



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

王德博、江存仁、李宗仁、洪淑敏、黃柏森、鍾桂華**摘譯

前言

我國新修正商標法於去年（九十二）十一月二十八日生效施行，其中重大變革之一，即引進形狀、聲音、單一顏色商標制度。因屬新的領域，對國內為全新之觀念，為讓國內大眾對相關制度有更進一步的了解，於工作之暇著手摘譯國外相關判決及審查基準，希望能提供國內主管機關訂定審查基準之參考，同時對法官、審查官、代理人及申請人觀念的建立有所幫助。

澳洲官方編訂之商標審查及程序手冊（Trade Marks Manual of Practice and Procedure），規範商標之申請、審查及註冊等方面在審查實務及程序上之各種細部規定，極富參考價值。該國於一九九五年引進形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀等特殊類型商標制度，其相關之申請程序或審查基準列於前述之商標審查及程序手冊第二十一章，故本文僅就第二十一章摘譯。譯者以為專業文章著重專業知識之傳播，故雖一般文章翻譯強調信、達、雅；以「信」為優先考量，本文則希望側重於「達」之訴求。因國內商標專門用語延襲已久，有其代表之特定意義，為了讓國內讀者能一目了然掌握原文之精義，故在不違背原文文意之前提下，將儘量使用國內商標習慣用語；並以加註原文方式呈現。

*原文資料來自澳洲官方網站http://xeno.ipaustralia.gov.au/D:/Exmanual/pt20_29/part21.htm。

**本文之譯者均服務於經濟部智慧財產局商標權組之審查官，其順序依姓氏筆劃排列。

論述

相關立法

本法案

第六條 標識 (sign)

第十七條 何謂商標？

第四十條 不能以圖文表示 (represented graphically) 的商標

第四十一條 商標無法識別 (distinguishing) 申請人的商品或服務
細則

細則 4.3 商標圖樣

1. 形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀

引進一九九五年商標法的目的之一在於擴大商標的定義。以下文字是一九九五年商標法第十七條定義商標的性質為：

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

「標識」這個字在第六條被定義為：

標識包括以下或任何以下之組合：即為任何字母、文字、名稱 (name)、簽名、數字、圖形 (device)、標牌 (brand)、標題、標籤、標貼、包裝整體外觀、形狀、顏色、聲音或氣味。

這個定義增加四種法定的標識，是這次引進一九九五年商標法，重新考量商標的定義時所增訂。這些增加的標識分別是「形狀」、「聲音」、「氣味」、「包裝整體外觀」。這定義也清楚表達「顏色」可以當作標識，雖然顏色在立法過程中曾有反對的意見討論，但它似乎和其他獨特的標識一樣適合被列入這法條之中。

因為這些都是組成大多數可稱之為包裝整體外觀商標之範疇，所以在這一章所謂的「包裝整體外觀」將在「形狀」及「顏色」的段落中討



論。

2. 形狀、聲音、顏色、氣味及包裝整體外觀之表示方式

- 法律規定商標必須可以用圖文呈現（第四十條）。
- 商標圖樣必須清楚的顯示商標的性質和清楚的表現每個特徵足夠適於審查（細則 4.3（8））。
- 尤其當商標圖樣包含或由顏色、氣味、形狀、或包裝整體外觀所構成、或由其聯合式所組成，註冊申請書必須包括一段簡明而且精確的文字商標描述（細則 4.3（7））。
- 這段商標描述將於註冊時一併公告。

細則明定這類標識在能適當界定其申請範圍及有效審查前，不僅需要盡可能以圖示的商標圖樣表示，還要包括一段清楚的文字描述。每一種類型圖示商標圖樣之相關要求，稍後將在本章特定的段落中討論。

2.1 (商標) 描述的具結

不管圖示的商標圖樣，是否能十足的描述所欲申請註冊的商標，所有這幾種標識都需要一段文字的商標描述。理想上，商標描述在申請時，即應載明在申請書上。這段描述與圖示的商標圖樣之間不應該有不一致的情形，且應該清楚的詳細說明他們之間的關係，例如，商標描述應包括與圖示商標圖樣之間互相參照的說明文字。

申請的商標如果沒有清楚的商標描述，在判斷是否具有第四十一條規定之識別性，可能非常困難。對於搜尋在資料庫中任何相衝突的註冊商標也可能是非常困難的。對於申請人的主張範圍也可能引起很多問題。所以這段描述在幫助判斷申請商標確切的性質是非常重要的。對於各種不同類型標識之商標描述之適當範例，將列於那些標識的特定章節中。

2.2 (商標) 描述的修正



論述

商標描述為商標圖樣整體不可分割的一部分，對於商標描述的任何修改將影響到商標。如果申請人提出修改商標描述，將改變商標的同一性，則修改將不被允許。商標描述在申請後提出修正，應特別注意修正後之商標描述必須與先前提出之描述一致。商標描述與商標圖樣之間，不應含有影響商標同一性之差異，否則將不被允許修改。

2.3 修改商標描述以符合申請中之商標圖樣

在某些情況下，申請人可能聲明這商標是立體或顏色商標，但商標圖樣還包括文字或其他部分。在很多的這些案例中，雖然形狀或顏色本身可能並不足以產生識別性，然而形狀或顏色的組合及附加的部分，將賦予該商標准予註冊的條件。在這些案例中，如果申請人樂於修正，則符合案件事實狀況的修正是適當的。且如此之修正，不會擴大申請人的權利，因為附加的部分在申請時早已公告。然而，若於申請後始增加文字、圖形、顏色或形狀於單純的形狀或顏色上，則有可能已對申請的商標產生實質上的變更，將不被允許。

