



## 美國專利商標局商標審查實務

洪淑敏\*

### 1. 前言

筆者有幸於去年（94）11 月至美國專利商標局研習並拜訪幾家律師事務所，就我國審查實務上所遭遇之問題及困擾，例如商品與服務之分類認定原則、非傳統商標審查原則、著名商標混淆誤認之虞與淡化之適用、地理標示證明標章之審查...等，就教於美國專利商標局之審查律師，因參與研習之美國專利商標局審查律師<sup>1</sup>審查實務經驗豐富，故雙方得以充分討論溝通收穫頗豐，本文謹就此行研習之心得與讀者分享。

### 2. 商品與服務之分類及類似認定問題

如何認定及歸類新興商品一直是經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）審查實務上的困擾，尤其近幾年來複合功能的產品非常的多，例如：手機兼有照相機的功能，究應歸於手機類別？或照相機類別？或兩者都應該給予歸類？另外，在國際商品分類第 7 類、第 12 類分別有引擎商品，申請時是否只寫引擎即可，或須寫明為汽車引擎、機械引擎？若未寫明其用途，其商標權是否可及於該兩個類別之引擎或以其指定類別之引擎為限？又特定商品零售與該特定商品間是否類似？較大範圍之特定商品零售與較小範圍之特定商品零售之間是否類似？量販店、大賣場、便利商店提供各式商品之零售服務與該零售服務所供應之各式商品間是否構成類似？「綜合商品零售」與「特定商品零售」服務性質是否

---

收稿日：95.04.10

\* 美國富蘭克林皮爾斯法學院智慧財產權碩士（1991），現任經濟部智慧財產局商標權組副組長

<sup>1</sup> 美國專利商標局之審查官必須具有律師資格，故稱之為審查律師。

## 本月專題



類似？虛擬賣場之零售服務，例如：郵購、電視購物、網路購物等，與具有舒適空間之賣場所提供之零售服務，例如：百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心，兩者服務性質是否類似？

美國自西元 1973 年 9 月 1 日起，採用尼斯國際商品及服務分類制度，受尼斯分類原則的拘束，但商品或服務所使用之文字不受其拘束，且不接受尼斯分類之標題作為商品或服務名稱。另外為方便申請人及審查官查詢商品，編纂可接受之指定商品及服務名稱手冊（The Acceptable Identification of Goods and Services Manual，類似於我國之商品及服務近似檢索參考資料）提供可接受之指定商品及服務名稱之資訊，並定期更新。申請人指定之商品或服務名稱若未列於前述手冊者，亦可檢具相關資料證明該商品或服務名稱，已為其或業者所使用，美國專利商標局若認為可以接受，則會將該商品或服務名稱納入資料庫。故其基本適用原則大致上與我國相同。至前述之具體審查原則，經與美國審查律師交換意見，複合功能的產品原則上依其主要功能來分類，例如：「附有收音機的時鐘」，其主要功能為時鐘，應歸於第 14 類，「附時鐘的收音機」，其主要功能為收音機，應歸於第 9 類。而「引擎」商品部分，依其功能分別放在第 7 類、第 12 類，申請人於申請時應敘明其用途，申請在第 7 類之引擎應寫明為「機械用引擎」，申請在第 12 類之引擎，應寫明為「汽車引擎」。而特定商品零售與該特定商品間是否類似，一般而言，商品生產者通常會有自己的零售店，若特定商品的零售店（Retail shoes store）使用與特定商品（Shoes）相同或近似的商標，將使消費者產生該零售店販賣的商品產自該特定生產者，或該零售店與該特定生產者間有某種商業關係的混淆誤認，故應屬類似。又當二特定商品零售範圍有包含的關係，例如精品店的範圍大於並包含了衣服零售的範圍，若該二服務有相同或近似的商標，將造成消費者的混淆誤認，所以會被認為是類似的服務。惟是否會造成混淆誤認，仍須依個案認定。至於量販店、大賣場、便利商店提供各式商品之零售服務，該零售服務旨在將各式各樣商品置於同一銷售場所方便顧客選購，因此，該零售服務不會與該零售服務所供應之各式商品構成類似，而產生混淆誤認之虞。若量販店、



大賣場亦有販售其自製之商品，欲保護其自製商品之商標，需另行註冊商品商標才能獲得保護。「虛擬賣場之零售服務」與「百貨公司、超級市場、便利商店、購物中心」、「虛擬賣場之零售服務」亦是一種零售服務，只是方式、場所不同，與百貨公司等所提供之零售服務性質相同，屬類似之服務。另外，由於近年來電腦程式及其專業化程度激增，不接受較廣泛之名稱如：「醫藥領域之電腦程式（computer programs in the field of medicine）」、「教育領域之電腦程式（computer programs in the field of education）」，除非指出該領域電腦程式之特殊功能，例如：「用於癌症診斷之電腦程式（computer programs for use in cancer diagnosis）」、「用於教導兒童閱讀之電腦程式（computer programs for use in teaching children to read）」。又由不同項目組成並以一組或一套銷售之商品，如果分開銷售，則會歸於不同類別。這種商品名稱應包含指明一組銷售之用語，主要部分應列在前面，依主要部份歸類。例如：電腦軟體在第9類，教學手冊在第16類，「投資管理電腦軟體及相關教學手冊，以整組銷售（Computer software in the field of investment management and instructional manuals related thereto, sold as a unit）」歸於第9類，「投資管理教學手冊及相關電腦軟體，以整組銷售（Instructional manuals in the field of investment management and computer software related thereto, sold as a unit）」歸於第16類。

### 3. 非傳統商標審查原則

我國於民國92年11月28日引進立體、顏色<sup>2</sup>及聲音等非傳統商標制度，其中顏色商標中之顏色組合商標早於民國86年即已引進，並發布「顏色組合商標及服務標章申請註冊要點」，實務上運作多年並無太大的問題。而立體及聲音商標部分則屬較新的觀念，其中涉及建築物之整體外觀設計部分，究竟其可註冊為立體商標之商品或服務的範圍有多

<sup>2</sup> 所謂顏色商標係指單純顏色本身即可作為指示商品或服務來源的標誌，顏色並不結合任何文字或圖形，包括單一顏色或顏色組合。



## 本月專題



大？以美國帝國大廈為例，該建築物外觀可否申請註冊為立體商標，指定使用在飲料商品、輪胎商品、金融、觀光旅遊、購物中心等服務？另外，已核准註冊單純商品包裝容器形狀之立體商標，例如：單純酒瓶的形狀（酒瓶外觀上無任何的文字或設計），而第三人以完全相同的酒瓶形狀，但結合其他不同（正常來說酒瓶上多會有文字商標）之文字商標，則兩造商標是否會被認定為混淆而構成侵權？

