

非傳統商標保護常見問題之探討

呂姝賢*

摘要

本文聚焦在美國、歐盟及我國實務就動態及氣味等非傳統商標之經典個案進行分析比較，並針對非傳統商標是否具識別性之認定，以及非傳統商標申請的必要條件「圖文表示」如何呈現等相關問題進行探討。最後對於我國現行非傳統商標政策面及法規面提出個人淺見及建議。

關鍵詞：非傳統商標、圖文表示、CTMR第4條、動態商標、Sony Ericsson、氣味商標、主要註冊簿、輔助註冊簿、嗅覺螢幕、Smell-o-vision、嗅覺電視、香味傳輸服務

收稿日：103年12月15日

* 作者為現任經濟部智慧財產局商標審查官，國立臺北科技大學智慧財產權研究所碩士，本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

我國商標註冊申請案以傳統的平面商標占大多數，非傳統商標僅占商標申請案之極少數。以102年為例，全年商標註冊申請案共計74,031件¹，其中非傳統商標僅178件²，約占總商標註冊申請案之0.24%。惟就我國整體商標申請註冊案來說，其中樣態特殊且較少見的非傳統商標，例如：立體商標、顏色商標、動態商標、氣味商標等，往往由於案情複雜度較高，審查經驗較少，對審查官而言較具挑戰性，其相關法律適用爭議也相對提高，此乃誘發本文之研究動機。

在一般普通傳統商標逐漸飽和的狀態下，企業持續不斷探索創新，以更有創意的方式推出強而有力的公司品牌，作為強化其商品或服務的行銷利器。他們逐漸從視覺可感知的範疇踏入更刺激人類各種感官的領域，諸如聽覺、嗅覺、味覺或觸覺，利用顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音、氣味、味道、觸感等元素，展現在其推陳出新的產品標識上。

根據統計資料³，此種聽覺、嗅覺、味覺或觸覺感官方式的新型態商標在世界多數國家仍處於萌芽階段，僅少數國家已經可接受特殊的非傳統商標並予以核准註冊，例如：美國、歐盟、澳洲、英國、德國、新加坡等。目前歐盟非傳統商標面臨最大的障礙有二，一為有無識別性的爭議，二為商標圖樣必需是要可以用「圖文表示」來表達（graphical representation）。換言之，商標圖樣如何能以「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」的方式呈現，或如何藉由文字說明或輔以商標樣本，使商標權範圍得以確定，是非傳統商標審查上一大難題。商標在審查階段，該如何讓審查官手邊擁有相關的商標使用證據資料可供審酌，經主管機關認可後，又如何透過公告使第三人可以僅藉由註冊公告明確地認識該註冊商標權利範圍？諸如：氣味（scent/Olfactory）、味覺（taste）、觸覺（touch）等商標同樣是一大考驗。核准註冊後，現有檔案室是否擁有配套的科技技術或設備來儲存相關證據資料，目前技術面都仍待克服。

¹ 經濟部智慧財產局，商標遠端檢索系統，【最近5年商標申請註冊案件數變化統計表】，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=331099&ctNode=7061&mp=1>（2014/12/11）。

² 經濟部智慧財產局，【商標遠端檢索系統】，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>，其中聲音商標7件、立體商標129件、顏色商標30件、全像圖商標0件、動態商標5件、其他7件，共計178件。（2014/12/11）。

³ The Trademark Practitioner's Guide NTM Database, available at http://www.country-index.com/non_traditional_tm_special.aspx?State=1&TID=5#showcountries（last visited Aug. 22, 2014）。

這些發展對於商標與企業經濟價值及消費者日常生活息息相關，正因為非傳統商標所呈現的型態特殊，其保護要件及識別性的認定亦是爭議重點所在，對於此塊商標法上的新領域實有加以探討之必要。本文擬藉由美國、歐盟及我國實際案例探討非傳統商標審查所面臨是否具識別性之認定，以及其申請的必要條件「圖文表示」呈現意涵之爭議等各項法律問題。本文選擇動態商標及氣味商標來進行討論，主要係因該等型態商標所衍生的問題較多，從案例研析來釐清非傳統商標申請案常見之爭點，並彙整相關重點關鍵，以供商標審查實務參考，冀望對我國商標法規面及實務面之發展有所助益。

貳、非傳統商標申請的必要條件「圖文表示」之爭議—以SONY ERICSSON動態商標為例

一、美國

（一）案情簡介

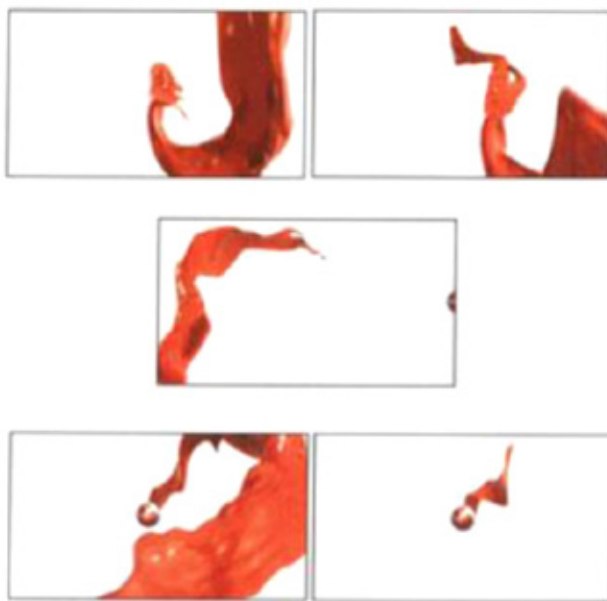


圖2.1 申請第77965941號商標

申請第77965941號⁴，指定使用於第9類「電子通信和電信設備和儀器、電腦軟體、行動電話、電子數位相框」等商品、38類「電信服務」等服務、41類「提供娛樂」等服務，商標圖樣描述：紅色是本件商標圖樣所主張的顏色特徵，本件商標圖樣為動態商標，由5張靜態圖像所組成，整體商標圖樣約在6秒的時間內完成運作。商標圖樣呈現出一個液態狀的紅色液體從螢幕的右上角向下方移動，朝向屏幕中間曲線前進，然後繼續向螢幕的左上角一度移動。一旦到達螢幕的左上角，液體接著向下彎曲，並沿螢幕的底部從左側彎曲到右側。此時，與紅色中心的球體從圖形右邊出現，並且開始朝圖像的中心向左移動。當球體出現時，液體曲向螢幕的右上角，接著急轉彎曲趨向螢幕的中心。然後紅色液體倒灌注入到屏幕中心的球體。一旦液體倒入球體中，球體的體積增加變大，接著移動到屏幕的中央偏上方位置。商標圖樣中黑色、白色和灰色僅為了代表背景及勾勒出透明區域，並不主張權利。申請人瑞典商Sony Ericsson Mobile Communications AB CORPORATION（以下簡稱Sony Ericsson）於2010年3月23日申請註冊動態商標，2010年4月27日經USPTO初步審查，於程序審查部分通知請申請人修正部分商品或服務名稱，並補充商標圖樣描述，歷經數次程序補正之後，本案USPTO經認為具先天識別性而於2011年10月4日獲准註冊第4033209號。

Sony Ericsson在2010年3月23日同時提出商標申請第77965694號（藍色）、第77965826號（櫻桃色）、第77965855號（綠色）、第77965878號（橘色）、第77965941號（紅色）、第77966023號（紫色）、第77966038號（墨綠色）之動態商標申請案，指定使用於第9類「電子通信和電信設備和儀器、電腦軟體、行動電話、電子數位相框」等商品、38類「電信服務」等服務、41類「提供娛樂」等服務，2011年10月4日USPTO核准註冊為註冊第4033205號、第4033206號、第4033207號、第4033208號、第4033209號、第4033210號、第4033211號商標等共7件一系列動態商標⁵（詳附錄一圖示）。

⁴ USPTO, TESS, available at <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4002:jx2m2r.2.9> (last visited Aug. 12, 2014) .

⁵ USPTO, TESS, available at <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchss&state=4805:4jl53d.1.1> (last visited Aug. 10, 2014) .

二、歐盟

（一）案情簡介

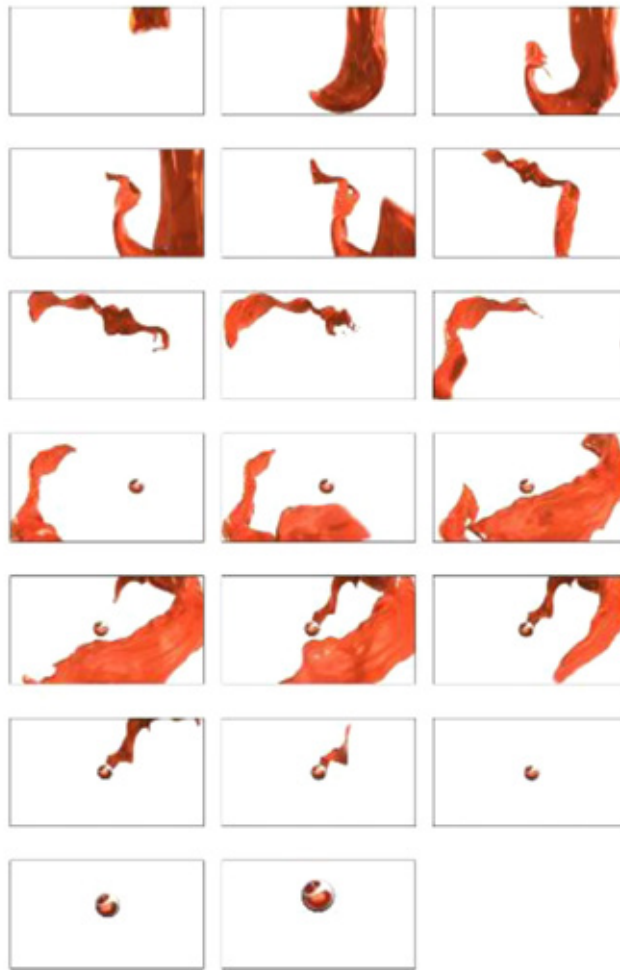


圖2.2 申請第8581977號商標

Sony Ericsson在2009年9月29日提出申請第8581977號⁶之動態商標申請案，指定使用於第9類「電子通信和電信設備和儀器、電腦軟體、行動電話、電子數位相框」等商品、38類「電信服務」等服務、41類「提供娛樂」等服務，商標圖樣描述：本件商標為一個彩色的動態商標。商標係由外觀似液體的彩帶所組成。該

⁶ OHIM, Community trade mark application No 8581977, available at http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg (last visited Aug. 13, 2014) .

商標為由20個靜止畫面所構成的動畫序列，長度將近6秒鐘。該序列起步於左上方的靜止畫面，然後在每個接續的橫向由左向右進行。該序列呈現出一個有色的流體在白色的背景上流過螢幕，該流體最後繞行球體並進入其內部，使得該液體的顏色可以被看見。

2009年10月15日，申請人收到OHIM的核駁先行通知書，認為該商標圖樣無法以清楚、明確、完整、容易理解、持久且客觀的「圖文表示」呈現，不符合歐盟商標條例（CTMR）第7（1）（a）條⁷的規定，欠缺商標的必要條件，不得註冊。2009年12月15日申請人修正後重新提出商標描述，2010年1月27日OHIM還是維持核駁審定。申請人不服，2010年3月25日提起訴願。

（二）訴訟爭點

1. 爭點

本案所申請之動態商標是否適用共同體商標條例第7（1）（a）條的規定，不得註冊？該商標圖樣描述經過上訴人2009年12月15日修正後是否仍無法以清楚、明確、完整、容易理解、持久且客觀的「圖文表示」呈現，以至於欠缺註冊商標的必要條件？

2. Sony Ericsson上訴理由

本件商標為具現代感的動態商標，反應出最新的圖文設計能力。不應該僅因OHIM還未能正式接受MP4格式檔，而排除申請人取得該商標註冊的權利。本商標具有識別性，動畫序列中的第11個靜止圖像呈現出上訴人的液態識別標誌，亦即其主商標（house logo）⁸。OHIM既然已經建立了商標圖樣的7個標準，即商標必須「清楚、明確、完整、容易取得、易於理解、持久且客觀」7個標準，本案依循該模式申請，應堪稱已符合該等要件。另外，Sony Ericsson也舉出其他案情雷同之核准前案，例如：

⁷ Article 7 Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

(a) signs which do not conform to the requirements of Article 4.