3. 形狀（立體）商標

在導入一九九五年的新商標法之前，立體商標是不得註冊的，因為傳統上“商標”被認為應與“商品”本身有所區隔，它應該像是添附於商品或其容器上的標示物。（請參 Coca-Cola Trade Marks [1986] RPC 421, the Coca-Cola bottle case）。此外，另有一種見解主張如果該立體物符合新穎及原創之要求的話，那麼或許申請新式樣的註冊會較為恰當。但是既然在一九九五年新商標法第六條規定中，有關“標識(sign)”的定義已經具體言明形狀也是標識，因此無疑地只要立體形狀能夠符合商標法所要求的各種要件，那麼它當然可以被註冊為商標。

3.1 立體商標之圖樣與描述

為了提供適切之商標審查的需要，因此商標法施行細則(the Regulations)明定所有的商標申請案都需檢附足以表彰該商標特徵的圖



樣及文字描述。但是前述規定適用於立體商標之申請時，則會有一些較為不同的考量。

在實務上，商標圖樣須以足可清楚表彰該商標之所有特徵的透視圖或立體圖形等方式予以呈現。圖樣中欲主張商標權的部分，需以實線勾勒，而如果有不在專用權範圍內的圖樣部分則須以虛線的方式描繪。

無論商標是以繪圖、視角圖或是照片的方式付審，均須輔以該商標的文字描述。

立體商標的圖示圖樣及文字描述皆須足以清楚地界定該商標的所有細節。在各種附隨於商標圖樣之適當商標描述的具結中，下列所述者是較為適切的範例：

如申請書中之圖樣所示，本商標係由一立體之餅乾形狀所構成

如申請書中之圖樣所示，本商標係由一立於車頂之立體公雞形狀所構成，圖樣中的車輛以虛線的方式呈現

如果圖樣十分清楚，而且圖樣的特徵也都很明顯的話，那麼比較簡短的文字描述也是可以接受的，例如：

如申請書中之圖樣所示，本商標係一立體商標

注意：審查員必須確定商標描述具結的用語應足以清晰地描述該商標的範圍。諸如“如圖樣所示”等簡語，由於不夠精確，因此不能被接受。此類用語無法清楚、具體地指明所申請的商標為何。其僅僅陳述在申請表中附有商標圖樣的事實而已。

另請參考 第十章 形式要件之細部規定

3.1 須檢附圖示圖樣

3.2 商標圖樣-形狀(立體)商標

論述

3.2 形狀本身得具識別性

就如同其他類型的標示一般，立體商標的註冊申請也應在相同的共通標準下接受審查。通常的檢驗方法如下：亦即去檢視那些宣稱已具備商標樣態的立體形狀，是否真的可使市場上某業者的商品或服務得與他人類似的商品或服務相區別。此一議題的相關探究始於 *Kitto* 法官所審理的 *F.H. Faulding & Son Ltd v Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd*, (the Barrier Cream case (1965) 112 CLR 537 at 555) 一案，於此並釋義如下：

吾人常以下述“問句”來檢驗某立體形狀是否適合被用來區辨他我商品，亦即

“該形狀是否為其他業者在依循企業常軌及未懷不良動機的情況下，仍可能希望使用於自家商品的形狀”。

在 *Kenman Kandy* 判決中主張(參 *Kenman Kandy Australia Pty Ltd v Registrar of Trade Marks*, [2002] FCAFC 273)，形狀本身仍有可能發揮商標的作用，因此僅憑“形狀並非商標”的初步印象，便將其予以駁回的處分並不恰當，因為消費大眾可能需要經過一段時間的教育之後，才會將該形狀視為某商品來源的標誌。形狀得否作為商標，須就其本身所處的市場環境來加以考量，然後再用慣常的檢驗方法來決定該形狀是否適合用來區辨他我商品。

3.3 業界習慣上通用之形狀

因為其他的市場交易者也都可能需要使用到那些被認為(或被懷疑)是習見商品形狀的立體形狀，因此就初步而言，該習見形狀是不可能被核准註冊的。當然唯有研究證據可顯示該等形狀(包括稍作變化者)在相關市場中已被慣常使用時，吾人方可斷論該等形狀確為交易上所習用者。在下列數例中，我們可以見到前述的習見形狀類型，像是使用於酒類商品之普通制式酒瓶；使用於調味醬商品之尋常圓筒狀廣口瓶；使用於太陽傘商品之一般傘狀；使用於咖啡杯商品之習見帶柄圓柱杯



狀；以及使用於復活節巧克力之蛋狀及小兔形狀。

依商標法第四十一條第六項之規定，前舉的這些習見形狀可能會遭到核駁的處分。因此申請人於申請案送件時，即需提供證明該形狀確具區別他我商品／服務之識別力的使用證據。

3.4 形狀與功能性

在我們因考慮其他業者是否會為其商品而使用某形狀，進而也考慮該形狀是否具備識別性時，我們仍須留意許多相關議題。首先要注意的就是功能性的問題。

若某形狀具有很明顯的功能性特徵，那麼其他業者也極可能需要將該形狀應用於自己所生產的類似商品上。因此該等形狀便被視為不具有先天的識別性，從而被核駁的可能性也較高。

若形狀具備下列特徵時，會被視為具有功能性：

- 該形狀為某商品於用途及使用目的上所不可或缺者。例如，應用於剪刀商品上之握柄及刀刃的組合形狀，即前述所謂該形狀為商品之功能運作所必需者。
- 該形狀為獲致某種特定技術效果所必要者。例如，可產生特殊對流風向的風扇葉片。
- 因具有操作或設計上優點，以致可產出較高效能的特殊形狀。例如，比現今既有工具均更為便利的新開瓶器發明。
- 可使製造方法更為簡易、低廉的形狀。例如，餅乾製作過程中所採用的圓碟狀或是長方形等較為簡單的壓製及切割形狀。