### 3.1 顏色商標

美國顏色商標與我國之定義相同，均係指單獨由一種或兩種以上顏色使用於特定的物體上所構成之商標。若顏色商標與商品結合使用，則顏色可使用於整個商品的表面，亦可使用於商品表面的一部分，或亦可使用於全部或部分商品的包裝表面。例如：一個顏色商標可以是由紫色使用於沙拉碗所構成或由粉紅色使用於手工具的手把所構成，亦可由藍色為底加上粉紅色圓圈使用於全部或部分商品包裝上所構成。同樣的服務標章也可以由顏色使用於全部或部分與所提供服務有關之廣告或相關物件上所構成。

而顏色商標能否註冊，則完全取決於顏色商標的使用方式。顏色使用於物體上或其表面上的特徵，相對的將影響顏色給予消費者的印象。一般來說，整個單一顏色或多數顏色組合以特定或隨意的方式使用於商品或服務上，經常被視為商品或服務的裝飾。因為顏色商標不像文字商標，縱然使用於不同的物體上仍能保持相同的外觀，顏色商標縱然使用在類似的情況下，仍無法立即被消費者當作一個區別來源的標誌來看待。故在美國原則上顏色商標不具有先天的識別性，除非舉証證明經由使用已取得後天識別性，始能依美國商標法 §2(f)註冊在主要註冊簿。審查官審查顏色商標之案件，一律依美國商標法 §§ 1, 2 及 45 不具先天識別性無法作為商標或依美國商標法 §§ 1, 3 及 45 不具先天識別性無法作為服務標章，先發核駁理由先行通知。另外，若顏色本身具有實用或功能的優點，則可能具有功能性，例如黃色或橘色代表安全標誌。另外法院實務上亦有案例提到，雖然黑色使用在船的馬達並未能提供實



用上的優點，使得馬達的運作好一點，但是因為黑色較易於與其他顏色搭配且看起來體積顯得比較小，故無形中提供了競爭上的優勢，仍認定具有功能性。還有一個案例是粉紅色使用在外科傷口繃帶，也是認定具有功能性，因為該商品實際上的顏色較接近白種人的膚色，使繃帶看起來較不凸顯。另外，若顏色在製造上或使用上比較經濟，則亦有可能被認定具有功能性，例如製造過程中所自然產生的顏色即屬之。在這種情形下若該顏色為某一家廠商所獨占使用，將迫使其他廠商改變其製程而淪於競爭上的不利益。故基於以上論點，若證據顯示系爭顏色提供特定競爭上的優勢，雖然不具有純實用性的特質，但若有必要保留在公共領域供大家自由使用，例如前述之黑色馬達案例，則可適用美感功能性理論，不予註冊。

又申請註冊顏色商標應特別注意，因顏色所產生之商業上印象會隨著顏色如何使用在物體上而有所改變，故若申請時只是抽象而未具體指明顏色使用之方式或位置，因有太多的組合及變化的可能性，將造就無窮盡的商標，違背法律一註冊申請案只能有一個註冊商標的原則，且亦將造成主管機關無法提供完整的公告資訊給消費大眾，因此第三人根本不可能徹底及有效的檢索前案資料，導致無法有效掌握他人註冊商標的權利範圍，顯有悖於商標之公共政策。

若顏色商標想使用在一種以上之商品上，則商標圖樣該如何呈現？原則上應依該商品之特性而定。若想以單一圖樣代表所有指定商品，則只有在顏色以近似的方式使用在其中一種商品上或商品的一部分，已足以實質上代表該商標使用在所有其他商品之情況下，始可申請一件商標代表之。例如：以紫色指定使用在冰箱及冷凍庫商品，商標圖樣只需要以虛線描繪出冷凍庫的形狀，加上文字敘述以紫色使用在冷凍庫商品即可。或以粉紅色使用在耙、鏟子及鋤頭的把手位置，則只要以虛線描繪出其中一種手工具的形狀，並描述粉紅色使用在手把位置即為已足。亦即若指定使用商品之各種商品外觀近似，則以申請一件註冊商標即為已足。若指定使用商品之各種商品外觀不近似或外觀相去甚遠，或不同商品有不同的使用方式，則即使申請其中一件商標亦不足以明確的代表商

## 本月專題



標使用於其他所有商品之情形，則必須逐案分別申請註冊。例如：以紫色使用在顯微鏡及自動販賣機，因兩種商品之外觀相差太多，故應分開申請。

若顏色商標使用在液狀或粉狀商品，例如：紅、白、藍顆粒狀混合之洗衣粉。則商標圖樣仍依該液狀或粉狀之使用方式而定，若該液狀或粉狀商品經由其包裝容器仍清晰可見，則商標圖樣應以虛線描繪出其包裝容器之外觀，加上文字描述該商標係由什麼顏色的液體或粉末所構成。

綜上所述美國顏色商標係由單純的顏色所構成，上面沒有任何的文字或圖形設計。一般申請時商標圖樣所呈現的圖形部分只是為了顯示顏色使用在商品或服務上的位置，而商標描述的部分，則在聲明所使用的顏色以及描述該等顏色如何使用在商品或服務上，若顏色只使用在商品部分的位置，則描述中應指出該特定的位置所在。若顏色是有層次的，亦應在描述中指明。指明顏色應使用通用之語言，例如：褐紅色、青綠色、海軍藍、淡紅色等。若修改商標圖樣描述會重大的改變原申請案件之商標圖樣，則不得變更。顏色商標有可能使用於所提供服務之交通工具上，亦可能使用於商品之包裝容器上或甚至直接使用於商品上。例如：註冊第 76601210<sup>3</sup>號顏色商標是將粉紅色使用在汽車上以作為安排觀光旅遊服務的商標。其商標描述如下：本商標係由粉紅色使用於提供旅遊服務汽車之表面所構成，商標圖樣上虛線部分只是為了顯示顏色商

<sup>3</sup> 因本刊物為黑白印刷，所提供之顏色商標案例無法呈現其顏色，可至 USPTO 網站檢

索（<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=gotecv.2.1>）





標的位置而非屬商標的一部分。而註冊第 2990778<sup>4</sup>號顏色商標，則係由紫色使用於蓮蓬頭、浴缸、磁磚清潔劑的罐子所構成。至於顏色商標檢附之使用樣品，原則上必須有顏色。提供使用於商品或結合使用於服務上之照片是可以接受的，若樣品之體積過於龐大，則將不被接受。

### 3.2 氣味商標

我國目前尚未引進氣味商標，惟他山之石可以攻錯，審查律師仍簡要的介紹了氣味商標。原則上商品的氣味若不具功能性的方式使用在商品或服務是可以註冊的。例如：香水的氣味因為有提供香氣的作用，所以具有功能性，故不可以註冊。若氣味本身不具有功能性，則可能依 §2(f) 後天識別性註冊在主要註冊簿或註冊在輔助註冊簿。在商標審理及上訴委員會的氣味案件中 In Re Clark ,17 U.S.P.Q. 2d 1238 (T.T.A.B.1990)，申請人以花香指定使用在線紗商品，經美國專利商標局核駁，申請人不服提起訴願，商標審理及上訴委員會撤銷原處分，因而獲准註冊第 1639128 號商標。雖然在該決定書中並未指明申請註冊氣味商標是否一定要證明後天的識別性，但在該案件中仍係依據證據證明該氣味不僅僅只是裝飾而已，所以氣味具有商標作用的證據資料還是非常重要的。例如：註冊第 2568512 號氣味商標係以葡萄氣味指定使用在汽車、飛機及輪船使用之汽油及機油商品，美國專利商標局只核准其註冊在輔助註冊簿。在美國申請註冊氣味商標無須檢附商標圖樣，而大多數樣品均檢附商品實物。