⁸ OHIM, Community trade mark application No 2634632  , available at http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg (last visited Jul. 13, 2014) .

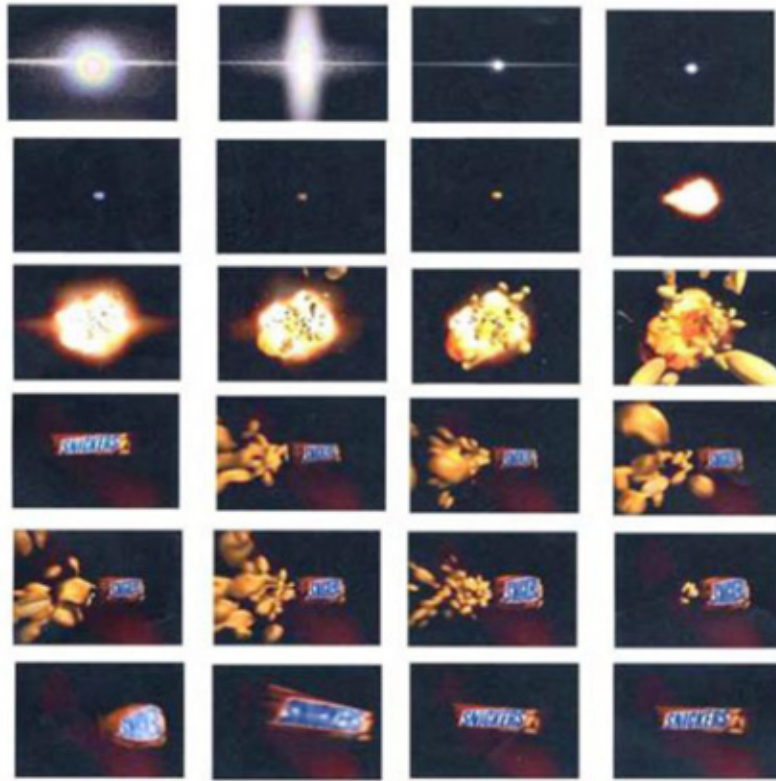


圖2.3 註冊第8207532號商標

註冊第8207532號商標所傳達的動態影像也是複雜的，而且在序列的個別畫面間「跳躍」。本件Sony Ericsson的動態商標與OHIM核准註冊第8207532號商標一樣清楚明確。OHIM僅狹隘地侷限在個別圖像，而沒有將整體序列圖樣作通盤考量，所以最終導致錯誤的核駁本案。

商標描述是用來嘗試及協助傳達各個個別靜止圖樣序列所呈現的動態影像，對個別靜止圖樣加以說明並非商標註冊的要件。因為OHIM線上申請系統的瑕疵，導致上訴人無法上傳提交MP4格式檔案，即便如此，上訴人檢附一份存載呈現動態影像影片的MP4格式檔光碟片，且極盡所能地提交了一本以申請中20個靜止圖像構成的翻頁書，用來幫助理解該動態影像。再者，相同的動態商標申請案在USPTO已經被接受，其在美國僅有些微的差異，圖樣描述以5個靜止圖像表示，而非20個，同時文字描述的部分只略有出入。

修正後的商標描述為：本案為彩色的動態商標，其基本上是一條如液體外觀的延伸彩帶，該彩帶圍繞一個球體圖形，最後並進入該球體圖形合而為一。動態影像約持續6秒鐘，序列中每個靜止圖樣的間隔約0.3秒，從開始到結束靜止圖樣的間隔均相同。第1個靜止圖像是在左上方，最後的靜止圖像位在下方橫列的中間。在移動到下一列之前，每列靜止圖像都是以由左至右的方向進行。靜止圖樣準確的順序為：第1個靜止圖像彩帶自畫面上端進入，在第2至第6個靜止圖樣中向上飄動之前，彩帶在畫面的右側向下輕飄動。在第4個靜止圖像，彩帶的末端呈現出一種延伸的效果。在第6至第17個靜止圖像，彩帶在畫面中以逆時針方向飄動。從第9個靜止圖樣開始，球體立刻移動到畫面中央，球體內部顏色與彩帶相同。彩帶環繞著球體飄移。在第14個靜止圖樣，彩帶就像被拉入球體一般地進入其內。在第15至第17個靜止圖像，彩帶消失於球體中。在第19及第20個靜止圖像，球體向觀看者的方向移動，球體逐漸變大而結束。Sony Ericsson主張修正後的商標描述更精確地反應該序列圖樣所呈現出的變動情形，以該序列圖樣作為整體商標來考量，並結合商標描述，該其所呈現的動態影像已相當明確。

3. OHIM主張

有關判斷商標識別力的標準，歐洲法院先前在2007年1月25日C-321/03，Dyson公司控告USPTO案例中已經討論過⁹。本案的商標圖樣並無法構成清楚可辨識的動態影像，對於本案動態影像的理解，商標描述並未提供很大的幫助。雖上訴人提供了一組靜止圖像，而該等靜止圖像並無法傳達出具體明確的動態影像。

動態影像的確有圖文表示的可能性，但是本案上訴人提出的商標圖樣欠缺具體。其提出新的商標描述來觀察20張靜止圖樣，該等圖樣同樣無法指出清晰的動態影像、動態影像如何進行、以及一個圖樣如何接續至下個圖樣，都未盡明確，尤其是第5、6、7張靜止圖樣，無法以視覺觀察出一個清晰的連續動態影像。且其中商標描述完全未提到第5個靜止圖像，而關於第6個及第7個靜止圖像，所提供的說明亦不清楚，該說明實際上包含範圍及於第6至第17個靜止圖樣，因為其說明過於模糊，以至於無法明確指出一個清楚的動態影像。即使試著非常小心謹慎地觀察逆時針的動作序列圖樣，在第8到第9個靜止圖像間，第10、11、12與第

⁹ Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks ("Transparent bin"), ECR I-693, at paragraphs 27-28 and 32-35. Case C-321/03 (2007).

14 個靜止圖像的動態影像變化過程仍存在一段落差。

本案動態商標圖文表示之呈現不夠清楚，無法表現出該動態影像，雖然商標描述提供了一些該說明，靜止圖像還是沒有辦法完全反映出商標描述的內容。而且，靜止圖樣無法表現出清楚明確的動態影像序列，只是呈現出不連續的獨立片段。從這個角度來說，動態影像如何進行，以及一個靜止圖像如何接續到下個靜止圖樣，並沒有清楚交待。爰本案依歐盟商標條例（CTMR）第7（1）（a）條的規定，無法取得註冊。

（三）上訴委員會之見解

第二上訴委員會認為本案爭點在於該商標之「圖文表示」是否符合歐盟商標條例（CTMR）第4條及第7（1）（a）條之規定。CTMR第4條是歷年來歐洲法院判決常見的爭議話題，判例法明確揭示CTMR第4條的要件規定係用來確保商標註冊簿內受保護商標是清楚、明確、易於取得的資訊。社會大眾必須能夠藉由註冊簿清楚、明確、完整、容易取得、易於理解、持久並且客觀地據以得知商標註冊標的。換句話說，「圖文表示」必須讓該標識得以視覺可感知的方式呈現，尤其是藉由圖形、線條或文字，使商標得以與他人商品／服務相區辨。其功能在於定義商標本身，用以決定賦予商標權人精確保護的標的範圍，同業或社會大眾得以清楚、明確地知道他們所面臨實際或潛在競爭者所提出商標申請或核准註冊的範圍。而商標描述的輔助說明，是為了讓商標圖樣能夠更加清楚、明確，因此商標描述與所觀察到的商標圖樣必須一致。

Sony Ericsson後來補呈證據資料，提交了翻頁書形式的商標圖樣，亦即申請書中的20個靜止圖像的翻頁書小冊。第二上訴委員會認為，利用這種方式呈現，先前靜止圖像之間可能存在的動態影像過程落差都消失了，而且動態影像的進行過程變得很清楚。事實上，這種方式的呈現更符合能夠滿足讓公眾瞭解該動態商標的運作。此外，只要配合商標描述來觀察申請書上所呈現出的靜止圖像，可以發現商標所包含的動態影像已經相當清楚，再輔以商標描述，該動態商標並不難以理解。尤其是在以翻頁書的方式觀察商標後，更可以確認商標描述與該商標圖樣是相輔相成的。

在判斷是否符合CTMR第4條及第7（1）（a）條規定時，通常是以一般具有普通知識者，施以合理的注意，在查閱共同體商標註冊簿後，無須耗費大量的智能及想像力，很容易使人直覺的、清楚的瞭解商標是由什麼構成。社會大眾並不需要運用一定程度的推理或思考，就能領會該標識組成的客體。第二上訴委員會認為本案商標的圖文表示及商標圖樣描述可以使人輕易理解該商標是由什麼構成，堪稱已符合CTMR第4條之要求。

再者，上訴人所舉其他已核准註冊的動態商標，例如：註冊第8207532號商標，其商標圖樣所採用的表達方式與本案雷同，該動態影像也同樣是在序列的個別畫面間以「跳躍」方式呈現。同理可見註冊第8553133號商標、註冊第1772615號商標、註冊第1779412號商標、註冊第2421667號商標、註冊第8668949號商標、註冊第8594566號、註冊第8361727號商標（詳附錄二圖式），該等動態影像也都是採用相同的靜態圖像手法來呈現其商標，雖然基於商標審查個案拘束原則，申請人不得援引前案執為本件商標應准註冊之論據，惟商標審查標準的一致性，OHIM應該盡量努力做到。第二上訴委員會認為本案OHIM原處分有違誤，應予廢棄，爰發回OHIM另為適法之處分。2011年3月18日，OHIM最終對本件商標予以核准審定之處分。

Sony Ericsson在2009年9月29日同時提出商標申請第008581911號（藍色）、第008582207號（紅色）、第008582389號（紫色）、第008582504號（橘色）、第008582538號（綠色）、第008582595號（墨綠色）等動態商標申請案，指定使用於第9類「電子通信和電信設備和儀器、電腦軟體、行動電話、電子數位相框」等商品、38類「電信服務」等服務、41類「提供娛樂」等服務，2011年5月6日OHIM核准一系列動態商標¹⁰（詳附錄三圖式）。

（四）分析與討論

筆者認為本件Sony Ericsson所申請的動態商標，其商標圖樣所呈現的20張靜態圖像，復結合詳細的商標圖樣描述，同時並檢附存載呈現動態影像影片的MP4格式檔光碟片、以及利用20張靜態圖像所製成的連續翻頁書，整體應符合CTMR

¹⁰ OHIM, eSearch plus, available at <https://oami.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008582595> (last visited Aug. 10, 2014) .