但是在申請註冊時，具有功能性特徵的形狀並不見得必遭核駁處分。從某些申請案例中可得知，如果申請人很明顯地並無取得功能性部分之專用權的意圖，且該商標另有其他充分的表徵時，那麼該申請案仍是可以被核准的。也就是說，如果該商標於商品本身形狀之外，尚附有其他表徵的話，那麼其被核准的可能性亦可望提高。例如，就盛裝廢棄物的容器而言，某種燈塔狀的移動式（附輪子）垃圾筒，其實應該算是



論述

具有功能性特徵的。但是這種燈塔的形狀，並非其他業者於“未懷不良動機的情形下，仍希冀將其應用於自家商品的那種形狀”。因此就整體而言，這種垃圾筒的形狀仍具識別性，只不過申請人於註冊時無法就該容器的功能性部分取得專用權。

雖說有些商標形狀是因具有於今尚屬罕見之操作優勢，所以先天地即帶有功能性特徵，但是顧慮到它本身所具有的實用性(utility)價值，所以該形狀仍應開放給所有的業者使用。審查員如遇此類申請案時，亦以核駁處分為宜。此處我們可舉前面所提到的於當今市場上堪稱最為便利的新開瓶器發明為例。因為一來該形狀具有高度功能性以及其他業者亦有使用此形狀的相同需求，所以此形狀並不適合做為識別標識，亦不符商標註冊需具識別性的這項初步(prima facie)要件。

3.5 形狀與美感

我們不能僅因其他業者可能看上某形狀具備吸引力及美感上的討喜，進而也希望對其加以使用，所以便將該形狀的註冊申請予以駁回。無論業者的商標是否為立體形狀，大部分的業者都希望他們的商標對消費者具有吸引力。立體商標的檢驗標準應該與其他類型的商標相同 - 即“該形狀是否為其他業者在未懷不良動機的情況下，所可能希望使用的形狀”。若以前述標準來看，則“美感”這個問題根本稱不上是核心問題，在考量某形狀是否適合用來區別他我商品時，美感並不是一個重要的參考因素。

Stone 法官在 Kenman Kandy 一案中所做的評述，支持了上述觀點。該案的案情討論亦參考了 Tub Happy 判決 (Mark Foy's Limited v Davies Coop & Company Limited (1956) 95 CLR 190)及 Wella 判決 (Wella Aktiengesellschaft v Registrar of Trade Marks (1995) 33 IPR 374) Stone 法官在判決書第 156 節中，做出下述評論：

就前述所舉數例而言，該等商標被認為具有先天識別性的原因，並非在於其具備了任何正面的有利因素，而是在於其本身並沒有使它不具識別力的負面特質及相關因素。特



別是在 Mark Fly's 及 Wella 兩案的評述中，我們可以看到雖然有些商標具有牽動人們正面情緒反應的功能，但是此特質並不妨礙它們同時具備識別性，至少在文字商標的情況是如此。事實上，那些使商標同時具備雙重功能的“標識”與單使商標具有識別性功能的標識相較之下，二者間並無相異矛盾之處。看不出來為什麼“立體形狀的吸引力”這項因素必須被特別地考量。此外，在判斷商標是否具備識別性時，也沒有必要特別將獨創形狀(invented shape)與獨創文字做區分。

3.6 形狀與獨創性

若參照上述 Stone 法官的見解，那麼獨創形狀的審理方式，應與獨創文字相似，在初步審查的階段，獨創形狀當然也有被接受申請註冊的權利。但是到底何者才稱得上是獨創形狀？這問題其實仍是十分模糊難解的。在 Kenman Kandy 案的判決中，雖然曾就甜點糕餅這個行業，提出何者可屬獨創形狀的參考判準，但是對諸其他行業則是付之闕如。

在某些行業中，其實已很難再新創一些獨一無二的形狀。例如在第二十八類的玩具商品中，多樣化的形狀組合早已是司空見慣的事。所以在此類商品中，除非申請人已對商品本身添附了市場上尚屬罕見的種種綴飾，否則單憑諸如小熊或是牽引機等單純的形狀，實在不太可能獲得註冊。但是那些僅僅添上新裝的小熊或是洋娃娃，也稱不上是可得註冊的形狀。這些衣裝綴飾及整體搭配，務必需是十分獨特的，始有可能以此獲得註冊。

在其他商品類別中，或許某些形狀本身，嚴格說來，稱不上是新穎或是與眾不同，但因各自商品性質之不同，所以就某些特定商品而言，該形狀卻已堪稱是獨特到可與他人商品相區別的程度。例如在前面段落 3.4 中提到的燈塔型移動式(附輪子)垃圾筒即是一例。

如果獨創的平面圖樣，可以申請註冊為商標，此意味著獨創的立體



論述

形狀亦應可同理申請註冊。

3.7 立體商標之檢索

立體商標的檢索對審查員來說，有時會是一項難題。單獨針對立體形狀本身去檢索，可能會造成困難，所以大部分常用的合宜方法是就特定產業的相關網站進行檢索，以便決定那些形狀已為業界所用。若同時有同業雜誌、型錄、宣傳小冊、產業特定刊物等可供參考，亦頗有助益。

就申請人所申請的立體形狀而言，審查員不僅必須搜尋與其完全相同的形狀，也須搜尋近似的形狀以及同一商品類別（class）或組群（category）中的其他可能形狀。如果該形狀只是將業界的習見形狀稍作變化，那麼審查員會以該形狀就指定商品而言未具先天識別性為由，進而提高將該案核駁的可能性。