### 3.3 雷射圖商標

我國目前亦尚無雷射圖商標的案例，依美國審查實務雷射圖若以各種方式使用，在沒有證據證明消費者已視之為商標之情況下，是無法成

<sup>4</sup> 因本刊物為黑白印刷，所提供之顏色商標案例無法呈現其顏色，可至 USPTO 網站檢

索 (<http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=gotecv.3.1>)





## 本月專題



為商標的。有一個案例是申請人將雷射設計圖作為商標指定使用在收藏卡 trading cards 商品。因申請人並未聲明其形狀、尺寸、內容及使用在收藏卡上的位置等商標特徵，且申請人實際使用係以各種不同的形狀、尺寸、內容及位置的方式，使用在收藏卡上，除了違反一件商標註冊申請案只能有一個註冊商標的原則外，同時因為資料顯示其他公司亦有使用雷射圖在收藏卡及防止產品被仿冒的設計上之習慣，而且也沒有證據證明消費大眾已視申請人之雷射圖為指示來源的標誌。商標審理及上訴委員會甚至指出，因雷射圖以非作為商標目的的使用方式已被社會大眾所普遍使用，致消費者比較不可能把申請人雷射圖的使用當作商標來看。因此，在沒有證據證明消費者已將雷射圖當作商標時，審查律師應該要依美國商標法 §§ 1, 2 及 45 不具識別性無法作為商標駁回。一般來說若雷射圖有二個或多個圖像，則審查律師亦應依美國商標法 §§ 1 及 45 以違反一申請案件一商標原則而核駁。

### 3.4 聲音商標

我國業已引進聲音商標制度，且採從寬立法，亦即任何聲音均可作為聲音商標之客體，不管是否可以以樂譜的方式來呈現，較接近美國的方式，而歐盟國家，則多數要求聲音商標必須可以用樂譜方式來呈現，始接受其申請註冊。截至目前我國已獲准註冊之聲音商標有 11 件，多數為音樂結合文字之聲音商標，審查實務上尚無多大的問題。而美國聲音商標亦與我國大同小異，係指經由聽覺可感知的方式去辨識及區別商品。聲音商標的類型包括一、一系列的調子及音符，不論有無歌詞。二、文字伴隨音樂。如同顏色商標，聲音商標申請時無須檢附商標圖樣，但必須用文字描述其商標之聲音，例如：德意志電信公司 Deutsche Telekom AG 註冊第 2459405 號聲音商標描述如下：「a series of five musical notes written on the Treble clef in the key of C major, comprising a sequence of four joined semiquavers which are the musical three notes CCC and E, followed by a C quarter note.」。又例如：美國一家彈簧床公司 Mattress Discounters Corporation 註冊第 1754344 號聲音商標描述如下：「The mark





consists of the words "Have a good nights sleep on us, mattress discounters" superimposed over a musical jingle comprised of 12 notes, in the key of F, in the sequence of AA-G-A-B flat-D-C-EE-GF-F.」。又例如講師上課時所舉之實例，註冊第 2210506 號商標是以泰山的吼叫聲申請註冊在兒童玩具的泰山玩偶商品，其商標圖樣描述即敘述本商標為著名泰山的吼叫聲及其如何發聲的細節。「the sound of the famous Tarzan yell. The mark is a yell consisting of a series of approximately ten sounds, alternating between the chest and falsetto registers of the voice, as follow - 1」 a semi-long sound in the chest register, 2」 a short sound up an interval of one octave plus a fifth from the preceding sound, 3」 a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 4」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 5」 a long sound down one octave plus a Major 3rd from the preceding sound, 6」 a short sound up one octave from the preceding sound, 7」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 8」 a short sound down a Major 3rd from the preceding sound, 9」 a short sound up a Major 3rd from the preceding sound, 10」 a long sound down an octave plus a fifth from the preceding sound.」。又例如著名的美國電話電報公司 AT&T Corp 註冊第 1761724 聲音商標描述如下：「The mark consists of the spoken letters "AT & T"」。

至於聲音商標應如何檢送樣品？原則上錄音帶或 CD 都是可以接受的。例如前述案件申請人即檢送泰山玩偶的實物，當一觸動泰山玩偶的身體，該玩偶即發出泰山的吼叫聲。若聲音商標係指定使用於服務，則必須證明該聲音商標已確實可以辨識及區別其所提供之服務及指示其來源，所檢附之樣品應包括聲音的內容已充分指示所提供服務的特性。例如註冊第 2308503 號商標係由人發出類似鴨子的嘎嘎叫聲所構成，指定使用於觀光旅遊的服務。若聲音商標係由音樂或結合歌詞之音樂所構成，則申請人亦可檢送樂譜作為樣品。若係經由 TEAS<sup>5</sup>網路申請，則樂

<sup>5</sup> 即美國商標電子申請系統(the Trademark Electronic Application System)

## 本月專題



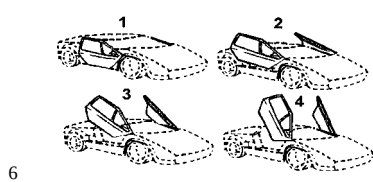
譜應以.WAV 的聲音檔格式。然而因為.WAV 聲音檔無法附隨 TEAS 網路申請，所以.WAV 聲音檔必須在案件申請後，以 E-MAIL 的附件的方式直接寄到 TEAS@USPTO.GOV，並附註本.WAV 聲音檔屬第xxx號商標申請案之附件。

### 3.5 動畫商標

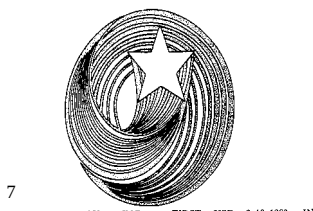
我國目前尚無動畫商標案例。美國實務上接受申請人聲明動畫本身為其商標之特徵，惟所檢附之商標圖樣必須顯示該設計或文字動畫的情形，普通商標之申請以一個圖樣為限，動畫商標因為要呈現其動畫之情形，故以四個圖樣為限。在其商標描述中，並應敘明其動畫的形式。例如註冊第 2793439<sup>6</sup>號動畫商標之商標描述如下：本件商標係由打開汽車車門的單一動作所構成。車門以平行於車身之方式移動，並緩慢升高至車身上方之平行位置。另外一件動畫商標為註冊第 1339596<sup>7</sup>號動畫商標描述如下：本件係由移動的星星動畫所構成，商標圖樣所示為最後的靜止畫面。