所要求的「清楚、明確、完整、容易取得、易於理解、持久且客觀」7大標準，且具相當的識別性，相關消費者應足以認識其為表彰商品之來源，故該動態商標已達到成為商標的條件。即使在申請階段未檢附連續翻頁小冊，就前述相關資料看來，本案已經具備前述7大標準。況商標申請註冊案以線上申請為主流的當下，OHIM應放寬讓申請人得以利用現今普及的影音方式上傳申請相關證據資料，例如：多媒體應用技術的MPEG-4，簡稱MP4，包含系統、視訊、音訊、電腦合成資料等四大部分，得以在網路上作多媒體檔案的傳輸用。如此一來針對動態商標而言，即可節省申請人與OHIM雙方溝通的時間，消弭二者認知上的鴻溝。

三、我國

Sony Ericsson所申請的動態商標在我國未申請註冊，其原因有可能是因當時（2009年）我國尚未開放動態商標申請，迄民國101年7月1日修正施行商標法方才開始接受新型態的動態商標。至於相關的傳統平面商標，Sony Ericsson在我國則有諸多申請核准案例¹¹（詳附錄四圖式）。

在美國，USTPO接受動態商標註冊申請案檢附的靜止圖像以5個為限，歐盟則無張數限制，甚至有核准註冊案例靜止圖像高達24個。相較於我國動態商標註冊申請案，為配合商標審查主管機關資訊系統及審查上的便利，申請人檢附的靜止圖像應以6個為限，用意是希望申請人只要選取6張給消費者主要商業印象的靜止圖像即可，並輔以商標描述及商標樣本¹²，應足以表現動態商標的精神。

¹¹ 例如：註冊第184438號、第187126號、第191111號、第1050213號、第1056305號「SYMBOL (Liwuid Identity)」商標（原服務標章）；註冊第1355027號「Liquid Identity mark (2D) in color」商標、第1434013號「Liquid Identity mark (2D) in color (lime)」商標、第1434014號「Liquid Identity mark (2D) in color (cherry red)」商標、第1434015號「Liquid Identity mark (2D) in color (orange)」商標、第1434016號「Liquid Identity mark (2D) in color (purple)」商標、第1434017號「Liquid Identity mark (2D) in color (pure red)」商標、第1434019號「Liquid Identity mark (2D) in color (blue)」商標；註冊第1359960號「Liquid Identity mark (3D) in color」商標；及註冊第1432113號「Liquid Identity Outline Design」商標。

¹² 目前我國商標專責機關公告接受的樣本格式電子載體包括：AVI或MPEG檔。

四、結語

Sony Ericsson所申請的動態商標，在美國申請註冊時，USPTO認為本案動態商標註冊申請案在程序部分僅需修正部分商品或服務名稱，而對商標圖樣、圖樣描述所呈現出的動態商標並無爭執，經檢索資料庫查無近似前案，且認為該動態商標本身具有先天識別性，復無其他藍能法（美國商標法）規定不得註冊事由，因而准予註冊。在歐盟申請註冊時，原本遭OHIM以本案無法以「圖文表示」構成清楚地傳達出具體明確的動態影像，不符CTMR第4條及第7（1）（a）條規定予以拒絕。經上訴之後方才得以核准註冊。由此印證商標一項不變的重要定律，因各國國情不同，案情自屬各異，基於商標審查個案拘束原則，申請人自不得比附援引執為該商標應准註冊之論據，仍應視個案情況審酌。

另外，針對歐盟的商標申請要件「圖文表示」，原先歐盟執委會（European Commission）預期在2011年10月提出其修法提案，但為了先調和成員國商標局對於商品或服務類別標題的處理，故其他提案（IP Translator案）提前在該修法提案先行處理。歐盟執委會2013年3月27日商標制度修正新聞稿¹³中，亦提到對商標規則的改變。針對共同體商標規則的提案，其中執委會也提議廢除原有的「圖文表示」要件，取而代之的是「以讓主管機關與公眾得以判斷權利人獲得保護之明確客體的方式表示（in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.）」（第4條）¹⁴。執委會相信如此一來將可以提供商標更多彈性空間，同時保留非傳統商

¹³ EUROPA, Trade marks: Commission proposes easier access and more effective protection, available at http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-287_en.htm?locale=en (last visited Mar. 30, 2014) .

¹⁴ EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark.

5.3. Increasing legal certainty

Regulation (EC) No 207/2009 is amended as follows (9) Article 4 is replaced by the following:

Article 4

Signs of which a European trade mark may consist

A European trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of

(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings;

(b) being represented in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.'

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/com_2013_0161_en.pdf (last visited Mar. 30, 2014) .

標，如：聲音商標等申請案的法律確定性。2014年2月25日執委會普通立法程序一讀時，復將文字修正為「in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.」（第4條）¹⁵。2014年5月2日歐盟理事會（General Secretariat of the Council）於布魯塞爾會議提案又修正回「in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor」（第4條）¹⁶。這項廢除「圖文表示」要件的改變並不是對商標註冊標的無限延伸擴大，而是對於標的提供更靈活的保護，如此一來，更加提高法律的確定性。「圖文表示」要件似乎即將要被打破，目前歐盟執委會的提案草案並非最終版，在該法規提案生效之前，「圖文表示」仍為商標申請註冊之前提要件。

¹⁵ EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, Amendment 24, Proposal for a regulation, Article 1 – point 9, Regulation (EC) No 207/2009

Article 4 Increasing legal certainty

Regulation (EC) No 207/2009 is amended as follows

Article 4 is replaced by the following:

'Article 4

Signs of which a European *Union* trade mark may consist

A European *Union* trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that *generally available technology is used* and such signs are capable of

(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; *and*

(b) being represented *in the Register of European Union trade marks* in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the *clear and* precise subject *matter* of the protection afforded to its proprietor.'

available at <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0118+0+DOC+XML+V0//EN> (last visited Aug. 06, 2014) .

¹⁶ General Secretariat of the Council, 12 May 2014, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

Article 4

Signs of which a European Union trade mark may consist

A European Union trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of

(a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; And

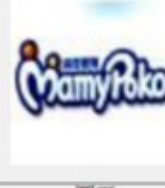
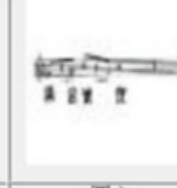
being represented on the Register of European Union trade marks, hereinafter 'the Register', in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.';

available at <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209337%202014%20INIT> (last visited Aug. 08, 2014) .

表2.1 歐盟商標條例（CTMR）第4條最新修法歷程

Regulation (EC) No 207/2009 Article 4 修法歷程		
2013年3月27日	2014年2月25日	2014年5月2日
歐盟商標制度 修正新聞稿	歐盟執委會 普通立法程序 一讀	歐盟理事會總秘書處 (Council of the European Union General Secretariat of the Council)
Article 4 Signs of which a European trade mark may consist A European trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; (b) being represented in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor.	Article 4 Signs of which a European Union trade mark may consist A European Union trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours as such, the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that generally available technology is used and such signs are capable of (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented in the Register of European Union trade marks in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.	Article 4 Signs of which a European Union trade mark may consist A European Union trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, designs, letters, numerals, colours the shape of goods or of their packaging, or sounds, provided that such signs are capable of (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; And (b) being represented on the Register of European Union trade marks, hereinafter 'the Register', in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the precise subject of the protection afforded to its proprietor'.

我國自從民國101年7月1日新法修正通過實施之後，動態商標之發展亦逐漸起飛，迄今已有4件動態商標核准註冊，分別如下表：

註冊號	商標圖樣
第1648265號	    主圖 圖一 圖二 圖三    圖四 圖五 圖六
第1648264號	    主圖 圖一 圖二 圖三    圖四 圖五 圖六

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討

註冊號	商標圖樣			
第1645096號				
	主圖	圖一	圖二	圖三
				
		圖四	圖五	圖六
第1641755號				
	主圖	圖一	圖二	圖三
				
		圖四	圖五	圖六

圖2.4 我國動態商標核准註冊案¹⁷

¹⁷ 經濟部智慧財產局，【商標遠端檢索系統】，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>（最後瀏覽日期：2014/07/25）。

參、氣味商標所面臨之最大挑戰—樣本交付、公告及檔案儲存

由於每一個人對同一個氣味商標的感受可能有所出入，對氣味的體驗感受也相當主觀，因此，非視覺可感知的氣味商標，其潛在的問題比視覺可感知的商標還更多。人類對氣味的感知相當複雜，在判斷一氣味是否具有商標功能時，過於主觀的看法並不恰當。對已經成功註冊的商標來說，氣味商標被公認為是圖文表示方面最困難、也最具爭議的一種商標¹⁸。

一、美國

在美國，註冊氣味商標並不強制檢附商標圖樣，取而代之的是提供視覺不可感知的詳細文字描述，這點讓氣味商標尋求註冊變得較容易。因此，氣味商標申請註冊的前提條件在美國比其他國家採更為開放的態度。依據USPTO商標審查的標準，氣味商標就像其他各種「文字、名稱、記號、圖形或其聯合式」傳統商標一樣，可以作為註冊商標的客體並於交易中使用，藉以區別商品或服務的來源。USPTO要求若欲證明某氣味具有商標功能，必須檢附相當的證據資料方得以證明其識別性¹⁹。

若商標僅由氣味、聲音或其他完全非視覺可感知的事物所構成，申請人無須提送「圖樣」，此類型的商標申請人必須提送詳細的「商標描述」。在新申請案中，申請人必須在申請書表中明確表示，該商標係「非視覺可感知之商標（Non-Visual Mark）」²⁰，且申請人必須提送包含該氣味的樣本，同時該樣本應符合該氣味的商標圖樣描述，以證明氣味商標樣本的可資區別商品或服務之來源。

¹⁸ Eleni Mezulanik, The Status of Scents as Trademarks: An International Perspective, INTA Bulletin, January 1, 2012 Vol. 67 No. 1, available at <http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheStatusofScentsasTrademarksAnInternationalPerspective.aspx> (last visited Aug. 9, 2014) .

¹⁹ USPTO TMEP 1202.13, available at <http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xml#/result/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-1200d1e2882.xml?q=1202.13&start=1&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=Oct2012&sort=relevance&syn=adj&cnt=10&results=compact&index=2#highlight> (last visited Aug. 9, 2014) .

²⁰ USPTO TMEP 807.09, available at <http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xml#/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-800d1e1656.xml> (last visited Aug. 9, 2014) .

為了讓審查官能夠聞得到該氣味，以決定該樣本是否能證明該商標之使用與商品或服務有關，在大多數的實務案例中，申請人所提出的樣本為實際商品本身。在提出該等樣本時，申請人須在樣本上明確表示此為氣味商標申請案的樣本，如此才能正確地將該實際樣本送到審查官手上²¹。以下為美國氣味商標（Scent Marks）案例：

案例1：註冊第1639128號

第一件氣味商標係由美商CLARKE CELIA於1988年10月18日申請，指定使用於第23類「縫紉線、繡線」商品，商標圖樣描述：本商標係由具高度影響力、清新的或易使人聯想到花朵盛開的花香香氣所組成之氣味商標²²。本案最初審查律師認為無識別性而遭到核駁處分，CLARKE CELIA上訴至商標審判暨上訴委員會（TTAB），該委員會認為該商標已取得第二層意義，具有後天識別性²³，應准予註冊，本案乃於1991年3月26日獲准註冊於主要註冊簿²⁴。不幸的是此商標因違反Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058.²⁵，六年未持續使用並檢送相關使用證明宣誓書，在1997年9月29日遭到USPTO撤銷。

²¹ USPTO TMEP 904.03 (m), available at <http://tmepl.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xml#/result/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/TMEP-900d1e994.xml?q=904.03%20%28m%29&start=1&ccb=on&ncb=off&icb=off&fcb=off&ver=Oct2012&sort=relevance&syn=adj&cnt=10&results=compact&index=2#highlight> (last visited Aug. 9, 2014) .