形狀的檢索較之文字檢索，確實有其先天上的困難，但是就算略此不談（就算無此困難），我們也沒有必要去對網際網路或書面資料進行地毯式的檢索。藉由對相關產業的網際網路搜尋及參考手邊隨意可得的印刷品，我們就可以輕易地找到何者係業界習見形狀。在許多例子中，審查員甚至可以不經網路搜尋，只依自己的知識便可做出判斷。例如，如果指定商品是醬料或是果醬的話，我們沒有必要為了一個普通的瓶子及廣口瓶去進行網際網路搜尋。

當然地，獨特的形狀比較有可能獲得註冊。在經過審查員合理適切的檢索之後，如果該形狀既不具功能性也非業界習見形狀時，那麼它就應被視為具有識別性。

3.8 包裝的形狀或包裝整體外觀

針對商品形狀或構造所作的功能性及識別性等考量，同樣亦可適用於商品包裝形狀或構造。所謂的包裝，可包括用以盛裝販售商品的容器以及用以包覆商品及容器的外包裝。所以形狀只是包裝的一種，而且如果容器的形狀越獨特，它就越有可能具備區辨申請人商品來源的能力。



3.9 立體商標之使用證據

如果立體商標依商標法第四十一條第五款或第六款之規定而有被核駁之虞時，申請人可能會決定提出使用證據。立體商標的使用證據也需符合商標法對其他類型商標之使用證據的相同要求。

另請參考 第二十三章 - 證據

立體商標的申請人可能不容易證明該形狀適合被用來當作識別的標識。所有的商品都有形狀，商品容器自然也有形狀。顧客認為各行各業的商品理應都有許多形狀。所以相對於由文字、圖形或詞組所構成的平面商標，申請人在證明立體商標的識別性時，可能較為不易。

立體形狀在獲消費者認知為商標之前，它必需先以獨立於商品之外的個體型態來加以促銷。在申請註冊時，可以檢附內含商品（即同於申請案形狀的商品）圖片的型錄或是小冊子，但是就算申請人能夠提供眾多不同年份的此類資料，惟其仍非最具決定性影響力的證據。一些會在文中特別提及商品形狀的廣告文案，可能更為有用。像是「購買時，請認明星狀盒」或「迷人的色彩，獨特的形狀」等等敘述，都是可幫助申請人呈現該形狀確具識別性的促銷用語。針對商品形狀認知所進行的消費者調查，同行業者的證言以及消費者是否視該形狀為商品來源指標的相關證言等，也都是很有價值的證據。

3.10 將已註冊之新式樣作為商標申請註冊

縱使某立體商標的形狀本身（或其所包含的部分形狀）已核准註冊為新式樣（或是尚在申請中），審查員也無理由因此即駁回該形狀的商標註冊申請。（參 United States Playing Card Co's Application [1908] 1 Ch 197; Charles Goodall & Son Ltd v John Waddington Ltd (1924) 41 RPC 658; Sobrefina S.A.'s Trade Mark Application [1974] RPC 762 at 680）然而就算某商品的形狀特徵及其容器構造已取得新式樣的註冊，惟此並不表示其即具備了做為一商標所應具有的識別性。（參 S.C. Johnson & Son, Inc's Appn. (1980) 50 AOJP 4200 (Reg))



論述

4. 單純顏色和顏色商標

一個顏色，其本身或聯合其他顏色或結合其他符合標識定義的特徵，是可能作為商標的。例如，一個商標可以是由有顏色的標籤，或有顏色的標籤結合其他標識所構成，或由單一顏色或二以上的顏色使用於商品的本身所構成。商標也可以是包裝外觀的顏色，例如：用來包裝商品的特殊顏色包裝紙或包裝盒。在所有的例子中，只要整體來看，可以用來區別申請人與其他人的商品或服務，商標即可註冊。

4.1 顏色商標之圖樣及描述

顏色商標的申請書內必須包含一段清楚且簡明的商標描述。以圖示之商標圖樣來表現所欲申請的顏色及其顏色使用在商品或包裝的方式，特別是當商標描述很複雜的情況時。在所有的案子中，都必須提供顏色或顏色組合實際使用的樣本。假如申請人選擇用顏色辨識系統來更加精確的定義其指定顏色，這個部分也可以包含在所寫的商標描述內。然而，主管機關不支持也不堅持用任何特別的顏色辨識系統。顏色商標的商標描述和商標圖樣，必須共同清楚的界定構成商標的所有細節部分。附隨於商標圖樣之適當商標描述的具結（endorsements）如下：

這是一個顏色商標，如申請書上商標圖樣所示，是由使用在商品上面的綠色所構成。

本顏色商標是由綠色所構成，該顏色為顏色辨識系統 PMS348C 之綠色，指定使用在如申請書上商標圖樣所呈現的盒蓋上。

本商標如申請書上商標圖樣所示，是由紫色、綠色、黃色三條垂直的線條，使用在建築物和門的表面上所構成。

注意：僅聲明顏色是「一個重要部分」，是不被接受的用語，因為這個用語對商標的顏色使用，既無法界定商標的顏色，也無法提供有用的訊息。



4.2 使用於商品或其包裝之顏色組合

如同其他的標識一樣，顏色組合被聲明作為商標，必須通過能與他人區別的檢驗。這些檢驗已在第三節立體商標中討論。顏色可以直接使用在商品上，也可以使用在整個包裝外觀的一部份。