### 3.6 商業表徵 (Trade Dress)

我國業已引進商業表徵註冊制度，此可由智慧局所發布之「立體、顏色及聲音商標審查基準」中之立體商標制度得到佐証。因為前述基準



6



7



有關立體商標之申請態樣包括商品本身的形狀、商品包裝容器的形狀、商品或服務之整體外觀設計（文字、圖形、記號或顏色與立體形狀之聯合式）以及服務場所之裝潢設計等，均屬得以指示商品或服務來源之商品或服務的特徵，即所謂之商業表徵。目前我國已核准註冊 92 件立體商標，其中商品或服務之整體外觀設計約占三分之一，其中又以酒瓶整體外觀設計為最大宗，因為多數結合著名之文字商標，故在認定識別性部分最沒有問題。而美國商業表徵涵括之範圍亦大致相同，包括商品的外形、商品容器的形狀、建物的設計及建物內部的設計配置等。商品的外形例如註冊第 1986822<sup>8</sup>號巧克力的形狀，其商標描述如下：「The trademark consists of the configuration of a conically-shaped candy piece approximately 7/8 of an inch high as measured from the base to the pinnacle and 15/16 of an inch in diameter as measured at the base of the candy piece」。商品容器的形狀例如註冊第 1057884<sup>9</sup>號可口可樂的瓶子，其商標描述如下：「The mark consists of the three dimensional configuration of the bottle」。建物的外觀設計例如註冊第 78113982<sup>10</sup>號蛋捲冰淇淋外觀之餐廳，其商標描述如下：「The mark consists of a three dimensional building design in the shape of an ice cream cone with three service windows in the cone portion of the building and a soft serve ice cream swirl on top comprising the roof of the building design」。建物內部裝潢設計例如：註



## 本月專題



冊第 2694170<sup>11</sup>號以傘形蘑菇形狀作為酒吧台的屋頂，其商標描述如下：

「The mark comprises a three-dimensional design located in the interior space in which the services are provided, namely, a three-dimensional design of toadstool-shaped structures forming an interconnected canopy over a restaurant and bar area」。

在實務審查上，若申請人申請註冊商品的設計（a product's design）、商品的包裝（a product packaging）、顏色（color）或其他商品或服務之商業表徵，審查律師就必須考量兩個重點：功能性及識別性。在 1998 年 10 月 30 日以前，以功能性理由核駁者，並無針對功能性之特別條款可以援用，故依美國商標法 §§ 1, 2 及 45 不具識別性無法作為商標駁回。1998 年 10 月 30 日以後美國商標法明文禁止若商標具有功能性，則不得註冊在主要註冊簿，亦不得註冊在輔助註冊簿。其相關修正條文如下：

（1）. Section 2(e)(5) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(5), prohibits registration on the Principal Register of "matter that, as a whole, is functional."

若商標整個來看具有功能性，則不可註冊在主要註冊簿。

（2）. Section 2(f) of the Act, 15 U.S.C. §1052(f), provides that matter that, as a whole, is functional may not be registered even on a showing that it has become distinctive.

若商標整個來看具有功能性，則縱然證明已取得後天的識別性，亦不可獲准註冊。

（3）. Section 23(c) of the Act, 15 U.S.C. §1091(c), provides that a mark that, as a whole, is functional may not be registered on the



11



Supplemental Register.

若商標整個來看具有功能性，則不可註冊在輔助註冊簿。

(4) . Section 14(3) of the Act, 15 U.S.C. §1064(3), lists functionality as a ground that can be raised in a cancellation proceeding more than five years after the date of registration.

明定功能性為撤銷註冊商標事由之一，且不受註冊後五年除斥期間之限制。

(5) . Section 33(b)(8) of the Act, 15 U.S.C. §1115(b)(8), lists functionality as a statutory defense to infringement in a suit involving an incontestable registration.

明定即使涉及不可爭議性註冊商標之侵權案件，功能性仍得為法定抗辯事由。

在 2000 年 Wal-Mart 案件，最高法院引述 Qualitex 顏色商標案件，認定商品本身之設計，如同顏色商標一樣，不可能具有先天的識別性，欲尋求保護必須證明後天的識別性。次一年（2001 年）在 TrafFix 案件中，最高法院採用了新的判斷標準來認定功能性，亦即以是否具有效用、功能取代是否為競爭上所需要。簡而言之，若商業表徵被判定具有效用或功能，則不可註冊，勿庸再探討識別性的問題。若不具功能性，則應分兩種情形來判斷，若係商品本身的設計或顏色，則必須舉証證明已取得後天的識別性，始可獲准註冊。若係商品的包裝，則可能具有先天識別性而獲准註冊，若不具先天識別性，再舉証證明已獲得後天識別性以獲准註冊。

而有關以美國帝國大廈為例，該建築物外觀可否申請註冊為立體商標，指定使用在飲料商品、輪胎商品、金融、觀光旅遊、購物中心等服務？美國審查律師認為以帝國大廈的立體形狀作為商品的形狀或容器註冊是可以接受的，例如作成紀念品或酒瓶，但是以該立體形狀註冊於輪胎、金融、旅行社及購物中心服務則難以想像，因為輪胎不可能長成帝國大廈的樣子（商品本身的形狀），而帝國大廈非如已在美國獲准註



## 本月專題

冊之麥當勞速食店外觀，為單一營業項目大樓，其多數出租給不同營業項目之公司行號使用，如何指示單一特定商品或服務來源，殊難想像。至於已核准單純酒瓶形狀之立體商標註冊，而第三人以其形狀結合文字商標使用，是否會被認定為混淆而構成侵權？審查律師認為美國專利商標局一旦核准單純酒瓶形狀註冊，即表示消費者一看到該酒瓶即會與特定來源聯想，亦即該立體形狀本身已具有識別性，則第三人以該具有識別性的形狀結合文字使用仍屬侵權行為。

### 4. 著名商標混淆誤認之虞與淡化之適用

我國審查實務上對於混淆誤認之虞與淡化的界線要畫在那裡，一直困擾不已，尤其商標法第 23 條第 1 項第 12 款「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。」，申請人或審查官在主張或適用時是否要說清楚講明白，適用前段或後段？或前後段可一併主張或適用，而無須予以區隔？淡化應如何採証？又在認定混淆誤認之虞時，是否應考量主觀惡意的因素？商標法第 23 條第 1 項第 12 款「相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」當申請人檢附與其申請商標近似之已註冊商標之併存同意書時，是否仍須考慮消費者產生混淆誤認之虞的問題等。

在台灣著名商標似乎只有一個概念，而在美國「FAMOUS MARK」與「WELL KNOWN MARK」是不同的，「FAMOUS MARK」一定是「WELL KNOWN」，但不是所有「WELL KNOWN MARK」是「FAMOUS」，保護這二種商標之方法類似但不相同。美國法律賦予 FAMOUS MARK 所有人請求法院禁止令之權利，若該使用將淡化 FAMOUS MARK 之識別性，則可禁止他人在商業上使用近似之商標，即使二商標不會產生混淆誤認。淡化有兩種類型「玷汙（tarnishment）」及「減弱（blurring）」。「若第三人未經同意，使用在讓消費者對 FAMOUS



