就屬不確定的概念，即便訴求檸檬味的主要目的是吸引消費者購買，但若有識別性的可能時，仍不排除美學上的功能仍有註冊的可能性，在 Faye M. Hammersley 文中所舉的例子，以台灣的商標法來看，其檸檬味應該是業界習慣上通用的「味道」，可能會依商標法第 23 條第 1 項第 3 款的規定而無法取得註冊。

### b. Primary scent mark

實用功能性分為二個部分，其一是使用香味是否為達到該產品的功能所必須使用的 (essential to use)，其二是使用香味是否為該達到該產品的效能中最佳的方法 (best method)。假如我們以 Chanel No.5 主要氣味商標 (primary scent mark，此類型的氣味標章係指「氣味」與消費者購買該產品有密切關聯性，例如，香水等) 來申請商標，其是否會因功能性的考量而排除該種商標註冊，首先 Chanel No.5 的香味是由該產品的製造商獨自研發出的獨特香味，它並非要達到香水功能本質上所必須使用的香味，同時該獨特香味只是對於 Chanel No.5 要達其所訴求的氣味，廠商所研發出來的。簡言之，要具備香水的功能其最佳成分的調配方法並非都要像 Chanel No.5 的所表達的香味一樣。

簡言之，我們可能不允許有人使用玫瑰花味或茉莉花香的氣味商標在香水上而取得註冊，因為該二種香味是大多數廠商要調製成自家獨特香味所需使用的自然香味，若允許某家廠商使用，會妨礙其它家廠商在市場上競爭，所以我們若承認可以讓 Chanel No.5 的香味註冊成商標是因為該香味不會妨礙其他香水廠商在市場上的競爭，其他廠商可以使用其他自然的香味再加以變化製成獨特的香味。

<sup>46</sup> Id., pp. 10-11.



從「美學的功能性」觀之，Chanel No.5 的香味用來吸引消費者，是否為一種商業上成功必要的行銷手法，從市場上目前至少有八百多種的香水，或許可以說大多數的香水都是使用自然界的花香（上述提到的玫瑰、茉莉、柑橘味等），但除了基本的花香之外，製造商也會使用各家獨特的配方使得市場上的香水的味道都不一樣，雖然香味對香水而言是一種商業成功上必要的行銷手法，但是並不是每一個競爭者都要使用 Chanel No.5 的香味作為一種「香水的印象」。

故准予 Chanel No.5 氣味商標的註冊，不會使其獨占自然界中基本的香味，也不會妨礙其他競爭者創造屬於自己的「香水的印象」<sup>47</sup>。

同樣的道理在我國的商標法中，美學的功能性未必不具備識別性，其香水中的自然氣味是業界所習慣使用的味道，可能會因商標法第 23 條第 1 項第 3 款的規定而不准予註冊。

## 5. 小結

雖然美國目前傾向於第三類型氣味標章可以取得商標的保護，但是經過上述的探討之後，其實第三類型的氣味標章，其氣味的使用原本就是用來表彰商品的來源，消費者在購買該種商品時，氣味本身就不是商品要發揮其功能的元素之一，因此其應該與任意性的標章一樣具有固有識別性而能取得商標的註冊；而第一、二類型的氣味標章，由於氣味本身都與產品的功能效用有關或是在消費者購買過程中扮演重要的因素，故此二類型的氣味商標就有可能因「功能性」及不公平競爭考量，禁止其商標的註冊，但仍不排除其使用的氣味使消費者對產品產生聯結而取得第二意義，進一步申請商標註冊。

簡言之，從商標的本質來看，避免將某種具有功能性的氣味商標或業界通用的氣味給予商標的保護，是在防止有人獨占該類型商標而產生不公平競爭的現象；因此某種氣味商標是否該受到保護，考量其是不是

<sup>47</sup> Id., pp. 11-12.