²² USPTO, TESS, THE MARK IS A HIGH IMPACT, FRESH, FLORAL FRAGRANCE REMINISCENT OF PLUMERIA BLOSSOMS. available at <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:juo d6h.2.1> (last visited Mar. 24, 2014) .

²³ Kenneth L. Port, On Nontraditional Trademarks, 38 Northern Kentucky L. Rev.(1), 24, 50-51(2012).

²⁴ 根據美國商標註冊制度，依商標識別性的強弱可分為兩種註冊方式，第一種為識別性較高的商標，可登記於「主要註冊簿」（Principal Register）；第二種為識別性較低之商標，有可能藉由持續使用而取得後天識別性（acquired distinctiveness）者，得先登記於輔助註冊簿（Supplemental Register）。登記於輔助註冊簿者有下列幾點益處：第一、確定首次使用日期（date of first use），第二、可先卡位，防止其後第三人再提出指定使用相同或類似商品或服務而造成混淆誤認之商標申請，第三、於公告程序中第三人不得對之提出異議，第四、商標審查時間較短，第五、經獲准登記於輔助註冊簿者，得因為該商標之持續使用，在市場上經由使用而使得商標識別性強度逐步增加，在持續不斷地使用達五年後，可向USPTO主張取得後天識別性，有機會藉以晉升成主要註冊簿。

²⁵ A § 8 Declaration of Continued Use is a sworn statement, filed by the owner of a registration, that the mark is in use in commerce. Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058. If the owner is claiming excusable nonuse of the mark, a § 8 Declaration of Excusable Nonuse may be filed. The purpose of the § 8 Declaration is to remove marks no longer in use from the register.

案例2：註冊第3140701號

由美商The Smead Manufacturing Company Corporation於2005年6月13日申請，指定使用於第16類「辦公室用品，即檔案夾、文件套、多層式檔案文件資料夾」等商品，商標圖樣描述：本商標係由蘋果汁味道或香氣所組成之氣味商標。依據美國商標審查基準（TMEP）§ 1202.13²⁶，產品的氣味若非屬功能性應可利用後天識別性來取得註冊。TMEP § 1202.02（a）（viii）²⁷亦以空氣芳香劑為例，說明了申請人若欲以氣味作為商標，指定使用於第3類「空氣芳香劑」商品，因為該氣味對於指定使用之商品具功能性，因此無法取得註冊。另依據TMEP § 807.09，如果是氣味商標，申請人應清楚明確表明本商標是「非視覺可感知的商標（NON-VISUAL MARK）」，而無須檢送商標圖樣²⁸。而TMEP § 904.03（m）也指出，在多數的實務案例中，所檢送的樣本或證據資料包括商品的實際使用，而有氣味的貼紙或標籤²⁹亦可接受將其視為商品包裝之一部分，可以用來識別商品的來源，本案准予註冊在輔助註冊簿。

²⁶ TMEP § 1202.13: The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner. When a scent is not functional, it may be registered only on a showing of acquired distinctiveness under § 2 (f) of the Lanham Act. The amount of evidence required to establish that a scent or fragrance functions as a mark is substantial.

²⁷ TMEP § 1202.02 (a) (viii) : For example, an application to register a scent for an air freshener must be refused as functional, as the proposed mark is essential to the use or purpose of the goods.

²⁸ Michael Gannon, Registration and Protection of Non-Traditional Trademarks in the United States: An At-A-Glance Guide to the Statutory, Regulatory, and Case Law Framework, 7. INTA (Host) , USA. (2012) .

²⁹ USPTO, TESS, The mark consists of an apple cider scent or fragrance. available at <http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn78649230&docId=SPE20060629172324#docIndex=7&page=1> (last visited Nov. 03, 2014) .

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討



圖3.1 檢送證據樣本為附有氣味的貼紙

案例3：註冊第3726789號

由美商Amyris Biotechnologies, Inc.於2008年10月1日申請，指定使用於第4類「汽車用之替代性燃料，即生物燃料」商品，商標圖樣描述：本商標係由含有懷舊的柑橘味道所組成之氣味商標（The mark consists of a fragrance reminiscent of citrus）³⁰。本案最初審查律師以功能性理由發核駁先行通知書，並建議申請人可朝後天識別性方向努力，USPTO最終採認申請人申復意見，讓本商標准予註冊在輔助註冊簿。

案例4：註冊第3589348號

由日商Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.於2008年3月13日申請，指定使用於第5類「用於關節炎、肌肉痠痛、扭傷、瘀傷之醫用皮膚貼布」商品，商標圖樣描述：本商標為氣味商標，係由含有高度濃縮之10wt%甲基水楊酸鹽及3wt%薄荷腦所組成之薄荷味商標（The mark is a scent mark having a minty scent by mixture of

³⁰ USPTO, TESS, available at <http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4010:qip3ai.2.1> (last visited Mar. 24, 2014) .

highly concentrated methyl salicylate (10wt%) and menthol (3wt%)。最初審查律師認為商標圖樣描述不夠明確，且本商標整體來說無識別性及具有功能性，爰發給核駁先行通知書，經過申請人檢附實際使用證據資料答辯之後，USPTO最終採認申請人申復意見，讓本商標准予註冊在輔助註冊簿。

案例5：註冊第3332910號

由美商Lactona Corporation於2004年11月22日申請，指定使用於第21類「具草莓香味之牙刷」商品，商標圖樣描述：本商標由含有草莓香味所組成之商標（The mark consists of the scent of strawberry）。最初審查律師認為本商標氣味無法保持，且整體無識別性，爰核發核駁先行通知書，經過申請人檢附實際使用證據資料答辯之後，USPTO最終採認申請人申復意見，讓本商標准予註冊在輔助註冊簿。

案例6：註冊第3140700號

由美商The Smead Manufacturing Company於2005年6月13日申請，指定使用於第16類「辦公室用品，即文件夾」等商品，商標圖樣描述：本商標由薄荷香味所組成，准予註冊在輔助註冊簿。該商標因違反Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058，六年未持續使用並檢送相關使用證明宣誓書，業於2013年4月12日遭撤銷。

案例7：註冊第3140694號

由美商The Smead Manufacturing Company於2005年6月2日申請，指定使用於第16類「辦公室用品，即文件夾」等商品，商標圖樣描述：本商標由桃子香味所組成，准予註冊在輔助註冊簿。該商標因違反Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058，六年未持續使用並檢送相關使用證明宣誓書，業於2013年4月12日遭撤銷。

案例8：註冊第3140693號

由美商The Smead Manufacturing Company於2005年6月2日申請，指定使用於第16類「辦公室用品，即文件夾」等商品，商標圖樣描述：本商標由薰衣草香味

所組成，准予註冊在輔助註冊簿。該商標因違反Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058，六年未持續使用並檢送相關使用證明宣誓書，業於2013年4月12日遭撤銷。

案例9：註冊第3140692號

由美商The Smead Manufacturing Company於2005年6月1日申請，指定使用於第16類「辦公室用品，即文件夾」等商品，商標圖樣描述：本商標由柚子香味所組成，准予註冊在輔助註冊簿。該商標因違反Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C. § 1058，六年未持續使用並檢送相關使用證明宣誓書，業於2013年4月12日遭撤銷。

案例10：註冊第2596156號

由美商MANTEL於1997年9月19日申請，指定使用於第4類「潤滑劑及汽車、飛機、船舶的燃料」等商品，商標圖樣描述：本商標由草莓香味所組成，准予註冊在輔助註冊簿。

前揭案例皆有一個共通點，其商標圖樣描述的用字遣詞均相當簡潔，USPTO予以肯認核准商標註冊，惟除了案例1係註冊在主要註冊簿之外，其餘皆註冊於輔助註冊簿。

二、歐盟

歐盟商標條例（CTMR）第4條³¹指出，任何足以區別不同企業之商品或服務的標誌，其「足以圖文表示」者，尤其是文字包括個人姓名、設計、字母、數字、商品的形狀或其包裝皆得成為共同體商標；而歐盟商標指令（TMD）第2條³²指出，所謂商標係指任足以「圖文表示」的標誌，包括個人姓名、圖形設計、文字、數字、還有商品的形狀及商品的包裝（the shape of goods or of their packaging），得藉以區辨商品或服務來源者。因此，商標不限於文字或圖形，只要該等標誌可用「圖文表示」（capable of being represented graphically），且足以與他人的商標或服務相區別者，皆可成為商標法保護的客體，故識別性成為取得商標保護的基本要件，而其中「圖文表示」亦為相當重要的條件，此處「圖文表示」係指以「清楚、明確、完整、容易理解、持久且客觀³³（clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective）」的方式表示。

歐盟原則上對於可註冊商標的種類、態樣並無限制，重要的是能否滿足前述圖文表示及是否具識別性之要素。同時，基於同業競爭及公眾利益因素考量，歐盟共同體商標條例（CTMR）第7條第1項（b）無識別性、說明性、通用名稱或功能性的商標應開放予公眾及同業競爭者使用，不得核准註冊；而歐盟共同體商標條例（CTMR）第7條第3項亦規定，前述不得核准註冊的商標，可藉由使用取得後天識別性而得以註冊。

³¹ REGULATIONS COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark

Article 4 Signs of which a Community trade mark may consist

A Community 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.

³² DIRECTIVE 2008/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2008

Article 2 Signs of which a trade mark may consist

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.

³³ 歐洲法院（Court of Justice，簡稱 ECJ）於 Sieckmann 案（C-273/00）闡釋了圖文表示要件的具體內涵。

從歐盟近幾年實務案例看來，OHIM目前無有效存在之氣味商標³⁴。主要原因是因為商標圖樣必須以嚴格的圖文表示呈現，而商標描述無法取代商標圖樣。歐盟目前對氣味商標的態度，認為氣味的文字描述雖然是一種圖文方式呈現，但是它並不客觀，也不夠清楚、明確，欠缺商標申請的必要條件——以圖文表示，進而無法取得申請日。

氣味商標首要克服的障礙是如何以圖文表示。歐洲法院（ECJ）曾於Sieckmann案³⁵中認定，如果標識可藉由圖像、線條或文字，以「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」的方式「圖文表示」之，則該標識可以被註冊。歐洲法院（ECJ）在判決中表示，申請人呈現的氣味商標係一種「肉桂酸甲酯」（methyl cinnamate）的氣味，類似果香味與略帶一絲肉桂味的香氣結合³⁶，該氣味商標的樣本、詳細的文字描述及化學式都不能滿足圖文表示的前述標準。歐洲法院（ECJ）認為，化學式僅在呈現物質而非氣味³⁷，因此無法符合標準，文字描述無法達到相當明確而不易誤認的地步。

另一項重要的要件，從功能性理論來探究該商標的核准是否會造成同業市場上的不公平競爭，亦是實務上爭議重點之所在。氣味商標必須不能源自商品本身之性質。例如：香奈兒5號（N°5）香水氣味的註冊申請案，因為該氣味係商品之本質要素，因此不具識別性。歐盟Sieckmann案的圖文表示標準對於往後的氣味商標申請案有很深遠的影響。實務上，該「清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解」之「圖文表示」指標性條件，幾乎關上了歐盟氣味商標註冊的大門³⁸。

目前歐盟的氣味商標相當依賴圖文表示，即使某種氣味真的具有能力透過嗅覺器官來傳達訊息，因為圖文表示的條件不符，依舊無法註冊。若有一種辨識系統能被廣泛地接受，就如同色彩方面有色譜系統一樣，則氣味商標應該會變得更加普及化³⁹。不久的將來，承如前一章節所述，若真的廢除「圖文表示」要件，

³⁴ 註冊第 428870 號商標為歐盟迄今唯一一件曾經核准註冊之案例，於 2006 年 12 月 11 日已到期消滅。

³⁵ Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt (Case C-273/00, [2002] ECR I-11737 (ECJ Dec. 12, 2002)) .