4.2.1 一個顏色組合商標也可以直接使用在商品的表面上。例如，銅色和黑色使用在電池上；紅褐色和金色使用在藥劑膠囊上；綠色和白色使用在藥劑膠囊上；依據相關法律規定及一九九五年的商標法第四十一條第五項規定，商標局接受一些能夠證明有事實上識別性的商標，因此，我們知道這些商標，可能具有一些程度的先天識別性。

4.2.2 商標由直接使用在商品上之二或三個顏色所構成，比單一顏色可能具有更高程度的先天識別性。因此在某些案例中，審查官可能憑初步印象即可直接准予註冊，而不待舉証。經常出現的問題在於其他的業者可能需要使用這些顏色到什麼程度，答案應該來自考量市場上或相關的交易中，什麼是通常使用的顏色。例如，在「屋頂釘」的案例中，該商品係由鋼及鋅製造而成，通常的顏色是灰色。所以灰色依四十一條第六項規定，不具有先天的識別性；然而，當這些商品係由粉紅色和綠色組合而成，可主張該顏色組合非通常習見，而可能獲准註冊。

4.2.3 同樣的，顏色組合使用在商品的包裝上，應考量依據相關業者或市場上，通常使用的是什麼顏色。

4.3 使用於商品或其包裝全部表面之單一顏色

一個商標也可能由使用在行銷之商品表面或容器或包裝上之單一顏色所構成。在過去，有關於顏色是否可以申請用來當作商標有不少的討論。對很多商品而言，通常的印象是顏色僅被當作裝飾用途，因而認為不可以註冊。然而，有一些例子，業者成功的使用單一顏色來表示他們的產品，且有足夠的證據支持一個使用在商品上的單一顏色是可以有識別性的。例如紅褐色使用在電力儲存電池；橘色使用在泡沫酒的標籤



論述

上；赤褐色使用在灌溉管線接頭等。

4.3.1 單一顏色使用在商品上

使用一個通常的單一顏色在商品的表面上，適用商標法第四十一條第六項，將被認為缺乏先天識別性。這個觀點在 *Mansfield J in the Terracotta* 的決定中被支持，在這個決定中，申請人所申請的赤紅色，被認為缺乏識別性。當法官決定這個特殊的案子應該適用第四十一條第六項規定時，他接著討論單一顏色直接使用在商品上的爭點，且對這些類型的商標提供一些解決的指導方針。

「我並不是暗示使用在商品上的單一顏色，永遠不能產生先天的識別性，來區別申請人與其他業者的商品。因為這樣的結論可能會與法律規定要讓顏色可以當作一個商標的立法目的相矛盾。法條對標識的定義中，一個顏色可以單獨是一個標章，且不只是其他標識種類（像圖形商標或包裝整體外觀）的一部份。因此，若只是因為會造成現實社會中有限的資源，被一人壟斷而拒絕註冊，將會與法律拒絕一個商標註冊之規定不一致。然而，考量到以上的原則及在 *Clark Equipment* 的檢驗，我認為當一個顏色指定在商品上，具有先天的識別力的情況下，將有以下的限制

***顏色不能具有實用的功能：**也就是說，他不能是物理上或化學上產生的功能，如燈光的反射，熱吸收或相關作用。

***顏色不能具有裝飾的功能：**也就是說，他不能傳達一個被公認的意義，如熱的指示或危險的指示或環境主義的指示。

***顏色不能具有經濟的功能：**也就是說，他不是一個產品自然產生的顏色，如果註冊這個顏色，競爭同業不必增加額外的費用或採用特別的製程來避免侵權。



***經證實競爭同業需要使用在相關商品上之顏色，及其他正當動機的業者，以類似的方式使用在他們的相關商品上，會自然而然想到的顏色，不能註冊為顏色商標。**

4.3.2 單一顏色指定使用在包裝上

同樣的，包裝所使用的單一顏色，依同樣的理由，是不可能有識別性的。申請人要負責證明顏色是可以區別申請人與其他業者的商品。

4.4 使用於服務之顏色商標

申請人可以主張將顏色使用在服務上，作為服務標章，亦即使用在服務上的顏色或顏色組合，是符合商標法有關標識定義之立法目的。

4.4.1 如同商品的申請書，一段清楚的文字商標描述是必要的，俾便清楚的界定其範圍。 這個描述必須指明顏色如何使用在相關的服務上。例如，一片紅色附在申請書上，指定使用在零售服務，其聲明「紅色，如申請書所附樣本所描述」是不夠清楚的，因為他沒有解釋顏色如何使用在相關的服務上。對零售服務，一個更可被接受的描述應該如同以下說明，「這個商標是由使用在建築物的招牌和門的紅色單一寬條紋所構成。商標的顏色和外形如同商標申請書所附樣本」，檢附的樣本需要清楚的表達這個寬條紋及如何使用在建築物和門上。

4.5 顏色作為商標之可註冊性

之前有討論到單一顏色的使用，或顏色組合來當作一個商標。法院已經決定一個單一顏色是沒有先天識別性的，然而，顏色組合或有一些程度的先天識別性。每一個申請案必須依照商標在市場上使用的方式被檢驗，且這些爭點類似於申請立體商標時的考量一樣。

4.5.1 功能性和顏色

在一些情況下，一個顏色或顏色組合會被認為是有功能的，因此根本無法用來區別申請人與他人的商品或服務。



論述

顏色提供一個特殊的技術效果 (a particular technical result)

一個顏色也可能是功能性的，假如他用來提供一個商品的特殊技術效果。黑色使用在太陽能收集器及其附隨的管子就是一個例子。類似的例子，像銀色或白色使用在熱或燈光的反射，會被認為是有功能的。這種情形的例子就是銀色使用在屋頂下方的建築物隔熱板。