產生不公平的競爭是非常重要的。一點。

## (四) 我國商標之保護兼論氣味商標保護的可能性--- 探討商標法第 5 條為中心

### 1. 商標的構成要素：

商標法第 5 條第 1 項<sup>48</sup>係規定商標的構成要素，同時也界定了得受保護的商標類型，第 1 項規定商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。所稱「得以」二字，包含有二層意義：a. 商標的構成得由文字或圖形或記號或顏色或聲音或立體形狀或其聯合式所組成；b. 商標的構成要素僅以本項條文所列舉者為限，即法定的商標類型僅有文字商標、圖形商標、記號商標、顏色商標、聲音商標、立體商標或其聯合式商標。例如氣味商標則非第 1 項列舉得受保護的商標<sup>49</sup>；簡言之，我國目前現行商標法不承認氣味商標的類型。

### 2. 識別性研究

#### (1) 識別性意義

商標法第 5 條第 2 項<sup>50</sup>為商標必備屬性之規定，舊法稱為「特別顯著性」，現行商標法將其定義為「商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別」。此種能讓消費者認識並藉之區別之特性，有稱為「識別性」者，實與「特別顯著性」相當。

本項文義中，本來能讓消費者認知為商標之「標識」，並無「以視

<sup>48</sup> 商標法第 5 條第 1 項：「商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。」

<sup>49</sup> 商標法逐條釋義，頁 14，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。

<sup>50</sup> 商標法第 5 條第 2 項：「前項商標，應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。」

覺可感知之圖樣」之限制，惟參酌同條第 1 項及第 17 條第 2 項<sup>51</sup>之規定，此處所稱「標識」，應以視覺可感知之「文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式」為限，而非泛指能傳達商標訊息之任何標識。例如利用味覺或觸覺可感知之商標皆非本項所稱之標識<sup>52</sup>。

商標法第 5 條作文義解釋，以我國目前的法條的文字而言，氣味商標是不可取得註冊的，其認為「利用味覺或觸覺可感知之商標皆非本項所稱之標識」，是因為氣味無法在申請註冊時以視覺可感知之圖樣表示之；然參酌我國的聲音商標的審查規定，其申請聲音商標時，申請文件中應以五線譜、簡譜或描述說明表示，若聲音無法以五線譜或簡譜表示，亦得單純以文字描述聲音商標<sup>53</sup>；其是在說明雖然消費者是以聽覺來識別商品或服務的來源，但在註冊時是可以用文字描述商標的內容，同樣在美、澳商標法中對於氣味商標也規定可以用文字來描述氣味與產品之間的關聯，故似不宜以氣味商標無法以「視覺可感知之圖樣」的理由來否定氣味商標的註冊。

商標有無識別性 (Distinctiveness) 或特別顯著性，最高法院曾對商標的特別顯著性 (即識別性) 作成一段解釋<sup>54</sup>：「所謂『特別』係指商標本身具有與眾不同之特別性，能引起一般消費者之注意而言；所謂『顯著』，係指一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品之關係，足以藉以與他人商品相區別，亦即有商品商標識別適應性者而言。良以特別顯著性，係商標之註冊要件，故標章之使用，僅以使用者有主觀之意念，以其作為商標而使用於商品，有未足，應以一般消費者，有以其作為商品營業者信譽之標誌之客觀認識而後可。」

<sup>51</sup> 商標法第 17 條第 2 項：「前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之。」

<sup>52</sup> 商標法逐條釋義，頁 15，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。

<sup>53</sup> 商標法施行細則第 10 條：「申請註冊聲音商標者，應於申請書中聲明，並以五線譜、簡譜或描述說明表示，同時檢附存載該聲音之光碟片。以五線譜或簡譜表示者，應為相關說明」；另參閱中華民國 93 年 6 月 10 日經濟部經授智字第 09320030610 號令訂定發布「立體、顏色及聲音商標審查基準」，4.2.1 聲音商標之申請，頁 18。

<sup>54</sup> 最高行政法院 73 年判字第 461 號判例。

## 論述

換言之，乃是商標藉以識別自己與他人商品或服務之能力，是一種相對的概念，不侷限於商標本身之外觀是否特別，應於具體案件中個案認定，需考慮相關消費者認知、與商品或服務之關係、實際交易情況、使用方式等因素，有區別自他商品之識別力者，為具有特別顯著性（即識別性），反之則無<sup>55</sup>。