³⁶ The case involved a " methyl cinnamate " scent, which the applicant had described "as balsamically fruity with a slight hint of cinnamon".

³⁷ Smell, Sound and Taste—Getting a Sense of Non-Traditional Marks, WIPO Magazine, Feb. 2009.

³⁸ See Mezulanik, supra note 19.

³⁹ See Mezulanik, supra note 19.

取而代之的是「讓主管機關與公眾得以判斷權利人獲得保護之明確客體」的方式表示，相信將可以提供氣味商標註冊更多彈性空間。以下為歐盟氣味商標（Smell／Olfactory Marks）案例：

案例1：註冊第428870號

The smell of fresh cut grass

圖3.2 註冊第428870號商標

由荷蘭商Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing於1996年12月11日申請，指定使用於第28類「網球」商品，商標圖樣描述：本商標係由剛割過的青草味所組成之氣味商標。本件氣味商標為歐盟迄今唯一核准註冊之案例，自從2006年12月11日到期消滅之後，OHIM的註冊簿中就再也沒見過氣味商標核准註冊。

案例2：其他氣味商標申請案例

諸如：商標名稱「The smell of raspberry」、「The smell of vanilla」、「EL OLOR A LIMON（smell of lemon）」、「Fragrance of ripe strawberries」、「The smell of an amber, woody aroma with Virginia tobacco undertones and a mace top note」、「The mark consists of the smell of an apple applied to the bit for horses」、「The trade mark is a graphic representation of a particular fragrance. A lawn green note, citrus（bergamot, lemon）, pink floral（orange blossom, hyacinth）, musky。」等商標申請案，均遭到OHIM核駁。

氣味商標要符合能夠以書寫、圖形化或是以圖解方式表示的要件並不容易，不論是以化學方程式、文字描述、以儲存氣味樣本或前述之聯合式等方法均不易明確地表達該味道，氣味亦不像顏色一般有色彩層析譜圖（Chromatograms）或國際通用顏色辨識系統的顏色代碼可明確規範，故現今欲在歐盟取得氣味商標的註冊及保護實為不易。

三、我國

依據我國商標法及非傳統商標審查基準，在無商標法第30條所規定不得註冊事由之前提下，亦即排除近似、搶註、誤認誤信、妨害公序良俗等各項消極要件的情形下，已可接受任何具識別性的標誌申請註冊為商標，只要該標誌足以讓消費者區辨指定使用商品或服務之來源，且商標申請的客體必須符合商標法第19條第3項規定，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。此項規定為新法增修的部分，原修正前商標法第17條第2項規定「前項商標，應以視覺可感知之圖樣表示之」，新法刪除了「應以視覺可感知之圖樣表示之」字眼，主要是參考歐盟商標條例（CTMR）第4條及歐盟商標指令（TMD）第2條的「圖文表示」（capable of being represented graphically）精神，其目的是為了俾便商標專責機關審查時能明確界定其權利範圍，並於註冊公告時，第三公眾得以清楚知悉註冊商標之權利範圍。例如：動態、全像圖等非傳統商標，明確註冊商標之權利範圍，必須輔以詳細的商標描述或客觀上足以使第三人易於理解且具有持久及再現可能性之樣本，例如：載有該動態影像之電子檔或光碟片。亦或聲音商標，其商標圖樣應以五線譜或簡譜為之。

至於屬於非視覺可感知的氣味商標，該如何以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解的方式呈現，或藉由文字說明輔以商標樣本來完整呈現商標，目前在審查及公告作業技術方面，尚有其困難性，雖不排除以單純文字描述作為商標圖樣之可行性。但在審查時如何檢附商標樣本，以確認所欲請求保護的標的範圍，目前尚無公告審理程序之細節及相關配套措施，在審查及公告作業技術方面，尚有其困難性，有待實務案例建立相關規則，以供審查依循參考。

我國在101年7月1日商標法新法修正開放氣味商標之後，經統計至今共有11件⁴⁰氣味商標註冊申請案。例如：申請第101037007號「具有薰衣草氣味之中藥藥油（萬應白花油）」商標，商標圖樣描述：本件為氣味商標，如所附樣本（萬應白花油），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，該薰衣草氣味非為功能性配方，不同於一般藥油僅為商品本身之氣味，具有其獨特性及識別性，指定使用於中藥、藥油商品；申請第101037008號「含有紅花與桂皮混

⁴⁰ 經濟部智慧財產局，【商標遠端檢索系統】，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>（最後瀏覽日期：2014/12/10）。

合氣味之中藥藥油（萬應紅花油）」商標，商標圖樣描述：本件為氣味商標，如所附樣本（萬應紅花油），係一種含有紅花與桂皮混合氣味之中藥藥油，該紅花與桂皮氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性，指定使用於中藥、藥油商品；申請第101037009號「含有葉綠素混合氣味之西藥藥油（萬應百油精）」商標，商標圖樣描述：本件為氣味商標，如所附樣本（萬應百油精），係一種含有葉綠素混合氣味之西藥藥油，該葉綠素氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性，指定使用於西藥、藥油商品；申請第101037010號「含有丁香混合氣味之西藥藥油（花油精）」商標，商標圖樣描述：本件為氣味商標，如所附樣本（花油精），係一種含有丁香混合氣味之西藥藥油，該丁香氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性，指定使用於西藥、藥油商品；申請第101041753號「薄荷味」商標⁴¹，商標圖樣描述：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，指定使用於消炎鎮痛貼布商品，前述案例目前尚處於審查階段，相關氣味商標註冊申請案例具有指標性的影響力，值得後續持續觀察。

四、小結

（一）美國、歐盟與我國之比較

就氣味商標核准註冊的情形來看，目前美國基於採取使用保護為原則，對氣味商標的接受度最高，比歐盟、我國採更為開放的態度。基本上美國氣味商標只要有詳細的文字說明加上檢附氣味商標樣本，一般來說即可核准註冊；而歐盟氣味商標除了詳細的文字說明加上檢附氣味商標樣本之外，最重要的前提是必須符合圖文表示。歐盟自從註冊第428870號「The smell of fresh cut grass」商標之後，似乎對氣味商標關上了大門，迄今尚無任何氣味商標核准註冊。而我國對於氣味商標的審查，從新法刪除了「應以視覺可感知之圖樣表示之」字眼的精神來看，似較偏向歐盟的作法，惟仍需觀察後續審查實務見解。

⁴¹ 本件氣味商標在美國2009年3月10日已核准註冊第3589348號於輔助註冊簿，USPTO, TESS, available at <http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4802:e2q56n.2.1> (last visited Dec. 11, 2014)。

就科學的角度而言，我們之所以可以聞到氣味，是因為鼻腔上方的嗅皮層裡有嗅覺細胞，負責將氣味分子轉變成生物電流訊號，之後再傳到大腦區域。嗅覺細胞約有1,000種，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）而分辨出來各種不同的氣味分子，形成不同的「氣味分子神經活性圖譜」。因此，藉著嗅細胞的「氣味分子族群密碼」以及嗅覺的「氣味分子神經活性圖譜」，一般人可以利用這1,000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⁴²。因此，這種靠嗅覺感受的氣味商標，在現今這個日新月異的時代，它的角色只會越來越重要。

現今，將氣味作為商業行銷手法之一，已逐漸風行全美，例如：職業足球隊⁴³（密蘇里州聖路易斯的職業美式足球球隊聖路易斯公羊隊⁴⁴）、企業行銷廣告商、主題公園、博物館、連鎖酒店、旅館業、零售商店等都有使用氣味作行銷之成功案例，在這個新時代的潮流下，它的角色會越來越重要。

截至目前為止，氣味商標全球核准註冊者，相對於非傳統商標所占比例仍算少數。氣味商標可以啟動消費者的內心情感，同時帶動消費者對該產品品質的觀感，若可以圖文表示又兼具識別性，則不失成為一個企業可考慮良好的商標註冊標的。

（二）關鍵爭點

目前我國在受理氣味商標申請案時，可能會面臨到的問題包括：

1. 在程序審查部分，單純的文字描述說明不易符合清楚、明確、完整、客

⁴² 科學人雜誌，SCIENTIFIC AMERICAN 名家專欄（2003），<http://sa.ylib.com/MagCont.aspx?Unit=colums&id=244>（最後瀏覽日期：2014/07/10）。

⁴³ St. Louis Rams from Wikipedia, available at http://en.wikipedia.org/wiki/St._Louis_Rams (last visited Apr. 10, 2014.) & Katie Linendoll, *Rams pump cotton-candy smell in stadium, Mar.13, 2013*, available at http://espn.go.com/blog/playbook/tech/post/_/id/4433/rams-pump-cotton-candy-smell-in-stadium (last visited Apr. 10, 2014.)

⁴⁴ 聖路易斯公羊隊深信香甜氣味成功地鼓舞了所有的球員及球迷士氣，利用愛德華瓊斯巨蛋足球場的兩個主要入口，透過香氣系統放送宜人的香甜棉花糖氣味，其服務範圍依空間大小及香氣複雜度不同，每月基本費用從100美元起跳。

觀、持久及易於理解之方式呈現商標的條件。2.商標自申請日到審查官進行審查需要4~5個月待審時間，申請人如何使其氣味樣本得以持久不變？3.實體審查部分，每位審查官對氣味之觀感不同，見仁見智，若僅以文字描述說明其氣味而無檢送樣本，如何界定申請註冊商標之權利範圍？4.申請案審結後，智慧財產局有無持久保存該氣味設備，供儲存歸檔氣味樣本以確認其註冊範圍？5.註冊公告方面，目前主管機關採網路電子公告方式，氣味商標該如何公告週知以免第三人落入侵權？6.當氣味商標註冊後，取得商標權期限可無限延展，註冊後是否得以其市場實際量產的商品／服務氣味認定其權利範圍？

（三）問題思考

1、氣味商標樣本如何交付公告

2013年4月日本東京農工大學研究團隊已研發出「嗅覺螢幕」、「嗅覺電視」（Smell-o-vision），讓顯示器能飄散出與節目內容相應的氣味。日本這項最新技術——嗅覺顯示器，能在二維螢幕散發出與節目內容相應的氣味。新科學家雜誌（New Scientist）解析該技術是將氣味送入螢幕四個角落發出來的氣流，讓氣味飄散在顯示器表面。該技術係利用風扇改變氣流強度和飄散方向，讓氣味飄向螢幕特定位置，讓觀眾產生氣味是從電視飄出來的感覺。這項發明宣稱讓廣告中的炸雞或現煮咖啡更吸引人，或讓實境節目更真實，讓消費者有身歷其境的真實感。例如：播出炸雞廣告時，配合劇情螢幕左上角就會飄散出炸雞的氣味。研究人員表示，他們近期下一步希望利用類似印表機墨水匣內部零組件，能夠更輕易地變換氣味⁴⁵。

⁴⁵ 阿波羅新聞網 (2014/04/04)，【新發明：神奇「嗅覺屏幕」看到炸雞就能聞香】，<http://tw.aboluowang.com/2013/0405/296649.html>（最後瀏覽日期：2014/07/10）。