顏色傳達一個公認的意義

一個顏色可能是有功能的，假如他在交易上或社會上已經發展出一個公認的意義。舉例來說，黃色和橘色通常被用來當作安全的標誌，紅色被用來當作危險的警告標誌。同樣的，紅色也通常代表消防人員或相關的事務。這些顏色在相關的項目或商品或服務上，被認為有功能的作用。

4.5.2 業界習慣上通用的顏色

通常被使用在特定交易上的顏色，是無法用來區別一個業者與其他人的商品的。

商品的自然顏色

產品本身的自然顏色，或製造過程中自然產生的顏色，即可謂習慣上通用的顏色。保障特定顏色的獨占權，可能會使其他業者無法用通常製程來生產商品，因而被強迫改用更昂貴的生產方法，以避免產出商品的自然顏色。舉例來說，一個繩索或海草墊子的自然顏色，是不能有獨占權的，因為，消費者無法區別商標所有人的商品，與其他生產者所產生相同顏色商品的不同。其他生產者可能必須用一個更昂貴的製程來生產不同顏色的產品。因此，商品的自然顏色是沒有先天識別性的。

競爭者所需要的顏色

如果經證實在特定的市場上需要使用某種顏色始能競爭，則這個顏色將很難獲准註冊。最有可能註冊的顏色是非特定產業生產者使用在其商品的典型顏色，或非業者標準接受的特殊顏色。這個爭點在 Terracotta 的案例中被提及，法官 Mansfield 認為赤褐色對系爭商品是一個明顯且



適合的顏色，因此，其他誠實的業者也可能想要使用這種顏色在其類似的產品上。

4.6 顏色商標之檢索

如同立體商標，在網路上或出版品上作一個徹底的搜尋，是不被期待也不適當的。然而，審查官的確需要做充足的搜尋來決定，這個顏色在交易上是否普遍或在特定產業上是否有功能的作用。以便於作為單一顏色或二、三種的顏色組合商標申請案之核駁理由。接著，申請人之舉証責任則在於提供使用証據以支持其申請案。

4.7 顏色商標之使用証據

顏色商標的使用証據必須像其他種類的商標一樣，符合相同的基本要求。

另請參考 第二十三章 - 證據

單一顏色或顏色組合要被認定為商標，申請人通常必須將其從商品或包裝抽離出來，單獨廣告顏色的部分。縱然申請人能夠證明其已經使用多年，若型錄或宣傳小冊子上僅呈現有顏色的商品照片還是不夠的。反之，若申請人所提供的研究報告或資料顯示，該類商品通常使用的顏色與申請人使用的顏色十分不同，則這些例子將較具說服力。

例如，在廣告的內容，特別提及相關商品的顏色是最有用的。例如，「尋找橘色的盒子」或「特殊的顏色；獨特的商品」，是一種能夠幫助一個申請人來表現其顏色有識別性的促銷方式。以認知該顏色為基礎，所做的消費者調查，及業界或消費者證實顏色能做為交易區別來源的宣示書，都是非常有參考價值的。

5. 感官商標 - 聲音及氣味

在商標法「標識」的定義中，允許聲音或氣味商標註冊。雖然這些商標型態，並不像由文字或圖形所組成的商標一樣普通，但是經由聽覺或嗅覺來區別商品或服務的來源是可能的。感官商標和其他類型商標一

論述

樣，必須符合相同的要件。它們必須具有區別商標所有人商品或服務與他人類似商品或服務的功能。

5.1 聲音和氣味之表示方式

商標法第四十條明定「如果商標不能以圖文表示，該商標的註冊申請將被拒絕」。這個要件對於像是聲音和氣味商標的感官商標，產生相當的衝突，因為其他類型的標識本身，是可以圖文化的。

「以圖文表示(represented graphically)」並沒有司法上的(judicially)定義。適當的方法是以一般人看到「圖文表示」時，所認知的普通、常用的意義來界定，這是所謂法律解釋的金科玉律。在 Macquarie Dictionary 中，graphical 和 graphic 意義是相同的，並對「graphic」作如下的定義：

1. 屬於圖樣的、曲線的、數學曲線，或類似的使用(pertaining to the use of diagrams , graphs , mathematical curves , or the like); 圖樣的，圖表的(diagrammatic)
2. 屬於書寫的：圖文符號(pertaining to writing : graphic symbols)

「Represent」定義：

1. 如同文字、符號，或類似物，用於表達、指示、代表、表示(to serve to express , designate , stand for , or denote , as a word , symbol , or the like); 以符號表示(symbolize)
2. 藉由一些名詞、特徵、符號或類似物用以表達或指示：用音符表示音樂聲(to express or designate by some term , character , symbol or the like : to represent musical sound by notes)

將這些定義綜合起來，可以很清楚知道，以圖文表示或表現商標，可以用圖形或文字形態的符號來呈現。然而，如同立體和顏色商標，這些表示方式，在商標的註冊或申請，必須使一般大眾能清楚知道該商標的範圍。聲音和氣味表示方式的特殊問題，會在特殊類型標識的段落中



討論。

5.2 聲音及氣味之檢索

聲音和氣味商標的檢索，對審查官而言是一項挑戰。大部分這類型商標的申請，不會要求特別的檢索。然而，在有疑問的情形下，利用基本的網際網路搜尋申請人意圖使用商標的相關產業，應足以決定特定的聲音或氣味在交易上是否是常見的。

6. 聲音（聽覺的）商標

聲音商標可以是任何聽覺上的。它可以是管絃樂響亮的喇叭聲，或單純機械喀嚟噪音聲。它可以是歌唱或文字口述，或人聲與其他聲音的結合。它可以是狗吠聲、鈴聲或嬰兒哭聲。不論如何，它必須具有區別商品或服務交易來源的功能。