從法院的實務上就在適用法條時是不承認氣味商標的，但是依照最高行政法院的判例解釋，在於將商標使用在指定使用商品之關係，足以藉以與他人商品相區別，可知商標受到法律的保護在於其有識別性可以表彰商品或服務的來源，因此就外國承認的氣味商標的個案中，帶有花香味的輪胎、赤素馨的紡線、甘草味的地板清潔用品、啤酒味的飛鏢等都是消費者可以藉由味道來識別該產品的來源而取得註冊，故最高行政法院認為商標是藉以識別自己與他人商品或服務之能力，是一種相對的概念，要在個案中認定之，同樣地引進氣味商標的保護就識別性的要求仍然可以參考最高法院判例而不至發生扞格。

### （2）識別性判斷要素

#### a. 消費者認知

商標有無識別性終需以相關消費者的認知為準，又基於商標之屬地性，所稱相關「消費者」應指我國之消費者而言，而能影響消費者認知之因素，首在商標之特別性及與商品之關係。例如簡單的一條線或一個圓圈，通常不能引起消費者之注意，商標較特別較能引起消費者注意，並認識其為商標；商標與商品的關係越遠，越不容易使消費者聯想為商品本身之說明或裝飾，即易予消費者認知其為區別商品或服務來源之標

<sup>55</sup> 因此實際上，識別性的判斷必須累積相當的經驗，根據具體案例來妥善判別，才容易得到適當的結論，其中要參酌消費者的認識、文字、圖案及立體形狀等用法，使用標章當時的社會背景、商標與商品的關聯等因素；另商標依識別性之強弱，可區分為四類，亦即獨創性（Coined）商標、隨意性（Arbitrary）商標、暗示性（Suggestive）商標及描述性（Descriptive）商標。其判斷及相關例示，請參閱經濟部智慧財產局於民國93年4月28日經濟部經授智字第09320030360號令修正發布「商標識別性審查要點」相關規定。



識。例如「蘋果」使用於果汁，予消費者認知應為果汁之名稱而非商標，若蘋果使用於衣服，因蘋果與衣服商品全然無關，消費者自易認知蘋果為表彰衣服之商標<sup>56</sup>。

b. 商標使用方式

另商標有無識別性，亦與其使用方式息息相關，例如以一朵玫瑰指定使用於衣服商品，若將該朵玫瑰標示於胸前口袋或後衣領之上，自易使消費者認識其為玫瑰商標，惟若將該玫瑰併列數十朵環繞於衣袖或裙邊，則易予消費者認知其為裝飾圖案而已，各該玫瑰均非商標<sup>57</sup>。

c. 喪失識別性

再者商標有無識別性並非一成不變，它會隨著時間增長或消逝，且有程度上的差異。原無識別性之標識可因嗣後使用之結果取得商標的特性，原有識別性之商標亦可能未為維護淪為商品或服務之通用標章，名稱或形狀，商標法第 57 條第 1 項第 4 款<sup>58</sup>有相關規定。

舉例說明之<sup>59</sup>：商標圖樣確源自牙膏擠出之圖形，商標圖樣係由外觀呈現流線橢圓型態，輔以白色（下半段）及帶有點狀之淺藍色（上半段）所組成之聯合式。就其整體外觀觀察，依一般生活經驗加以衡酌，易使一般商品購買人認其為擠出牙膏之圖形。其設計之結果，整體外觀乃表示系爭商標所使用之牙膏商品形狀之說明，難使一般消費者一見即知其為代表商品之品牌及特定主體之商品，自不足為表彰其商品之標識而得藉以與他人之商品相區別。基於商標註冊之個別性及地域性，自難以相似圖樣在他國或我國准予註冊，而影響本件註冊要件之判斷。

<sup>56</sup> 商標法逐條釋義，頁 16，經濟部智慧財產局編印，2005 年 5 月。。

<sup>57</sup> 同前註。

<sup>58</sup> 商標法第 57 條第 1 項第 4 款：「商標註冊後有下列情形之一者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：。四、商標已成為所指定商品或服務之通用標章、名稱或形狀者。」