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討

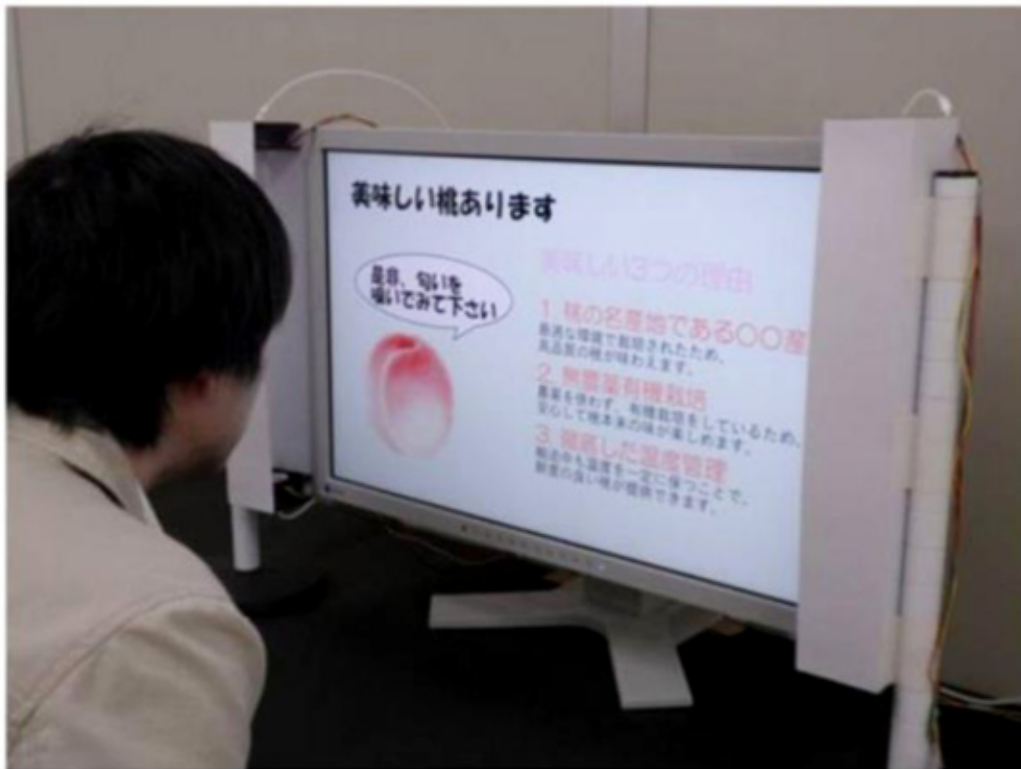


圖3.3 日本東京農工大學研究團隊所研發出神奇的嗅覺螢幕



圖3.4 藉助這款技術能讓用戶端聞到炸雞的香味

此外，日本NTT DoCoMo家電信公司⁴⁶亦推出「香味傳輸服務」(Fragrance Communications service)，包括了一個能夠釋放香味的香味產生器、16種香精與手機作結合。當使用者利用手機上網下載結合影音內容的香味清單後，透過紅外線傳輸告訴香味產生器，把香精混合成指定的氣味，再飄送出獨特氣味。NTT DoCoMo早在2002年就已經提出關於香味傳輸的專利申請案(JP2002-222327)，如今相關的專利公開資訊已經累積三篇(JP2004-364155、JP2006-201995)。另外，日本的化妝品公司資生堂研發出一種通過網絡傳輸香水氣味的裝置。它能通過電腦、手機確認使用者所需的氣味，然後通過特定裝置散發出所指定的氣味⁴⁷。

因此，藉由前述該技術，欲從電腦螢幕散發出氣味並非天方夜譚，只要在商標審查主管機關利用公用電腦裝設相關設備，當審查人員有氣味商標註冊申請案件時可至公用電腦作業。另於主管機關所在地或全省北、中、南各地服務處亦可設置公用電腦供民眾查詢氣味商標，方便體驗利用嗅覺的氣味商標。

2、氣味樣本提交及後續歸檔保存

提交樣本的方法，可以利用吸附了氣味的氣味化驗卡、香水試紙、色譜分析及吸墨紙等，存放在密封玻璃瓶內交付審查機關，之所以選用玻璃瓶的原因是因為玻璃材質比紙製、塑膠製較能保留原始的氣味，確保從申請日迄審查日這中間的氣味樣本之持久。至於將來審定（不論核准或核駁）後之檔案歸檔、儲存問題，建議可存放於「新竹財團法人食品工業發展研究所」，該所為我國國內申請微生物發明專利、生物材料之儲存場所。由於專利法自民國83年1月起開放微生物新品種得予發明專利，並規定申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構⁴⁸，該寄存機構（新竹財團

⁴⁶ 維基百科，NTT DOCOMO（日語：NTT ドコモ）是日本一家電信公司。「DOCOMO」這個名字的意思是取「Do Communication over the Mobile network」（電信溝通無界限）中的首字，其發音在日語中又有「無所不在」（どこも）的意思。http://zh.wikipedia.org/wiki/NTT_DOCOMO（最後瀏覽日期：2014/11/05）。

⁴⁷ Synergitek(2008)，【香氣也可以用手機傳輸？】<http://synergitek.com.tw/blog/2008/04/20/%E9%A6%99%E6%B0%A3%E4%B9%9F%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E7%94%A8%E6%89%8B%E6%A9%9F%E5%82%B3%E8%BC%B8/>（最後瀏覽日期：2014/08/10）。

⁴⁸ 中華民國83年1月21日總統令修正公布專利法第26條（現行專利法第27條）：「申請有關微生物之發明專利，申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構，並於申請時附具寄存機構之寄存證明文件。但該微生物為熟習該項技術者易於獲得時，不須寄存」。

法人食品工業發展研究所轄下的資源保存及研究中心)的任務就是確實且忠實保存寄存者於寄存日送達的生物材料，凡涉及動物、植物或疾病之各項菌種、真菌、幹細胞、抗生素或微生物等，包括：細菌、放線菌、酵母菌、黴菌、蕈類、質體、噬菌體、病毒、動物細胞株、植物細胞株等。就商標而言，氣味商標之樣本或實際使用證物寄存所需之相關設備、儀器、環境、專業冷凍庫房、溫度及濕度的控管等。建議利用該所的專業技術，相信應可克服氣味商標樣本儲存的問題。

3、氣味商標圖樣之審查

接受商標圖樣描述欄位以詳細的文字說明及感官描述，使消費者易於理解，同時檢附氣味商標樣本，並適度地接受輔以高科技技術，例如：紅外線光譜、氣味化學方程式、氣味質量光譜、氣相色層分析譜、色譜技術、核磁共振、真空蒸餾等專業機構認可的技術分析報告等，以釐清商標權利範圍，適度開放氣味商標。當然，大前提必須是文字描述已達清楚明確及不易誤認之地步。一般消費者雖不易理解氣味化學方程式、色譜技術、氣味質量光譜等高科技技術，但是因為同時闡明詳細的文字描述，且透過所檢附的氣味商標樣本，同樣能達到讓消費者能易於理解的境界。

就如同OHIM註冊聲音商標一樣的道理，商標圖樣描述雖以「聲譜」（一般消費者不易理解）樣態呈現，惟其另有結合詳細的文字描述，且檢附聲音商標樣本（MP3檔），同樣能讓消費者能易於理解聲音商標的權利範圍。

以下兩個案例說明了前述情形，第一個案例註冊第9988023號商標⁴⁹，即以一般具普通知識消費者不易理解的聲譜，加上詳細的文字描述及聲音樣本（MP3檔）；而第二個案例註冊第9460403號商標⁵⁰，同樣也是以一般消費者不易理解的聲譜，及聲音樣本（MP3檔），甚至連詳細的描述（Description）都省略，同樣也是可以註冊。相較於前述歐盟Sieckmann案，歐盟對氣味商標的審查標準顯然較聲音商標困難許多。早先歐盟聲音商標是因為上傳聲音檔技術尚未純熟，檢送

⁴⁹ OHIM, available at http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg9988023 (last visited Aug. 29, 2014) .

⁵⁰ OHIM, available at http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg9460403 (last visited Aug. 29, 2014) .

樣本不易，才對聲音商標採嚴格標準，後來技術純熟之後就較為放寬；現在歐盟氣味商標亦是如此，因為無法使公眾明確理解樣本或樣本保存不易，所以對氣味商標採嚴格的高標準，日後若相關技術改善、調整之後，應有放寬之可能。

4、適度地開放氣味商標

因國際間氣味數位化技術發展逐漸成熟，全球氣味商標應會逐漸展露頭角，綻放出商標功能之光芒。為積極保護企業的創新及權益，筆者建議應適度地開放氣味商標，於商標圖描述欄位以詳細的文字說明，視個案輔以高科技技術分析報告，並宣導申請人廣泛地宣傳行銷，讓第三公眾人士能意識到該氣味為其商標，於指定使用於某項商品或服務時為其商標權利領域範疇所在，以免第三人不慎使用相同的氣味，復使用於相同商品或服務，而造成侵權。由於我國近兩年多來始受理氣味的新型態商標，尚無氣味商標核准註冊前案，期待不久的將來，這種嗅覺傳輸科技可以彌補難以用筆墨形容的感官知覺。

肆、結論

我國甫於101年7月1日剛修法接受動態、全像圖等新型態非傳統商標註冊申請案，目前已有動態商標、氣味商標、觸覺商標、全像圖商標、位置商標等註冊申請案，迄今核准註冊案例僅動態商標有4件核准註冊，其餘目前尚無核准註冊案例⁵¹，相關案例的發展對未來非傳統商標的審查判斷原則具有指標性的影響，值得吾等持續關注。

另外，就Sony Ericsson動態商標案而言，在美國申請註冊時，USPTO對商標圖樣、圖樣描述所呈現出的動態商標並無爭執。在歐盟申請註冊時，原本遭OHIM以本案無法以「圖文表示」構成清楚地傳達出具體明確的動態影像，不符CTMR第4條及第7（1）（a）條規定予以拒絕。經上訴之後方才得以核准註冊。且不同於當時網路數位環境，以現今網路傳輸檔案性質多元化，除非申請註冊的

⁵¹ 經濟部智慧財產局，【商標遠端檢索系統】，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>，其中核駁案例：動態商標1件、位置商標1件；不受理案例：全像圖商標1件。（最後瀏覽日期：2014/12/15）。

標的認定有不明確的情形，動態商標尚無類似氣味商標在先天上有欠缺「圖文表示」要件之困難。

而歐盟執委會2013年3月27日商標制度修正新聞稿中，提議討論到廢除原有的「圖文表示」要件，2014年5月2日歐盟理事會（General Secretariat of the Council）於布魯塞爾會議正式提案，如此一來對於商標提供更靈活的保護與更多彈性空間，同時更加提高非傳統商標法律的確定性。由於我國商標法第19條第3項所明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，其源自歐盟的「圖文表示」精神，為當時修法時重要參考因素，不久的將來歐盟是否會打破「圖文表示」要件，讓我們拭目以待。

最後，在非傳統商標審查中有關氣味商標方面，目前最大的挑戰是商標圖樣之圖文如何表示、氣味商標之樣本如何交付審查、如何對第三人公告，以及檔案儲存問題。筆者建議：

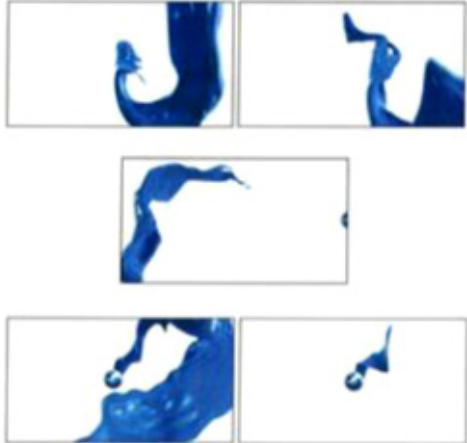
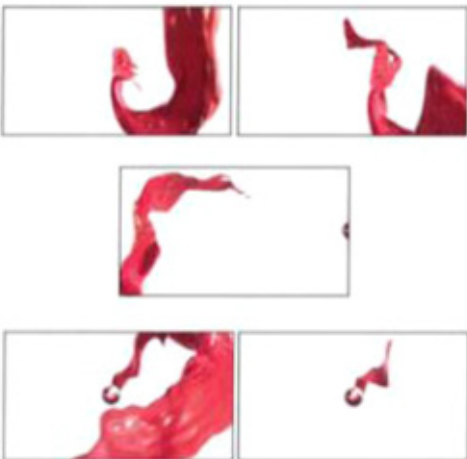
一、可參考美國作法，接受商標圖描述欄位應以詳細的文字說明及感官描述使消費者易於理解，並檢附氣味商標樣本。另外，應可適度地接受輔以高科技之技術方式表示文件報告，釐清商標權利範圍，藉由科技技術確定其標的範圍。一般消費者雖然不易理解氣味化學方程式、色譜技術、氣味質量光譜等高科技技術，惟因申請人同時闡明詳細的文字描述，且透過所檢附的氣味商標樣本，同樣能達到讓消費者易於理解的境界。在詳細的文字描述可達到清楚明確及不易誤認的大前提下，建議我國可以適度地開放氣味商標核准註冊。

