

經濟部智慧財產局

「非傳統商標審查基準修正草案」公聽會

議程

時間：106年7月17日（一）上午9時30分

地點：經濟部智慧財產局19樓簡報室（台北市辛亥路2段185號19樓）

主持人：洪局長淑敏

會議議程：

壹、主席致詞

貳、業務單位報告

非傳統商標審查基準修正草案說明

參、討論事項

一、氣味商標申請案如何能滿足商標法第19條第3項規定

二、氣味商標之商標樣本應如何提送及保存

三、其他草案修正內容之建議

肆、臨時動議

伍、散會

「非傳統商標審查基準修正草案」討論議題

議題一：氣味商標申請案如何能滿足商標法第19條第3項規定

說明：依商標法第19條第3項之規定，商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現。氣味商標與聲音商標同屬非視覺可感知商標類型，參考商標法施行細則第18條第1項規定；聲音商標無法以五線譜或簡譜表現該聲音者，商標圖樣為該聲音之文字說明。氣味商標圖樣應同為該氣味之文字說明，然「氣味」不同於聲音商標，目前技術上並無法透過電子載體輔助，使第三人可藉由商標公報、商標註冊簿，或商標專責機關的網站資料，直接透過身體感官，具體、清楚理解申請註冊的氣味商標的權利內涵。如何滿足商標法第19條第3項規定之要求，有以下疑義：

- (一) 可以被接受的描述方式為何？在商標是否滿足商標法19條第3項規定之形式要件的判斷上，是否應區分所申請之氣味屬單一氣味或混和氣味，而有不同之認定標準？
- (二) 目前國外註冊案例，皆以單一氣味方式加以描述；混和氣味，即便申請人以文字說明組成氣味之各成分及比例，甚至是提供其化學式，相關消費者仍無法客觀理解及認識其所欲呈現之氣味，且這些成分、比例，實際上是組成氣味之物質本身，而不是描述消費者所能感受到之氣味印象為何，對於具有普通知識經驗之消費者而言，並無法滿足清楚、明確、易於理解等商標法第19條第3項規定之要求¹。擬以下 A、B、C 三案討論何者最為妥適？或其他建議之審查標準？

¹ 歐盟法院判決 Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt (C-273/00, EU:C:2002:748) 第 69 段意旨參照。亦可參見新加坡商標審查基準「What is a trade mark?」部份，第 12 頁。

【A 案】：暫不受理

礙於目前科技的技術限制下，現階段應認混合氣味商標無法滿足商標法第 19 條第 3 項規定之要求。但隨著氣味之捕捉、數位化儲存、傳輸、列印，抑或是以其他方式再現的技術日益進步，且達到足夠精確、普及的程度時，本局可視相關技術之發展情形，主動調整、更新有關審理程序之細節後加以受理。

【B 案】：以市場上普遍認知的獨立名稱或稱呼描述該氣味

提出申請註冊的氣味若係由複數氣味混合而成，因混合成分及比例不同，所產生的氣味即可能會有所差異，導致增加商標權利內涵以文字說明的困難度。但申請註冊的混和氣味，依一般社會通念及市場交易情形，如有具體事證，足資證明在市場上存在且普遍為相關消費者所知悉的名稱或稱呼產生連結，並多數消費者有相類似的共通印象及經驗，則得以市場上獨有的名稱或稱呼加以描述；例如「本件為白花油氣味商標，係一種含有白樹冬青油及薰衣草油混合特異氣味之中藥藥油，該混合之特異氣味係由 30%的薄荷腦、40%的冬青油、18%的桉葉油、6%的樟腦及 6%的薰衣草油調配而成。」亦即，比照習知單一氣味商標的描述方式，再輔以商標樣本審查後，可認定已符合商標法第 19 條第 3 項規定之要求。

【C 案】：以混合後所呈現的主要氣味說明，並清楚完整說明其成分及比例，使第三人客觀上得藉由相同成分及比例再現並理解該氣味之內涵

商標描述為：「本商標為氣味商標。具薄荷味，此薄荷味乃藉由高濃縮甲基水楊酸（10 重量百分比）和薄荷（3 重量百分比）所混和而成」。此一氣味商標雖係由高濃縮甲基水楊酸與薄荷混合而成，但主要呈現出之氣味為既有習知的「薄荷味」，對大部分具有普通知識經驗的消費

者而言，應能夠直接在記憶中產生連結，進而得以清楚識別、理解到該申請註冊之氣味予人的感知印象²。而申請人復說明了調和出該薄荷味之成分與比例，可資競爭同業再現並理解該氣味之內容，且有商標樣本可資輔助、參照，應已滿足商標法第 19 條第 3 項規定之要求。

議題二：氣味商標之商標樣本應如何提送及保存

說明：商標樣本用以輔助商標圖樣之審查，不能取代商標圖樣及商標描述的記載，惟氣味商標在實際使用上，係利用嗅覺為感知，即便透過文字的說明表現商標，更有賴商標樣本加以補充，方能滿足商標法第 19 條第 3 項規定之要求。

- (一) 審查中檢送之氣味商標樣本，可能隨時間經過而產生變化，如申請人不提送新商標樣本，實務上應如何處理？
- (二) 商標取得註冊後，商標專責機關應如何保存，以確保其能穩定、持久地發出具同一性之氣味？是否得請商標權人適時補送商標樣本（例如涉有爭議案或舉證商標之使用）？如何確認商標之一致性？

議題三：其他草案修正內容之建議

說明：除「氣味商標」審查實務外，本次非傳統商標審查基準修正草案，增列實務上已受理之「連續圖案」審查原則、更新相關審查非傳統商標之案例，以因應實務審查上之需求，請各界提供意見以資周延。

² 本(106)年 3 月赴美交流課程，有關氣味商標美國審查實務受理香水案例之商標描述為“scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk.”