<sup>59</sup> 台北高等行政法院 91 訴字第 1364 號，收錄在「93 年度商標行政爭訟案例彙編摘要」，經濟部智慧財產局，頁 199-202。

## 論述

可知道在判斷識別性要件時，要以我國消費者的角度觀之，是否使一般消費者一見即知其為代表商品之品牌及特定主體之商品，就如同在美國檸檬味的地板清潔用品，在消費者的心中已經是一種清新、乾淨的印象，其以為清潔用品該有「那種」味道，如此並不具備識別性的要件，同樣地在我國花露水的廁所芳香劑已經讓消費者認為那就是廁所芳香劑大概會有味道，那也無法滿足識別性的要求；因此氣味商標要取得識別性，其一是要與產品產生獨特的關聯，類似美國的 unique scent mark 其產品本身就與味道無關，比如說在紡線、機油、輪胎等產品中加入特別的味道，只相關市場沒有其他競爭者使用，就非常有可能取得固有識別性，當然商標的使用會限縮在特定的商品或服務；其二是在氣味本身為功能性的或是業界所通用的如同美國 primary scent mark、secondary scent mark 的分類，也是無法取得註冊，例外的情形是上述二種氣味商標若能取得第二意義也不排除註冊的可能。請詳後述。

### 3. 商標註冊之消極要件

商標法第 23 條第 1 項各款當中列舉商標註冊之消極要件，也就是說商標在符合第 5 條識別性的要求之後，還必須判斷是否有第 23 條第 1 項各款的消極要件，若無該條項各款之情形時，商標才准予註冊。

其中該同條第 1 項第 2 款規定：「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」，若引進氣味商標，則要判斷其是否有此款的情形而不予註冊，比如將香柏味使用在木製家具上、香草味使用在烹飪用香料上，這些氣味都是商品本身或是商品自然屬性，因此用花草、香柏、香草味都只是在描述產品本身的成分或內容，所以不具有識別性無法取得商標註冊。

另外在同條第 1 項第 3 款規定：「所指定商品或服務之通用標章或名稱者」，商標有此款情形時，也不得註冊，比如，檸檬味長期被用來添加於碗盤清潔劑和洗衣用品、薄荷味使用牙膏上，檸檬味和薄荷味和清潔品質並無特定的關連，這種氣味是習慣上通用但不具功能性的氣味，主要在使產品更受歡迎或較具吸引力，所以該等香味不被視為具有

識別性。

商標法第 23 條第 1 項第 4 款：「商品或包裝之立體形狀，係為發揮其功能性所必要者。」，第 4 款的要件類似美國商標法中的「功能性理論」，立體商標的功能性為何需加以規範，是因商品或其包裝之立體形狀：(1) 具有特定使用上的功能，且該功能為達到該商品之使用或目的所必需，(2) 為達到某種技術效果所必要，(3) 或該形狀的製作成本或方法比較簡單、便宜或較好，於同類競爭商品中具有競爭優勢，為使一般業者都可以合理使用以利公平競爭，應認為係商品或其包裝為發揮其功能所必要者，不得由特定人註冊長期專用。且因為其功能性係業者所需要之商品或包裝之立體形狀，若由一人所獨占，將嚴重影響同業權益，故具功能性之商標縱使經長期使用而取得商標的識別性（第二意義），仍不得准予註冊<sup>60</sup>。

在引進氣味商標的話，如同立體形狀，有很多商品與氣味之間是有功能取向的，許多產製者在他們銷售的商品上利用氣味除去該商品原有令人討厭的臭味，除臭用的氣味具有功能的作用，因此不具區別來源的能力，比如，檸檬香味用於家庭漂白劑或洗衣精、薰衣草用於地毯防臭劑。除臭用的氣味僅當作減輕令人不舒服的臭味，而被普遍的用在交易上，也無法成為區別商品的來源標識。簡言之，如果氣味的使用目的是要使產品發揮其功能的「最佳方法」或是達其產品效能「本質上所需」，則此種功能性的考量在氣味商標中顯得更加重要。