MARK 產生較差或突兀聯想之商品或服務上，則屬因玷汙而被淡化。若消費者或潛在消費者看見 FAMOUS MARK 被使用在很多不同的商品或服務上。由於如此廣泛的使用，削弱了 FAMOUS MARK 作為商品指示來源的功能，則屬因減弱而被淡化。例如「KODAK」使用在網球，「PEPSI」使用在汽油，均會因「減弱」而被淡化，因為消費者一看到「KODAK」不會再作獨家來源的聯想。以這個觀點而言，只有「most famous」和「most distinctive」之商標，才會因「減弱」而被淡化之方式受到保護。

一般判斷淡化有兩個困難的問題：(1) 界定損害，與 (2) 證明損害。最高法院在 *Mosely v. V Secret Catalogue*, 537 U.S. 418, 65 U.S.P.Q.2D 1801 (2003) 案之判決中，認定現行淡化法令規定必須有「實際的淡化」，而不是「淡化之虞」，因此，FAMOUS MARK 所有人必須證明因被告之使用而造成實際的經濟損害。而目前國會審議中的聯邦淡化法修正案，則是將「實際的淡化」修改為「淡化之虞」，不需證明實際的經濟損害，以取得對抗淡化使用之禁止令。

淡化不是美國專利商標局審查律師在審查階段之審查事項。審查階段審查律師只作申請註冊之商標與註冊商標之間，是否有混淆誤認之虞的判斷，而無須考量申請註冊之商標是否會淡化 FAMOUS MARK。惟 FAMOUS MARK 之商標權人，若認為美國專利商標局核准公告之商標，將淡化其 FAMOUS MARK，則可透過異議程序向商標審理及上訴委員會<sup>12</sup>申請撤銷。同樣的若核准公告之商標業已註冊，FAMOUS MARK 所有人亦可向商標審理及上訴委員會請求撤銷該商標之註冊。美國淡化法令僅對於小範圍之 FAMOUS MARK 提供保護。這些 FAMOUS MARK 只是國際條約提及之 WELL KNOWN MARK 之一小部分。

關於在同一案件可否同時主張「混淆誤認之虞」與「淡化」？

<sup>12</sup> Trademark Trial and Appeal Board ( “ TTAB ” )

## 本月專題



MILLER&CHEVALIER 律師事務所之律師表示，原則上「混淆誤認之虞」與「淡化」在個案是可以並存的，當律師為著名商標的當事人辦理侵權案件時，為當事人利益，通常在個案會同時主張系爭商標之使用有混淆誤認之虞並產生污損或模糊著名商標識別性的淡化效果，若法院不認為在該案可成立淡化，但有使消費者產生混淆誤認之虞，原告仍能贏得該訴訟；反之，若法院不認為在該案主張之淡化可以成立，而原告又未主張混淆誤認之虞，則原告將輸掉該訴訟。不過一般在同一案件雖可能同時主張「混淆誤認之虞」與「淡化」，但是若案情很明確可以適用「混淆誤認之虞」或「淡化」，則寧可選擇其一，較為清楚明確，不過因為「混淆誤認之虞」實務運作已有很長的歷史及發展理論，適用原則較為明確，相較之下「淡化」的發展歷史較短適用原則還不是那麼清楚，所以一般律師比較喜歡主張「混淆誤認之虞」。一般而言，當商標愈著名，會被認為產生混淆誤認之虞的商品範圍愈大，例如：人類的食品與動物的食品一般認為並非類似商品，但當前者的商標為著名商標時，這二種商品可能被認為屬類似商品，而有使消費者產生混淆誤認之虞。

淡化該如何證明，是否需要直接證據？例如消費者調查報告。美國專利商標局之審查律師認為淡化的證明是一個困難的問題，消費者調查報告可以作為一種證據。而 Reedsmith 律師事務所之律師認為消費者調查報告、商標權人收到消費者抱怨該商標不再醒目、不再引人注意、被汙損、識別性減弱的信函，以及報紙或刊物刊載關於該商標被淡化的相關報導均可作為證明商標被淡化的證據。Bacon & Thomas 律師事務所之律師亦認為消費者調查報告可作為淡化的證據，一般而言，如果超過百分之三十的消費者認為淡化存在，則法院相當可能接受原告淡化的主張。

又在認定混淆誤認時是否應考量主觀惡意的因素？美國專利商標局之審查律師認為審查商標註冊申請案時，因為審查官只能看到申請人單方的申請文件而無其主觀惡意的相關證據，所以審查官不會在審查註冊階段考量主觀惡意的因素。但在商標異議及侵權案件，爭執商標權利的雙方會提供證據資料，此時商標權人的主觀惡意會被考慮。Bacon &





Thomas 律師事務所之律師亦提及一般而言，商標侵權案件原告所提出的消費者調查報告，有百分之三十的消費者認為產生混淆誤認時，通常已足以說服法官或陪審團認為被告商標之使用有混淆誤認之虞存在；而商標侵權案件中被告的主觀惡意被證明時，對商標產生混淆誤認的消費者百分比可能降低到百分之二十五甚或二十即可被法院接受，因為法官或陪審團會認為，既然被告惡意抄襲原告商標的目的即在使消費者對二商標產生混淆誤認，而消費者調查報告證明確實有一定比例之消費者產生混淆誤認，混淆誤認之虞即可證明。若雙方當事人提出之市場調查報告結果正好相反，法官則會仔細比較兩造問卷的設計、取樣...等的問題，再決定採用那一造的問卷。

至於當申請人檢附與其申請商標近似之已註冊商標之並存同意書時，是否仍須考慮消費者產生混淆誤認的可能性？美國審查律師認為縱然有同意書還是要審查會不會造成混淆，所以申請人還是有義務說明為什麼並存註冊不會造成混淆，而採用申請人所提供之並存同意書，主要考量在於廠商比審查官更了解市場的情況，若廠商都認為可以並存了，應該可以推定不會產生混淆。惟並非只要有同意書審查律師即無置喙之餘地，例如：相同商標指定使用於相同商品，即使檢附並存同意書，仍不會核准其註冊。又同意書均係針對每一個個案而同意，非一經同意即表示所有相關類似案件均可援用相同的同意書。

## 5. 地理標示證明標章之審查

依與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）第 22 條第 1 項規定，地理標示係指為辨別一商品係產自一會員之領域，或其領域內之某一地區或地點之標示，而該商品之特定品質、聲譽或其他特性，主要係歸因於其地理來源者。我國為配合加入世界貿易組織（WTO）應履行 TRIPS 地理標示之保護規定，並加強我國地理標示保護機制，於民國 92 年 11 月 28 日修正施行之商標法增訂產地得以申請為證明標章保護之機制，並發布「地理標示申請證明標章註冊要點」。目前雖然已有「池上米」地理標示申請註冊為證明標章獲得保護，惟若申請人無法

## 本月專題



證明其產品之品質與該地理環境之關聯性，是否仍可註冊為產地證明標章？又單純之地名未加任何設計是否可以申請註冊為產地證明標章？團體商標之所有人是否應以法人為限？又其本身可否使用該團體商標表彰其商品或服務？