6.1 聲音商標之圖樣及描述

- 聲音商標的申請必須包含圖示的商標圖樣。可以是聲音單純言辭上的描述，例如“CLIP CLOP MOO”（參照以下適當描述的第二個例子）
- 音樂作品組成的聲音商標，樂譜是可以接受的圖示商標圖樣。但冗長的樂譜，如管絃樂或鋼琴曲的完整樂譜，是受到限制的。
- 樂曲名稱是不能接受的圖示商標圖樣，除非提供其他資訊，以確認作為商標的詳細說明。參照以下適當商標描述的具結（endorsements）第一個例子。通常，音樂作品的音樂符號是較該作品的名稱更為適當的商標圖樣表示方式。
- 如同圖示商標圖樣，申請人在申請時必須提出作為申請的具結之清楚明確商標描述。
- 申請人必須提供易於重複播放的商標錄音。錄音帶、CD 或其他容易使用、普通的媒介均可。

論述

- 商標描述和商標圖樣，必須共同清楚的界定構成商標的所有細節部分。附隨於商標圖樣之適當商標描述之具結(endorsements)如下：

本件為聲音商標，如申請時所附錄音帶中之聲音，由狗吠聲唱出傳統綠袖子曲調所構成。

本商標如申請時所附錄音帶中之聲音，是由牛在石板路上走兩步之牛蹄聲，之後伴隨一聲牛叫聲所組成 (clip, clop, moo)。

本商標如申請時所附錄音之聲音，是由女高音哼出申請時所附樂譜曲調所組成。

本商標如申請時所附錄音之聲音，是由木棒敲打金屬垃圾筒蓋子，逐漸變大持續十秒鐘之重複快速輕拍聲所組成。

另請參考 第十章形式要件之細部規定

3.3 商標圖樣 - 聲音商標

6.2 聲音作為商標之可註冊性

聲音商標是以聽覺的而非視覺的方法，做為區別商品或服務的交易來源。上個世紀的技術發展，使得藉由聲音呈現在購買大眾前的廣告愈來愈多，因而，以聲音而非視覺來區別商品或服務來源的可能性也增加。一九九五年制定的商標法，即允許聲音作為商標申請註冊。如同其他商標態樣，聲音商標首先必須符合商標法規定可以註冊的基本要件。

主張聲音作為商標的首要考量因素，是判斷聲音本身對於申請人的商品或服務是否有先天識別性。Lord Parker 的論點 (W & G Du Cros Appn (1913) 30 RPC 660 at 672) 在此須納入考慮。商標適於區別申



請人的商品或服務的範圍：

主要取決於其他業者在依循企業常軌及未懷不良動機的情況下，可能希望使用相同或非常相似的標誌。

判斷聲音是否為其他業者可能需要或想要使用，審查員應考慮聲音是否具有功能性，或在交易市場中是否常見。

6.2.1 功能的聲音

功能的聲音例如機械設備一部份的正常操作所產生的聲音。摩托車引擎聲即是關於摩托車馬達功能的聲音例子，因此其他業者可能想要使用在他們自己的商品上。

6.2.2 具識別性的聲音

當聲音在相關的商品或服務上不具功能性且非交易常見的，對於申請人的商品則具識別性，應不發生依據第四十一條規定拒絕註冊的理由。下表中提供一些在此範圍中的例子，這些只是代表性的例子，審查官仍須就申請案個案審查。

狼的咆哮聲	啤酒，葡萄酒和烈酒
小孩咯咯笑聲或大笑聲	童裝；書籍；裝飾品
鏈鋸聲	書籍、服裝、食品零售
手搖鈴聲	餐廳服務，食物外帶服務
以押韻方式唱出申請人的名稱	大部分的商品或服務
教堂鐘聲	服裝；化妝品；手工具和餐具
短暫不可辨識的旋律	第二十九類和第三十類

論述

人模仿鴨子呱呱聲	觀光旅遊；旅遊書籍，地圖
著名古典樂曲片段，例如貝多芬第九號交響曲（喜悅之歌）	大部分的商品或服務

6.2.3 不具識別性的聲音 - 41 (5)

此類聲音是指包含或由普通、常見的聲音所組成，亦即其他業者可能想要使用該聲音在類似商品上。所要求證據的數量，依據商標本身的性質而定。愈普通的聲音，所要求的證據愈多。具代表性的例子，列於下表中：

史特勞斯華爾滋或探戈音樂	舞蹈教學 - 需一些證據
穀倉周圍聲音的結合	農業服務；家畜食物和寵物食物
小孩咯咯笑聲或大笑聲	小孩照顧服務；兒科醫療服務
收銀機鈴聲伴隨「最高價值，最低價格」文字	零售服務 - 需相當證據
裁判吹哨三聲	運動用品和運動用袋
車輛馬達啟動和運轉聲伴隨描述性文字	車輛銷售；車輛維修；第十二類的車輛

6.2.4 不具先天識別性的聲音 - 41 (6)

具功能性或非常普通的聲音，是其他業者可能想要或需要使用在相同領域中，因此不具先天識別性，適用第四十一條第六項規定。申請人需提出於申請日當時，該聲音已具識別力，足以區別申請人與他人之商品或服務。下表為此類型商標的例子：



鏈鋸聲	鏈鋸修繕服務；樹木修剪服務；鏈鋸零售
鴨子呱呱叫聲，母雞咯咯叫聲，公雞啼聲	活家禽，經過調製/冷凍的家禽
收銀機鈴聲	零售服務
單一鐘聲或莊嚴的聖歌	葬禮服務
玻璃破碎聲	擋風玻璃修繕服務；玻璃修繕服務
汽車馬達啟動和運轉聲	汽車銷售；汽車維修；第十二類的車輛
“乒”聲	微波爐；微波爐零售
著名古典音樂作品片段	管絃樂演奏
合成音樂聲	電子音樂合成器；家用電腦使用之合成音樂軟體