從上述討論可知，雖然我國並未如美國法中「功能性理論」來審核氣味商標的可註冊性，但是從我國商標法第 23 條第 1 項第 2、3、4 款的規定可知，即便引進氣味商標，第 4 款（功能性）規定<sup>61</sup>都可以過濾類似美國的 primary scent mark 此種氣味標章的氣味是發揮產品功能所

<sup>60</sup> 93 年 6 月 10 日經濟部經授智字第 09320030610 號令訂定發布「立體、顏色及聲音商標審查基準」，2.5 立體商標之非功能性，頁 9-11。

<sup>61</sup> 若引進氣味商標，則該款必須修正成「商品或包裝之立體形狀或氣味，係為發揮其功能性所必要者。」



必要，而該類商標無法取得註冊；另外第 3 款（通用的標章或名稱）規定，也可以過濾類似美國的 secondary scent mark 此種氣味標章的氣味是習慣上通用但不具功能性的氣味，而該類商標無法取得註冊；另外若氣味商標本身既非功能性的也非通用的，但若是僅描述商品氣味的自然屬性、產品本身的成份內容時，仍可以用第 2 款（描述性標章）的規定，不准予註冊。

#### 4. 第二意義<sup>62</sup>

商標法第 23 條第 4 項<sup>63</sup>就是所謂商標的「第二層意義」的規定，也有稱「後天識別性」，凡不具識別性的標章（商標法第 5 條第 2 項），或僅為描述性名詞（商標法第 23 條第 1 項第 2 款<sup>64</sup>），使用其原始意義以為廣告，一般不會認為其具有區別商品或服務來源的作用，自不具有商標先天之識別性，然則當此等標識被獨家使用於商品之上，在消費大眾腦海裡已經產生一種產品來源之聯想，成為申請人商品或服務之識別標識，並得藉以與他人之商品相區別，而例外地取得後天之識別性者，則其原始意義因之喪失而產生新的特殊意義，此即「第二層意義」，一方面在評價上已具備應受法律保護的理由及地位，另一方面也為了阻止他人利用該標章的原始意義以搭便車的方式侵害使用人利益，甚至造成不公平的市場競爭<sup>65</sup>，故其使用者因之得依商標法第 23 條第 4 項之規定核准其註冊<sup>66</sup>。

<sup>62</sup> 陳文吟，「商標法論」，頁 56-58，三民書局股份有限公司，2005 年 2 月修訂三版。

<sup>63</sup> 商標法第 23 條第 4 項：「  
。有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」

<sup>64</sup> 商標法第 23 條第 1 項第 2 款：「  
。二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」

<sup>65</sup> 張桂芳、張澤平，「商標法」，書泉出版社，頁 105-106，2004 年 3 月第 4 版。

<sup>66</sup> 最高行政法院 74 年判字第 347 號：「商標圖樣所使用之圖形，縱屬簡單，但因使用長久及商品廣泛行銷，已具有標誌性，能使一般購買者得藉以與他人商品辨別者，仍不失為具有特別顯著性，即應核准其註冊。」

另依智慧財產局公告之「商標識別性審查要點」，應就下列事項個案加以綜合審查<sup>67</sup>：一、使用該商標於指定商品或服務之時間長短、使用方式及同業使用情形；二、使用該商標於指定商品或服務之營業額或廣告數量；三、使用該商標於指定商品或服務之市場分布、銷售網路、販賣陳列之處所等；四、廣告業者、傳播業者出具之證明；五、具公信力機構出具之證明；六、各國註冊之證明；七、其他得據為認定有識別性之證據。例如：「大家說英語 Let's Talk in English」指定使用於書籍、雜誌、期刊等商品、「多喝水」指定使用於礦泉水、汽水、果汁等商品等。