美國專利商標局並未針對地理標示設置特別之註冊簿。美國透過商標制度保護地理標示已有數十年，早於「地理標示」這個名稱出現於 TRIPS 協定。在美國地理標示主要以證明標章保護，但亦有少數以團體商標保護的案例。申請人可以自由選擇以商標、證明標章或團體商標的方式來保護其地理標示。因商標、證明標章、團體商標之申請要件不同，故不能同時申請只能擇一申請註冊。原則上如果商品的特殊品質純粹來自於人文因素，而非自然因素的貢獻，不能成為地理標示。其商標註冊簿包含地理標示註冊為商標、證明標章、團體標章，但並未特別標明為地理標示。

依據美國商標法第 45 條（15 U.S.C. §1127）規定，“證明商標”指任何文字、名稱、符號、或圖形或其聯合式，係由所有人以外之人使用，用以證明該人之商品或服務之地區或其他來源、材料、生產方式、質量、精度或其他特徵，或證明該項商品或服務工作或勞動是由一個聯合會或其他組織之會員所執行。故一般來說，證明標章有三種樣態：

一、證明商品或服務來自特定地理區域；包括

（一）單純產地證明標章，亦即只證明該產品產自某地區。例如：

「WISCONSIN CHEESE PRIDE. OUR SECRET INGREDIENT」

<sup>13</sup>：The applicant intends to register a certification mark as the mark will be used to designate the geographic origin of the goods, namely cheese produced in Wisconsin.



<sup>13</sup> NO.2964548



「CALIFORNIA CA GROWN」<sup>14</sup>：The certification mark, as used by authorized persons, certifies the food and agricultural products have been produced in California or harvested in its surface or coastal waters.

「ARIZONA GROWN」<sup>15</sup>：This certification mark, as used by authorized persons, certifies that the food, agricultural products, processed goods or manufactured products were grown, raised, processed, or manufactured in Arizona.

「WILD GEORGIA SHRIMP GSA CERTIFIED」<sup>16</sup>：The certification mark, is used by persons authorized by the certifier, and certifies that the goods provided there under are shrimp harvested from the ocean off the coast of the state of Georgia.

「SWISS MADE」<sup>17</sup>「SWISS」<sup>18</sup>：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies geographical origin of the goods ( watch and clocks ) in Switzerland.

「SWISS」<sup>19</sup>：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies geographic origin of the goods ( chocolate ) in Switzerland.



<sup>14</sup> NO.2792670

<sup>15</sup> NO. 2880747 ARIZONA GROWN



<sup>16</sup> NO. 3040882

<sup>17</sup> NO. 3038819 SWISS MADE

<sup>18</sup> NO. 3047277 SWISS

<sup>19</sup> NO. 1570455 SWISS

## 本月專題



「PARMA HAM」<sup>20</sup>：The certification mark is used by persons authorized by the certifier to certify the regional origin of the product (ham) to which the mark is applied.

(二) 產地加上證明標章權人設定的標準條件。例如：

「PRIDE OF NEW YORK」<sup>21</sup>：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies that the agricultural and food products are grown or processed within New York State in accordance with standards set forth in a Department of Agriculture and Markets promotion program.

「IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO」<sup>22</sup> 「IDAHO」<sup>23</sup>  
「GROWN IN IDAHO」<sup>24</sup> 「IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO」<sup>25</sup>：The certification mark, as used by persons authorized by the certifier, certifies the regional origin of potatoes grown in the

<sup>20</sup> NO. 2014628 PARMA HAM



<sup>21</sup> NO. 3010127



<sup>22</sup> NO. 2914309

<sup>23</sup> NO.2914308 IDAHO



<sup>24</sup> NO.2914307



<sup>25</sup> NO.2934385



State of Idaho and certifies that those potatoes conform to grade, size, weight, color, shape, cleanliness, variety, internal defect, external defect, maturity and residue level standards promulgated by the certifier.

「DARJEELING」<sup>26</sup>：The Certification Mark, as used by authorized persons, certifies that the tea contains at least one hundred percent (100%) tea originating in the Darjeeling region on India, and that the blend meets other specifications established by the certifier.

「CERTIFIED ALASKA QUALITY SEAFOOD」<sup>27</sup>：The quality certification mark, as used by persons authorized by applicant, is intended to certify and promote quality grades of seafood products from Alaska.

二、證明商品或服務之品質、材料、製造方法，符合特定標準；例如：

UL 證明電器設備符合特定安全標準、CELANESE 證明塑膠玩具符合證明人所訂之安全標準。

三、證明商品或服務上之工作或勞務係由某協會或其他組織之會員所完成，或執行者符合特定標準。

因證明標章之目的在於告知購買者，被授權使用人之商品或服務擁有特定的性質，或者符合特定條件或標準。證明標章所有人本身不能使用其標章，但須控制標章之使用，包括標章僅能使用於具有必要特性、或符合所有人明訂使用標章條件之商品或服務上。因此，通常情況下，證明標章申請人為政府機關、經政府授權之機構、協會（private association）或農業團體（agricultural collective），但並不禁止個人取得證明標章權。至於申請人無法証明其產品之品質與該地理環境之關聯

<sup>26</sup> NO. 2685923 DARJEELING



<sup>27</sup> NO. 2890220



## 本月專題



性，是否仍可註冊為產地證明標章？又單純之地名未加任何設計是否可以申請註冊為產地證明標章？依前述核准註冊之證明標章來看，單純證明產地部分之證明標章所在多有，例如：「CALIFORNIA CA GROWN」、「ARIZONA GROWN」、「SWISS」、「PARMA HAM」、「WISCONSIN CHEESE PRIDE. OUR SECRET INGREDIENT」等。該等證明標章雖未提及品質標準條件，惟其中不乏夙著盛譽者，故仍符合 TRIPS 地理標示之定義，該商品之聲譽主要歸因於其地理區域。而單純地名未加任何設計，審查律師表示當然可以申請註冊為產地證明標章，如前述之「IDAHO」、「PARMA HAM」、「DARJEELING」及「SWISS」，甚至連非傳統商標的形態都可以作為證明標章。

依商標法第 45 條（15 U.S.C. § 1127），團體標章指商標或服務標章：為合作社、協會、公會、或其他團體之會員所使用，或合作社、協會、公會、或其他團體依商標法規定，具善意意圖使用標章於商業上，且申請註冊於主要註冊簿，並包括用以表彰公會、協會或其他團體會員資格之標章。團體標章分為二種：一、團體商標或團體服務標章，係會員用以表彰其商品或服務之來源，並藉以與其它非會員之商品或服務相區別。二、團體會員標章，係用於表示使用者為該團體組織之會員。團體標章之所有人為申請註冊之團體組織，依據商標法第 45 條（15 U.S.C. § 1127）團體標章之定義，只有合作社（cooperative）、協會、公會（association）、集合團體（collective group）、或組織（organization），可以成為團體標章所有人。申請註冊團體會員標章之團體組織，必須具有法律上之起訴和被訴能力。構成團體組織之個體可以是自然人或法人。標章由團體之所有會員使用，各會員不得享有所有權，且團體組織係為所有會員之利益而享有所有權。團體組織本身不能銷售商品或提供服務，但於宣傳廣告其標章和促銷會員之商品或服務時，可使用其標章。