二、藉由前述參、（三）、1所提及日本「嗅覺螢幕」、「嗅覺電視」、「香味傳輸服務」等技術，在商標審查主管機關利用公用電腦裝設相關設備，當審查人員有氣味商標註冊申請案件時可至公用電腦作業。另於主管機關所在地或全省北、中、南各地服務處亦可設置公用電腦供民眾查詢氣味商標，方便體驗利用嗅覺的氣味商標。

三、至於提交樣本，可以利用吸附了氣味的氣味化驗卡、香水試紙、色譜分析及吸墨紙等，存放在專業密封玻璃瓶內交付審查機關。

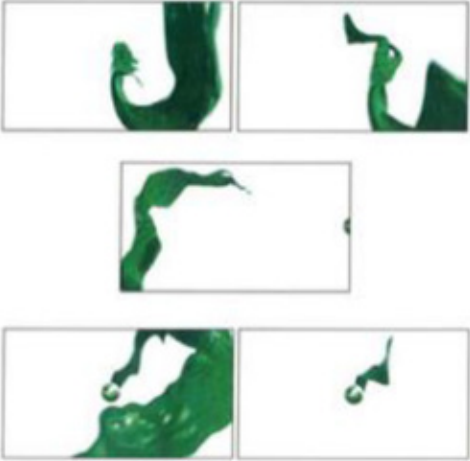
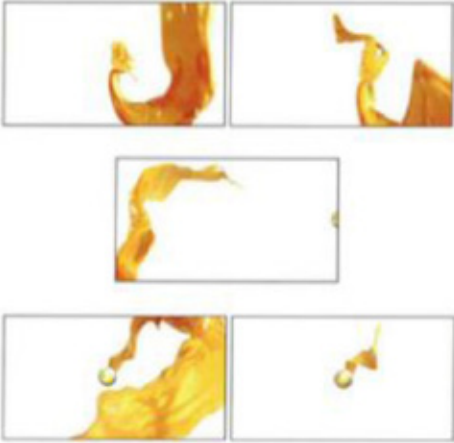
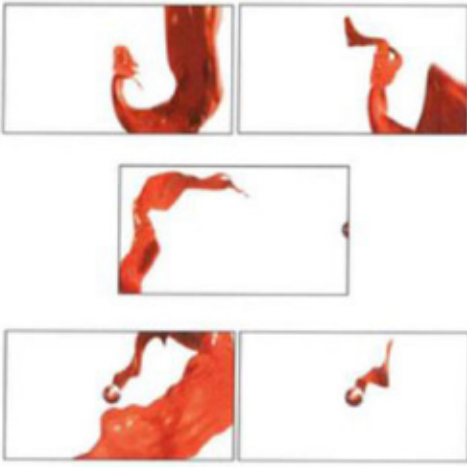
四、另外，有關氣味樣本之保存，以及將來審定後之檔案歸檔問題，建議同時可存放於「新竹財團法人食品工業發展研究所」，藉由特殊的專業環境來保存相關氣味商標樣本，且經筆者詢問該研究所相關承辦人員，其表示內部評估後，該機關認為氣味樣本之保存是可行的，且其有足夠的能力、設備及環境可以保存氣味樣本無虞。

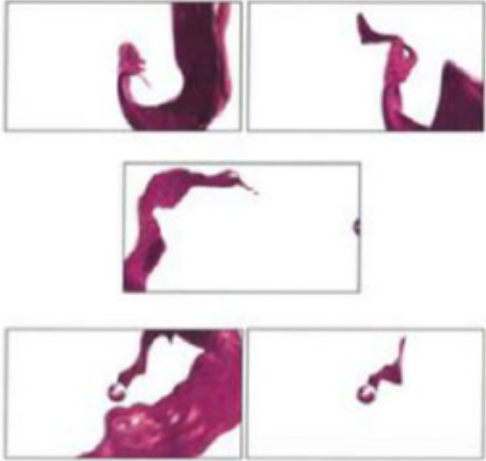
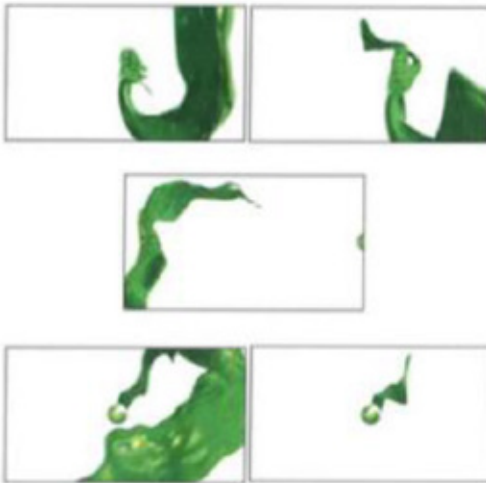
附錄一：Sony Ericsson美國註冊系列動態商標

申請號	註冊號	商標圖樣
第77965694號	第4033205號	 The image shows a sequence of five frames illustrating a blue dynamic trademark. The frames depict a stylized, flowing blue shape that resembles a liquid splash or a dynamic logo element, shown from different angles and in various stages of movement.
第77965826號	第4033206號	 The image shows a sequence of five frames illustrating a red dynamic trademark. The frames depict a stylized, flowing red shape that resembles a liquid splash or a dynamic logo element, shown from different angles and in various stages of movement.

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討

申請號	註冊號	商標圖樣
第77965855號	第4033207號	
第77965878號	第4033208號	
第77965941號	第4033209號	

申請號	註冊號	商標圖樣
第77966023號	第4033210號	 The logo for application 77966023 and registration 4033210 features a stylized red dragon. It is shown in five different poses within rectangular frames: a full-body view facing left, a full-body view facing right, a side profile facing left, a full-body view facing left with a different pose, and a small full-body view facing left.
第77966038號	第4033211號	 The logo for application 77966038 and registration 4033211 features a stylized green dragon. It is shown in five different poses within rectangular frames: a full-body view facing left, a full-body view facing right, a side profile facing left, a full-body view facing left with a different pose, and a small full-body view facing left.