上述所稱之證據不以國內資料為限，若為國外資料時，仍需以國內消費者是否認識其為表彰商品或服務之標識性為判斷基準<sup>68</sup>。另外要特別注意的是，本項僅適用於商標法第 23 條第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合同法第 5 條第 2 項規定之情形，如果是其他各款，基於公共政策的理由，即使經過申請人長期使用，仍然不適用本項規定。例如：同法第 1 項第 3 款之「所指定商品或服務通用標章或名稱」，即使經過申請人長期使用，仍然不得註冊為商標<sup>69</sup>。

由上述可知由於第 23 條第 1 項第 4 款功能性及第 3 款通用標章或名稱都是基於防止有人獨占該商標而造成不公平競爭的可能，因此無法取得第二意義而註冊為商標，在引進氣味商標的同時也應該基於同樣的立法目的使得帶有功能性的氣味標章及通用名稱的氣味標章不准予註冊，而第 2 款描述性的標章部分，若氣味商標申請人能證明其使用氣味促銷並在交易上成為表彰該產品的來源時，若能取得第二意義仍允許其註冊。

然我國現行的商標法下部分氣味商標要取得第二意義可能有些問

<sup>67</sup> 商標識別性審查要點第 10 點。

<sup>68</sup> 同前註，第 11 點。

<sup>69</sup> 同前註，第 9 點。

## 論述

題，比如帶有花香味的香水、古龍水，將花香味解釋成描述香水的內容（第 23 條第 1 項第 2 款：描述性標章），則該商標有可能取得第二意義，若將花香味解釋成香水發揮功能所必要的成分時，就無法取得第二意義<sup>70</sup>，然氣味商標的本質使得該氣味可能是產品的說明也同時是產品的功能，此時基於商標法不允許功能性商標的註冊有其競爭政策考量，若同時具有功能性及說明性性質時，一種方式是適用筆者所建議修正後第 4 款的規定不予註冊，另一種方式是若香水的製造商是使用基本的花香味製成其它種特別之衍生出來的味道，畢竟市面上香水味道有近千種，此種衍生的氣味不是香水發揮功能所必需，此時的氣味商標僅在描述香水的成份內容為描述性商標，而不排除其有取得第二意義的可能。

同樣地，在氣味商標同時具通用性及描述性時，也應作相同的考量，比如香柏味的木製家具，其氣味是木材原本的自然屬性，因此只要是使用該木材的製造商一定會帶有香柏味成為業界上所通用的，但也可以說該氣味是描述木製家具成份<sup>71</sup>，但基於公平競爭考量，應以通用的標章作為核駁依據較宜，在往後氣味商標的審查基準要特別留意。

### 5. 小結

從我國的商標法觀之，unique scent mark 的產品氣味，因其氣味的使用是運用智慧所獨創或產品的功能並無關係，因此可認其為「獨創性」或「任意性」商標<sup>72</sup>而取得註冊；primary scent mark 的產品氣味，通常所考量的為是否具功能性，而 secondary scent mark 的產品氣味，通常所考量的為是否是業界所通用，後二者的產品氣味若具有獨特性非業界所通用且氣味非發揮產品功能的元素之一，則就有可能其氣味成為「描述

<sup>70</sup> 商標法第 23 條第 4 項：「有第 1 項第 2 款規定之情形或有不符合第 5 條第 2 項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」，因此只有在第 1 項第 2 款的情形下，才有經申請人使用且在交易上成為識別性的例外規定。