團體標章申請時，須明確說明使用該團體標章之資格，使用人與申請人之關係，以及申請人如何控制管理該團體標章，因為團體商標或團體服務標章係為團體之會員所使用，因此在申請註冊時，申請人必須聲明其對於會員在商業上使用該標章，有合法控制權。可以使用下述用語



聲明：「申請人以下列方式，控制會員使用標章：...。」至於控制規範之內容，則沒有強制規定。團體商標或團體服務標章指定使用之商品及服務類別，與一般商標或服務標章所使用之類別相同；團體會員標章則歸類為 200。如同商標，團體商標或團體服務標章係用來表示特定商品或服務源自於特定來源，區別自己與他人之商品或服務。但團體商標與商標不同之處在於，團體商標是表彰團體會員之來源而不是特定人。基於此點，產銷合作社可將地理標示註冊為團體商標，以識別商品產自於特定區域，且該商品之特性係歸因於該區域。

依據美國的制度，地理標示有可能註冊為商標而受到保護。美國商標法規定，地理名稱或標誌如果是商品或服務來源地理上的描述，或地理上欺騙性錯誤描述，不得註冊為商標。但是如果地理上描述性標誌取得後天識別性，對於消費者而言，該標誌具有來源指示功能，則可以作為商標受到保護。例如：「ROQUEFORT」<sup>28</sup>羊奶製作的上等藍乳酪，公認為法國最好的乳酪之一，也是藍黴乳酪中最知名的一種，被稱為起司之王，只有在法國山區 ROQUEFORT 小村莊產的才能叫這個名字，雖實質上為證明標章的性質，惟於 1953 年在美國因取得第二層意義而獲准註冊為 29 類之商標，但其註冊簿備註欄則完全呈現證明標章之形式：The certification mark is used upon the goods to indicate that the same has been manufactured from sheep's milk only and has been cured in the nature caves of the Community of Roquefort, Department of Aveyron, France.

在美國地理標示也可依普通法受到保護。即使未申請證明標章之註冊，特定地理名稱亦可基於長期使用所建立之聲譽，透過法院判決而取得證明標章之地位，即所謂未註冊之證明標章（unregistered certification mark），例如「COGNAC」即依普通法（未註冊）受到保護。（Institute

ROQUEFORT

<sup>28</sup> 0571798



## 本月專題

National Des Appellations v. Brown-Forman Corp, 47 USPQ 2d 1875, 1884 (TTAB 1998)。該案判決認為，COGNAC 並非葡萄酒之通用名稱，而是消費者可直接認識其為表彰法國 COGNAC 地區之產品，且該地區確實有協會團體控制該項標示產品之來源與品質。

### 6. 商標電子申請系統

商標電子申請已是世界各國之趨勢，例如美國、日本、歐盟、澳大利亞及韓國都已試行多年，經濟部智慧財產局為配合行政院推動電子化政府之目的，亦於民國 91 年成立了業務電子化專案小組（英文簡稱 TFT），專案推動業務電子化。其間面臨問題極多，此次美國之行提問的 80 個問題當中，有一半即屬於電子申請方面的問題。美國商標電子申請系統(Trademark Electronic Application System, 簡稱 TEAS)於 1998 年開始運作，已有超過 716,000 件申請案。目前約有 90% 之商標申請案件係透過 TEAS 的方式提出申請，使用率相當高，因為美國專利商標局為鼓勵申請人使用電子方式申請，其應繳納之規費遠較書面方式申請之 375 美元便宜，目前電子申請有兩種方式，一種稱為 TEAS form，每類申請費為 325 美元，比書面申請便宜 50 美元，而另一種稱為 TEAS Plus form，係於 2005 年 7 月 8 日才開始採用，每類申請費為 275 美元，比書面申請便宜 100 美元。二者主要的差別在於，TEAS Plus form 大部分填寫資料是用勾選的方式，以保持資料的正確性，包括指定商品，亦只能全數勾選專利商標局網路上所公布可以核收之商品名稱（Acceptable Identification of Goods and Service Manual），審查律師收到此種案件，對於指定商品已無庸再予審查，無形中節省許多行政成本。表格亦較為簡潔，只問申請人一個問題，本案是否委由律師申請？若答案為否定，亦即是由申請人自己申請，則會給予較詳細之說明資料，每一項下都會有填表說明。而且表格係以逐欄複核的方式進行，若沒依正常規定填寫，將無法繼續往下填寫。此外，所有附件必須用.jpg image files，包括樣品、外國註冊證、同意書、證據等，聲音商標則必須用.wav 或 MP3 file。申請費亦必須全數繳清。送件後與美國專利商標局之間的





聯繫，一律透過 TEAS，並以 e-mail 方式收受該申請案之相關文件。若申請後申請人改以書面回覆 USPTO 之通知或拒絕以 e-mail 收取 USPTO 之信件，則每類須補繳 50 美元費用。至 94 年 11 月止 TEAS Plus form 之使用率已達 27%，預計還會往上攀升。無法符合前述 TEAS Plus form 規定之情形者，則使用 TEAS form，例如：一案多類案件，只繳納一類之申請費、商品或服務名稱不依照 Acceptable Identification of Goods and Service Manual 之名稱填寫、與專利商標局之往來以書面為之、拒絕以 e-mail 收取有關申請之相關文件等。因為大部分的申請案均為電子申請，而少部分書面申請案件，亦透過內部作業轉成電子檔，故在美國專利商標局已完全無紙化作業，所有申請案件皆在線上進行審查，商標註冊過程對於公眾完全透明化，任何人在世界任何地方只要經由網際網路，都可以檢視官方商標申請檔案，包括所有商標審查律師所做的決定與理由。

## 7. 在家工作機制 (work-at-home)

美國專利商標局在家工作機制始於 1997 年，原則上必須具有獨立工作能力以及一定工作水準的審查律師始能選擇在家工作（至少要有三年以上之審查經驗）。最初有 17 位審查律師參與計畫，每週在家工作 3 天，2 位審查官共用 1 個辦公室，專利商標局提供所有的軟硬體設備，包括：電腦、電話、傳真機、印表機及掃描機等，電腦並內建有防火牆及防毒軟體，避免電腦中毒及電腦被入侵，電話亦有跟隨設定的功能，不論審查官在何處工作，工作電話均可轉接至其所在地點。此外，美國專利商標局與軟硬體設備供應廠商簽訂合約，審查律師只要在工作時間內，均可以與該供應廠商聯繫請求協助，該供應廠商並提供到家維修之服務。而在家工作機制對商標申請人或代理人並未產生任何影響，申請人、代理人係透過電子郵件、電話與審查律師聯絡，使用者漫遊設定檔及電話跟隨的技術，使得在家工作審查官無論在何處均可接收到與工作有關之電子郵件、電話，所以商標申請人或代理人可能根本不知道其申請案件之審查律師是在家工作的！至於如何考核在家工作者之表現？