7. 氣味商標

在多種特殊的標識當中，氣味可能算是最獨特的，而且是最難以圖文表示的。然而，在第六條中已提及「氣味」可當作一種標識，且申請人可提出申請請求氣味作為商標。在適當情況下，氣味有可能具辨識特定所有人的商品或服務之商標作用。

7.1 氣味商標之圖樣及描述

- 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



論述



標圖樣。例如：紅外線光譜分析、真空、微量分子蒸餾、核磁共振、真空分餾法、「電子鼻」分析和色析層離技術等將不被接受。

- 實際使用的氣味樣本毋須於申請中檢附，但在審查的過程中可能需要。
- 申請書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。

本申請案為氣味商標。由蘋果花的香味構成，使用於汽車輪胎。

本商標由苦味啤酒的濃烈味道所構成，使用於射飛鏢遊戲器具。

另請參考 第十章形式要件的細部規定

3.4 商標圖樣 - 氣味商標

7.2 氣味作為商標之可註冊性

靠嗅覺而非視覺或聽覺感官意識來識別商品產製者之方式或許是一種新的觀念，但氣味是否能作為識別申請人的商品或服務的能力問題，也應該跟其他類型商標一樣，由相同的一般判斷標準來決定。也就是說，其他業者在一般交易過程中，無不良動機下，是否可能想要或需要使用該氣味。

7.2.1 不適合作為識別的氣味

產品的自然氣味

產品的自然氣味先天上就不適合作為區別商品來源的標識。這類氣



味商品就如個人用的香水和古龍水、用於香水或烹調用之香精油、用於木製產品的香柏氣味和烹飪用的草本氣味及香料。這些氣味若不是構成商品的本身，就是商品自然的屬性。因此與商品有關而但交易來源則無關。這類型的例子就如巧克力或香草味（麵包一般習用的原料成份）用於麵包商品，或橡膠的味道使用於汽車輪胎。

除臭用的氣味

商品除了自然或先天的氣味外，許多產製者在他們銷售的商品上利用氣味以除去該商品原有另人討厭的臭味。除臭用的氣味具有功能的作用，因此不具區別來源的能力。這類型的例子有，檸檬香味用於家庭漂白劑或洗衣精；薰衣草香用於地毯防臭劑。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，購買人不可能把該氣味作為商品來源的標識。

業界習慣上通用的氣味

習慣上通用但不具功能的氣味，主要在使產品更受歡迎或較具吸引力，故不具商標識別性。因為香味使用在這商品上是交易上常見的，故這些商品的潛在購買人不可能認為這些香味係作為識別標誌之用。例如，檸檬香味長期被用來添加於碗盤清潔劑和洗衣用品。因為檸檬和這類商品的清潔品質之間並無特定的關連，故檸檬香味不是這類商品的“描述”說明，但是因為它是習慣上通用的氣味，所以檸檬香味被視為不具商標識別性。松木或香柏的氣味使用於消毒劑亦屬同類型；還有草本氣味使用於洗髮精和肥皂亦同。

得具識別性之氣味

為了要有識別申請人商品的能力，氣味必須成為是商品本身以外的東西。它既不是產品自然的特性亦不是產品可期待的特性，而是附加於產品之外，以作為在相同市場上，辨識申請人與他人產品之用。在其他國家已經被接受的例子，包括啤酒的味道使用於飛鏢遊戲器具；赤素馨花的氣味使用於刺繡紗線；以及各種水果香味，使用於機油商品。在這些案例中，這些香味既不是產品的自然氣味所構成，也不是產品被期待



論述

添加的香味。氣味是一種附加於商品之外的獨特東西，可以透過嗅覺的方式，來與其他同業的類似產品相區別。

8. 聯合式商標-形狀、顏色、文字等之組合

先前部分已討論過，商標不但可能由任何標識所組合而成，且可由任何標識與文字或圖形相結合。「商標整體看來是否足使申請人之商品與他人商品相區別」此一原理和其他類型商標一樣，適用於聯合式商標。

因為聯合式商標整體看來，其所構成之整體印象大於個別部分印象的總和，所以很可能會憑初步印象即具有識別性。下列所描述的例子是該商標用於第 33 類葡萄酒，可用來作為這類型商標的佐証：

本商標如申請書所附商標圖樣所示，是由文字『紅色』(RED)、顏色藍色和酒瓶的形狀所組成。

下列是一個用於第 33 類葡萄酒，其聯合式商標圖樣無法予人初步印象即具識別性的例子：

本商標如申請書所附商標圖樣所示，是由酒瓶的形狀和顏色綠色所組成。

因為大多數的酒瓶是綠色的，故從表面上看來，該申請案難以之作為識別標識。然而，若瓶子本身有獨特外形，或玻璃上有裝飾圖案，即使該裝飾是交易上常見的，例如藤葉或葡萄串之圖案，則該商標較有可能具有識別性。

另一種聯合式商標可能是以結合形狀、文字和顏色的包裝整體外觀。此種商標所考慮的問題相同於其他聯合式商標。所聯合的個別組成部分不具識別性，但整體來看可能具有識別性。下列是這類型商標描述的例子：

本商標是包裝整體外觀，如申請書所附商標圖樣所示，是由一個在三側面切割半圓孔眼的盒子、每圓孔上填有用透明膠片印寫『巴黎的巧克力』文字所組成。