<sup>71</sup> 若該香柏味是木製家具基於驅蟲效果所必定會帶有的氣味時，還有可能基於功能性的考量予以核駁。

<sup>72</sup> 商標識別性審查要點第 3 點。



性」的標章而取得第二意義而准予註冊，另外在氣味商標是帶有描述性、通用性或功能性時，應以後二者的理由加以核駁，避免不公平競爭。

## (五) 結論

### 1. 生物學的角度

人類對味覺是非常靈敏的，每種氣味分子可以刺激許多種不同的嗅細胞，那麼成千上萬種不同的氣味分子，就可以透過刺激各種嗅細胞的不同組合（稱為氣味分子的族群密碼）而分辨出來，藉著嗅細胞的「氣味分子族群密碼」以及嗅球的「氣味分子神經活性圖譜」，一般人可以利用這 1000 種不同的嗅細胞分辨出好幾萬種氣味，若經過訓練成為專業的聞香師（香水或酒），甚至還可以分辨出 10 萬種不同氣味<sup>73</sup>，且人類辨識氣味的方式是將氣味與某種物品產生聯結，而此種聯結一旦建立之後是非常難以切斷的，再加上嗅覺的記憶相較於聽覺與視覺的記憶較不會隨著時間減損且能夠與後來習知的氣味相區別而不影響先前習知的氣味<sup>74</sup>；然目前的商標法僅認為消費者主要靠的是視覺、聽覺等顏色、立體形狀、聲音等標識來區別產品的來源，但同樣地人類也靠著對嗅覺強烈的記憶去辨別周遭的人、環境、食物味道等等，因此嗅覺並非不具有「識別性」而無法區別產品的來源。

### 2. 立法目的

商標法的立法目的於商標法第 1 條規定：「為保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，特制定本法。」，由該規定可知，保障商標權在於商標權人對於其商標（品牌）的經營投入大量人力、金錢、時間及廣告的促銷等所付出的成本，其建立良好的信譽之後，當然不能任人隨意的使用、剽竊、抄襲或減損其商標而獲取

<sup>73</sup> <http://www.sciam.com.tw/circus/circusshow.asp?FDocNo=244&CL=8> (last visited on 2006/2/13)

<sup>74</sup> Trygg Engen, *Odor Sensation and Memory*, pp. 6-7 (1991).

## 論述

不正當的利益。

隨著資訊科技的發展，面對產品大量的資訊，消費者有時不容易在選購產品的過程中加以判斷、選擇，而藉保護商標，消費者可以藉辨別有信譽商標（品牌）而節省交易過程中的成本，若對於產品達到預期效用時，於其重複採購時只要認明商標（品牌）即可以獲得滿意的商品，因此保護商標可以達到保護消費者的利益。

消費者藉由商標來識別產品的來源，對於競爭者也願意投資在商標（品牌）的經營上吸引消費者選購其產品或服務，因此在彼此競爭的過程中，商標權人最擔心的就是怕消費者將競爭者的產品與自己的產品來源產生混淆，使得其他競爭者可以搭便車（free-rider）攀附自己辛苦建立的信譽，故保護商標的中心目的就在避免二個商標之間使消費者產生誤認或混淆，同時也避免競爭者之間不公平的競爭。

保障商標權及消費者利益，維護市場公平競爭其最終的目的都在促進工商企業的發展，面對全球化的發展，企業經營自己的商標（品牌）在國際貿易競爭中為不可或缺的工具，可知商標的類型的確扮演重要的角色。企業在商標中使用文字、記號、圖形、顏色、商品的立體形狀或廣告中的聲音藉以表彰自己商品或服務，在各國都承認為商標的類型之一，甚至澳洲、英國、美國、香港、法國等，都承認氣味可區別產品的來源而作為商標類型的一種。

可知在面對國際貿易的競爭，給予消費者品牌的印象是非常重要的，只要能表彰商品或服務的來源，不論是視覺的、聽覺的、嗅覺的商標類型，都應准予註冊才是。商標法的最終目的就是促進工商企業的發展，允許氣味商標註冊只要不妨礙市場的競爭秩序，藉以提供法律保護商標的誘因，企業也更願意以更有創意方式投資品牌的經營。