## 本月專題

美國專利商標局亦設有一套管理的機制，主管可透過商標審查系統（FAST）內建的管理系統瞭解審查官工作情形，包括工作量、個案工作進度、文稿內容、檢索的範圍等。目前美國專利商標局共有 350 位審查律師，其中有 190 個審查律師參與在家工作機制，他們沒有自己專屬的辦公室，但每週需回辦公室一次，可透過線上圖示介面訂位系統（On-line graphical interface reservation system）預訂辦公室，一旦審查律師進入辦公室，其所屬的工作電話將主動轉接至其預約的辦公室。因為本機制的成功，美國專利商標局共節省了 46,800 平方英尺（約 4,348 平方公尺）的辦公空間，每年因而節省了 150 萬美元的辦公室租金。

實行在家工作機制，從專利商標局的角度除了節省辦公空間及租金外，因為在家工作審查律師節省了通勤時間，有更多的時間工作，辦理案件的數量相對較高，平均而言，較非在家工作審查官生產力高出 10%，而工作品質與顧客服務品質與非在家工作審查律師幾乎相同。同時離職率也降低了，資深審查律師不會因搬家因素而離職，有些甚至遠居波士頓，從另一個角度，離職率的降低相對的也節省重新僱用及訓練新審查律師的時間及費用。而就審查律師本身而言，除了節省通勤成本、衣著及午餐費用外，因為每天從早上 5 點至晚上 10 點間，都可以連結專利商標局的電腦系統工作（其他時間為資料庫維護時間，審查律師無法連結該系統），使工作時間更具彈性，而可選擇最有工作效率的時段工作。除此之外，審查律師與家人相處的時間增加，並且有更多的時間參與社區的志願服務工作。除此之外，減少通勤時間的交通流量、降低行車造成的空氣污染、節省能源等，對整體社會來說，亦是獲益良多。

### 8. 結語

商品分類問題一直是各國普遍存在之問題，除了各國主管機關對於如何維持其內部審查官核收商品一致性之問題外，是否接受申請人援引其他國家主管機關已核收之商品，亦是一大挑戰。尤其我國採行一案多類制度後，核收商品不一致之情形更是雪上加霜。美國專利商標局因全



數案件均已線上審查，故分派案件給審查律師亦全權由系統處理，復因不分類別分派給所有審查律師，故為維持案件之一致性，系統在分派案件的同時會主動告知相關案件，在那一位審查律師手上，俾便討論達成共識，若對於其他審查律師已核收之商品有不同意見，雙方得透過主管再討論溝通，以避免不一致之情形再發生。我國亦有類似之機制<sup>29</sup>，只是審查官對商品之熟悉度，將影響對商品之敏感度，有些資淺之審查官看不出商品有何問題，即逕予核准。可是有些資深之審查官，一看到該商品名稱即知可能有跨類的問題。目前已透過教育訓練、編纂商品審查手冊、輪調制度加強各審查官對商品之熟悉度以及利用電腦設備之管控機制，以提昇核收商品之一致性。至於如何統合各國主管機關核收之商品？目前美國、日本及歐盟為使商標申請與審查過程更容易，減輕申請人與審查官之負擔，共同規劃三邊商品確認及分類手冊計畫（Trilateral Identification and Classification Manual Project）。該計畫係三方透過會商討論，對於可接受之商品與服務名稱取得共識，並為三方所共同接受。目前已接受之商品與服務名稱已達 7145 個<sup>30</sup>。對我國申請人、代理人及主管機關均為極重要之參考資料。

而非傳統商標審查的部分，我國現階段就現行法制有無引進氣味、動畫、雷射圖等非傳統商標之可能性？依我國商標法第五條規定，對於商標保護的客體係採列舉規定，亦即以文字、圖形、記號、立體、顏色、聲音及其聯合式，始受我國商標法保護，而氣味、動畫、及雷射圖均非前述列舉項目之一，應非屬可保護之客體。雖然動畫商標各國於申請時或公告時仍以分解動作圖為主，例如：以前述美國汽車開啟車門之動畫商標為例，申請人即檢附四個分解動作圖作為商標圖樣，主管機關公告時亦以該檢附之圖樣公告之。惟就動畫商標而言其所欲尋求保護者，乃

<sup>29</sup> 審查官得透過電腦系統查到相同案件，有無前案或目前有那幾位審查有相同或類似的案件。

<sup>30</sup> <http://tess2.uspto.gov/netacgi/nph-brs?sect2=THESOFF&sect3=PLURON&pg1=TL&s1=T%5BTL%5D+&l=MAX&sect1=IDMLICON&sect4=HITOFF&op1=AND&d=TIDM&p=1&u=%2Fnethtml%2Ftidm.html&r=0&f=S.95.4.26>

## 本月專題



其動作或動畫的部分，圖形部分只是在呈現其動作的變化，自與單純之圖形商標有別。而雷射圖商標所欲尋求保護者乃其不同角度之不同圖樣的變化，若其以多個圖形呈現其不同角度的變化，該等變化後之圖形是否即為其商標權利範圍所及，似仍有進一步研究之必要，就美國實務上案例以觀，案例尚不多見，唯一探討雷射圖商標較多之案例，亦持比較保守的看法，因若變化之圖形未加以界定清楚，恐滋生一申請案件同時註冊二以上商標之情形，且就社會交易習慣廠商多傾向以雷射圖作為防止仿冒防偽之用，消費者亦尚無習慣以其作為商標來看待，似亦較不容易產生識別性。何況就國外保護動畫或雷射圖商標之法制來看，其商標之定義多採列示之規定，亦即開放式之立法方式，只要能區別來源的標誌都可以作為商標，與我國之列舉式的立法方式截然不同，故我國若欲引進前述非傳統商標，恐須完成商標定義之修法程序較為妥適。

美國成功的商標電子申請機制，充分發揮電子申請資料的再利用性，除了節省書面申請資料轉換成電子檔案格式的經費外，同時亦降低了轉換過程中，人為操作可能產生的錯誤。而電子申請在指定商品部分儘量以勾選已核收商品的方式，並以低於書面申請 100 美元的規費鼓勵申請人，無形中節省了申請人與主管機關公文往返修正商品的時間及精力，看似減少收入實則獲益遠超過 100 美元的收益，因為商品範圍的界定幾乎是商標審查實務上是最困難的項目，有時公文往返可達半年以上，有時透過言詞上的溝通，亦可能產生不必要的磨擦與誤解，對主管機關服務態度的形象影響深遠，而且更重要的是容易產生不一致之情形，影響審查品質。此外，若商品範圍未能界定清楚，則無法進行近似前案的檢索工作，在時效上亦影響頗大。所以如何提供民眾一個便利的申請機制，對於社會大眾及主管機關都至為重要，亦是智慧局刻正努力之目標。