附錄二：歐盟註冊動態商標案例

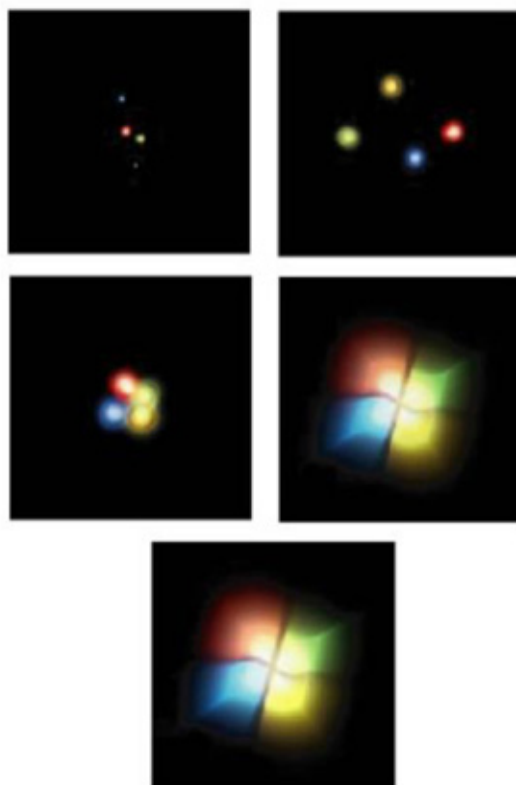


圖1 註冊第8553133號商標

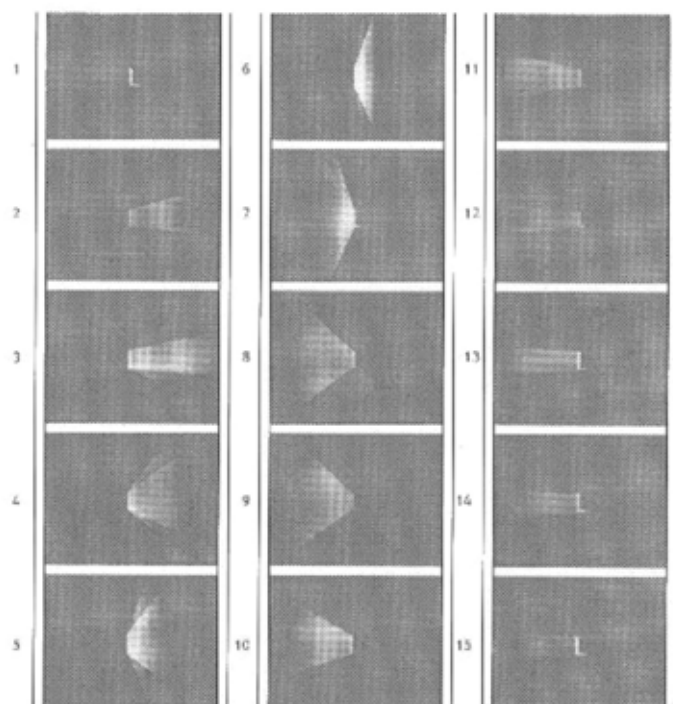


圖2 註冊第1772615號商標

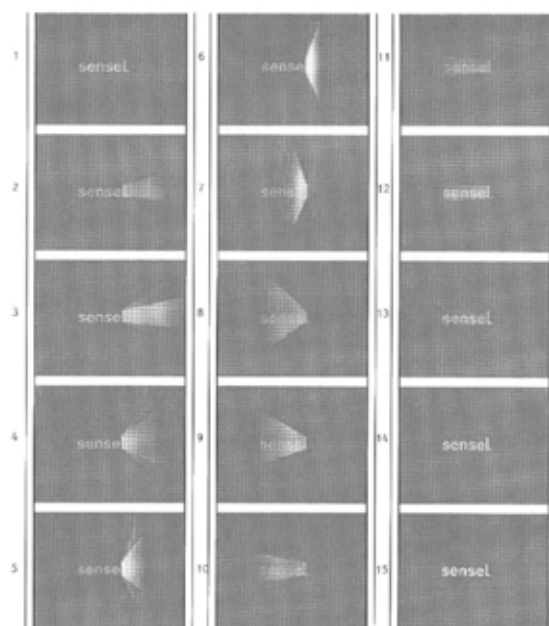


圖3 註冊第1779412號商標

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討



圖4 註冊第2421667號商標



圖5 註冊第8668949號商標

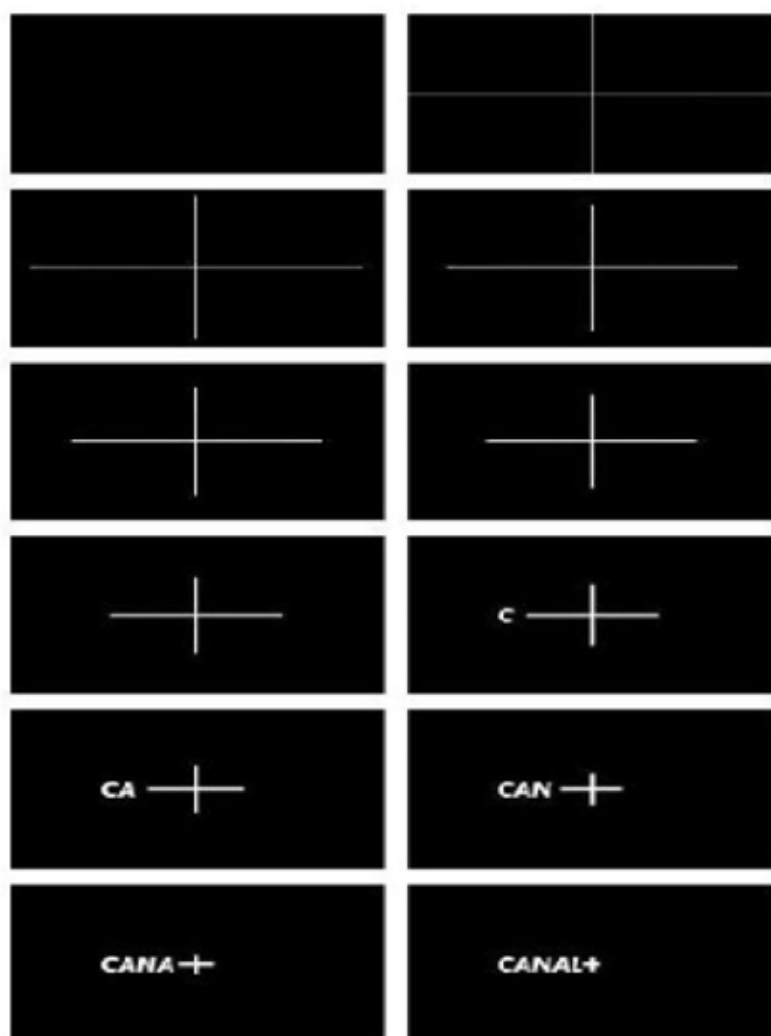


圖6 註冊第8594566號商標

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討

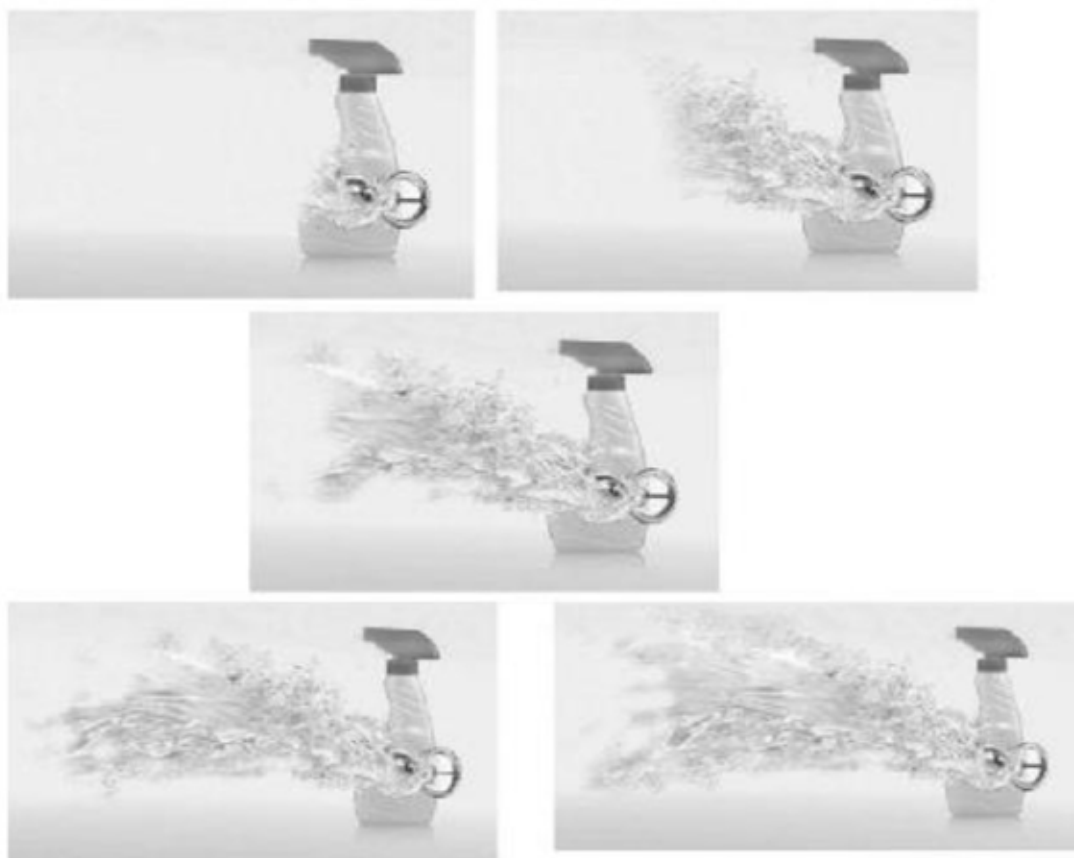
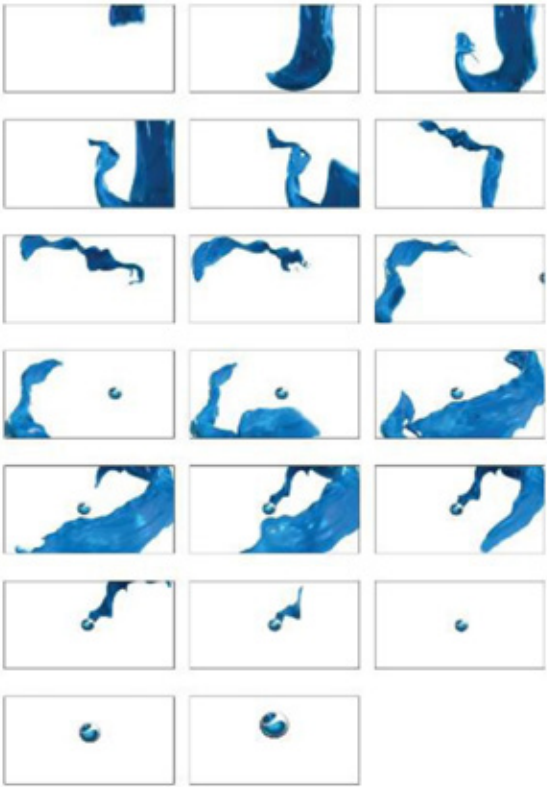
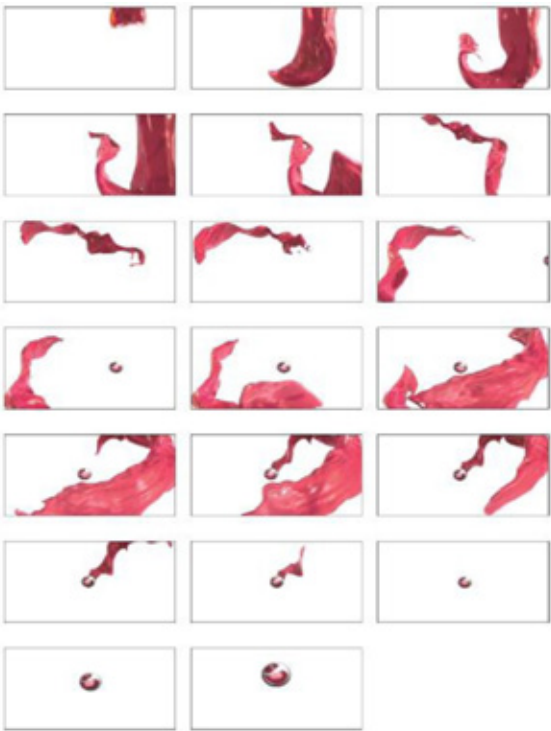


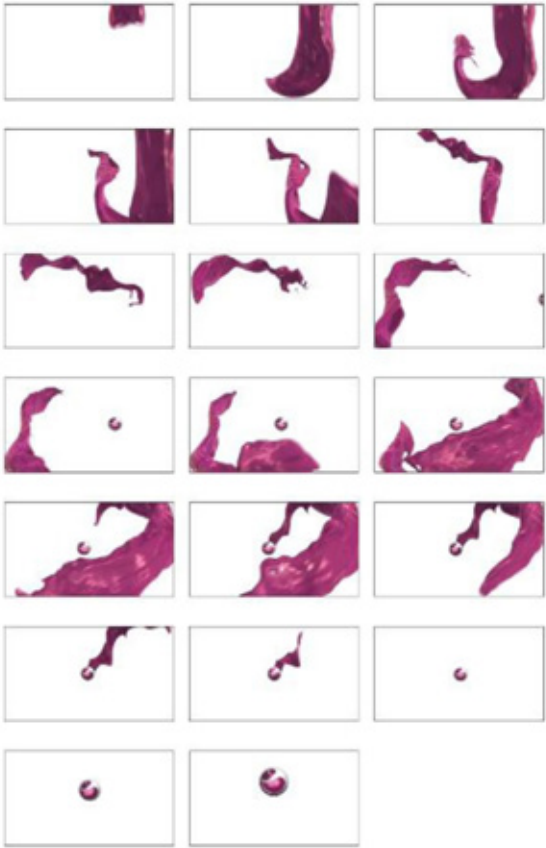
圖7 註冊第8361727號商標

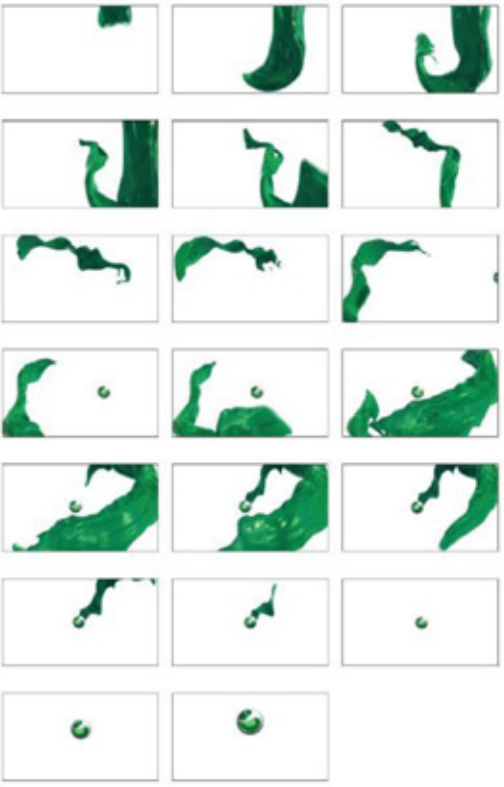
附錄三：Sony Ericsson 在歐盟申請系列商標

申請號	商標圖樣
第8581911號	
第8582207號	

本月專題

非傳統商標保護常見問題之探討

申請號	商標圖樣
第8582389號	
第8582504號	

申請號	商標圖樣
第8582538號	
第8582595號	

附錄四：Sony Ericsson在我國申請系列商標⁵²

註冊號	商標圖樣	註冊號	商標圖樣
第184438號		第1434013號	
第187126號		第1434014號	
第191111號		第1434015號	
第1050213號		第1434016號	
第1056305號		第1434017號	
第1355027號		第1434019號	
第1432113號		第1359960號	

⁵² 經濟部智慧財產局，【商標遠端檢索系統】，http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/BooleanIPO.html（最後瀏覽日期：07/25/2014）。