### 3. 臭豆腐的味道

最後想以一虛擬的例子作為本文的結論，生活在台灣的人都知道「臭豆腐」是著名的小吃，而且依現行商標法第 23 條第 1 項第 3 款的



角度下，臭豆腐此三個字已經成為通用的名稱而無法取得商標註冊，若將來引進氣味商標註冊，是否臭豆腐有機會取得氣味商標，並使用氣味加以行銷全球。

第一、臭豆腐的臭味是描述食物的內容或是通用的氣味，抑或是發揮豆腐食用的功能性所必要者，依筆者意見，豆腐本身的自然屬性並沒有該「臭味」，而且就該臭味對豆腐作為食物食用的功能而言也非必要，簡言之，沒有「臭味」豆腐還是可以吃，畢竟在油炸的過程食物還是會有味道的；至於該臭味可以用來描述食物的內容成分而為一種描述性的商標，然其確同時是臭豆腐的製造商在業界習慣上通用而非功能的氣味成分，主要用來吸引消費者購買該特殊味道的豆腐，換言之，以消費者角度觀之，心中期待臭豆腐的味道就是「那種臭味」，即使該臭味如前所言可能是描述性的商標而有取得第二意義的可能，但為維持公平競爭環境，在商標的准駁上，應使其無法使用該通用的氣味來申請註冊。

第二、在目前的法律規範之下，臭豆腐三個字為通用的名稱（文字標章）而無法取得註冊，而即便未來引進氣味商標，臭豆腐也因其通用的氣味（承認氣味也是標章的一種）而無法取註冊；然是否代表引進氣味商標對於臭豆腐的製造商是沒有意義的，其實未必如此，聰明的製造商或是有創意的公司會認為既然該臭豆腐的臭味是業界所通用的，那就創造出一種豆腐的味道是非業界所通用的，而能在消費者的心中建立聯結，使其一想到該「特定味道」就想到該家公司的豆腐，當然該味道不能只是單純地淋上「薰衣草」醬汁就稱說是有特殊味道的豆腐，即使非業界所通用的氣味，允其量只是描述食物的內容、成份而已，也無法獲得註冊，換言之，要運用廣告、行銷的手法在消費者心目中建立薰衣草豆腐的形象，使消費者對該產品產生識別性，能夠區別與其他競爭者為不同味道。

最後，會有人質疑，那不是大家都不能使用薰衣草味道在豆腐上，從氣味的本質而言，自然界有無數種的味道可供使用，即便是薰衣草味也不見得只有一種，製造商可以使用創意加以變化，重點在於氣味是否

## 論述

能表彰商品的來源，而且商標法的目的是在促進工商企業之發展，競爭者彼此之間運用氣味商品加以競爭，對產業的發展也是一種助益，至於那些「奇奇怪怪」味道豆腐有沒有識別性，能不能建立商品與氣味的聯結，就看消費者鼻子接不接受了。

### 參考文獻

#### 一、中文部分

1. 曾陳明汝，「商標法原理」，蔡明誠發行，2004年1月修訂再版。
2. 張桂芳、張澤平，「商標法」，書泉出版社，頁105-106，2004年3月第4版。
3. 王德博等摘譯，「澳洲商標審查及程序手冊第二十一章 - 形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀」，智慧財產權月刊第65期，2004年5月。
4. 王敏銓，「美國商標法上識別性之研究」，智慧財產權月刊第67期，2004年7月。
5. 陳文吟，「商標法論」，三民書局股份有限公司，2005年2月修訂三版。
6. 「商標法逐條釋義」，經濟部智慧財產局編印，2005年5月。
7. 「九十三年度商標行政爭訟案例彙編摘要」，經濟部智慧財產局。
8. 「立體、顏色及聲音商標審查基準」，經濟部智慧財產局。
9. 「商標識別性審查要點」，經濟部智慧財產局。

#### 二、外文部分

1. The United States Trademark Association Trademark Review Commission Report and Recommendation to USTA President and Board of Directors, 77 TMR 375 (Sept.-Oct. 1978)



2. James E. Hawes, FRAGRANCES AS TRADEMARKS, 79 TMR 134 (1989).
3. Trygg Engen, Odor Sensation and Memory (1991).
4. Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection For Scent Marks, Marq. Intell. Prop. L. Rev. 105 (1998).
5. Richard Stim, Trademark Law, Albany, N.Y.: West Legal Studies/Thomson Learning (2000).
6. Jane C. Ginsburg, Jessica Litman, Mary L. Kevlin, Trademark and Unfair Competition Law Cases and Materials, New York: Foundation Press (3<sup>rd</sup> ed. 2001).