



## 顏色、聲音、立體商標之識別性 —從實務審查案例談起

張澤平\*

### 前言

我國於民國 92 年 5 月修正商標法全文，容許顏色、聲音、立體形狀等商標申請註冊，為我國的商標法制帶來劃時代的變革。此等商標與傳統的平面商標相比，在時間及空間上有更多種使用的可能，使得企業有更多發揮創意的空間。然而無論傳統的平面商標，或新法加入的顏色、聲音、立體商標，均須具備商標法第 5 條的識別性要件，不符合此要件者，依商標法第 23 條第 1 項第 1 款即不得註冊。本文將從智慧局核准及核駁顏色、聲音、立體商標的案例，介紹並討論智慧局在實際案例中認定此等非傳統商標是否具有識別性的標準，以期各界思考未來我國此等非傳統商標識別性之認定標準。

### 識別性要件

商標法第 5 條規定，「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。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」，其第 2 項條文即為商標識別性的基本規定。如果商標不符合該第 2 項規定，依商標法第 23 條第 4 項規定，該商標「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」，則仍可申請註冊。智慧局在「立體、顏色及聲音商標」審查基準，以及立體、顏色商

收稿日：96 年 3 月 7 日

\* 本文作者為得力商務律師事務所律師。



標的核駁書上，常以「先天識別性」稱呼第5條第2項的識別性要件，而以「後天識別性」稱呼第23條第4項之取得識別性之情形。

觀諸智慧局所訂立的「立體、顏色及聲音商標」審查基準，其有一基本原則，即此等非傳統商標與傳統的平面圖形商標比較，均較不容易取得先天的識別性。因此，一般平面圖形商標如果經特殊設計，只要沒有其他不得註冊之事由，通常會被認定具有識別性而得以註冊。然而鮮少有立體、顏色或聲音（立體商標有可能具有先天識別性，但顏色或聲音商標則無此可能，詳後述），因其經過特殊設計，即可取得先天之識別性。絕大多數的立體、顏色或聲音之註冊商標，均以後天的識別性而取得識別性要件。而若要取得後天識別性，則必須提出使用該商標的證明文件，以證明該商標已足以成為表彰申請人商品或服務之標識（詳後述）。

此等考量應係緣於一般大眾仍較習慣商標之使用係以平面的圖形、文字等顯現，一旦有立體、顏色或聲音等伴隨著商品或服務一起呈現，人們難免認為這些有別於平面商標的象徵，或許有裝飾商品、促銷商品、促進商品使用等功能，不宜直接認定其足以構成商標法第5條的識別性要件。

從競爭法的觀點來看，立體、顏色或聲音等商標識別性應該特別謹慎的理由是，立體造型、顏色或聲音等常是市場的廠商隨時在使用的資源，立體造型諸如商品或容器的外觀、顏色例如計程車的黃色，郵局使用綠色，聲音例如各式歌曲、旋律等；這些資源如果很輕易的成為特定人可以獨占使用的商標，將使市場大眾減少一項可使用的資源，對自由競爭的市場，難免有不利的影響。本文以下將就立體、顏色或聲音商標分別討論商標審查實務上有關識別性之認定標準。

### （一）立體商標

#### 1. 先天識別性

如前所述，立體商標雖不易取得先天的識別性要件，然智慧局的審



查基準表示「商品形狀若非相關消費市場通常採用的形狀，相反的，該形狀相當特殊而予人印象深刻，使得消費者易於其腦海中留下印象，產生記憶，並依其認知，在觀念上可以將該形狀與商品相區分，而將其視為辨別商品來源之標識，而非只是一種裝飾性的形狀設計，因具商標標示商品來源的功能，有商標先天之識別性」（立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.1）。故立體商標仍可能取得先天的識別性要件。

實際准許的案例諸如臺灣菸酒股份有限公司申請「吉祥羊」酒瓶圖於紹興酒、茅台酒等商品（註冊第 1118335 號），百花油國際有限公司申請「小男孩立體圖」，使用於人體用防蚊液、薄荷油等商品（註冊第 1172818 號）。

立體造形如果只是相關商品市場上普通的形狀，容易使商品形狀與商品具不可分性，難與商品本身概念相分離，不具有識別商品來源的作用。例如玩偶造形指定使用於「木馬、玩偶、布偶」等商品（核駁第 0290622 號），即為適例。

即使經特殊設計的造形，例如可愛之擬人化類似布娃娃，亦被智慧局認為係商品的裝飾，而不被認定具有先天的識別性。申請人如果沒有檢附任何實物照片或實際使用樣態之相關證據資料（即後天識別性之資料）以供參酌，仍無從取得識別性之要件（核駁第 0290286 號）。此外，又如由二微弧十字型皮革所疊設而成，整體呈現近似蝴蝶形態之「蝴蝶吊飾」，實際使用於所指定商品靴鞋本身鞋面上，亦被智慧局認為係應屬裝飾圖案，不具有識別性（核駁第 0288083 號）。

商標法第 5 條第一項規定，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，因此識別性的判斷應以文字、圖形、顏色與立體形狀之聯合式所呈現之整體外觀綜合判斷。商品或其包裝容器之形狀本身雖欠缺識別性，但附加文字、圖形、顏色，其所呈現之立體形狀之整體外觀如果具識別性，則註冊之申請仍應予以核准，但欠缺識別性之商品或其包裝容器之形狀本身，依商標法第十九條及商標法施行細則第十一條規定，應聲明不專用。反之，若所附加的文字、圖形、



顏色本身亦欠缺識別性，因該商標整體不具識別性，所以其申請應依商標法第二十三條第一項第一款規定予以核駁（「立體、顏色及聲音商標」審查基準 2.4.5）。故申請立體商標時，若內容附加有具識別性的文字、圖形、顏色，應有更高的機會取得先天的識別性。若再加上相關的使用資料，補強後天的識別性，取得商標註冊之機會應更高。日商三得利股份有限公司申請「角瓶」商標使用於酒類商品，即獲得立體商標註冊（註冊第 01156765 號）。

依「商標識別性審查要點」第二點，「審查商標有無識別性，應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識」。因此立體商標是否具有先天識別性，除考量其造型本身是否具有識別性之外，還應該斟酌所指定使用的商品或服務種類。同一個立體造型使用在不同的商品或服務上，其是否具備立體商標的識別性，可能會有不同的結論。例如羊造型使用於酒瓶，與使用於玩偶相比較，使用於酒瓶應較容易取得先天的識別性。

## 2. 後天識別性

某立體商標如果不具先天識別性，「但申請人若能提供相當之證據，例如消費者是否認識該商品形狀為表彰商品來源之標識的消費者調查報告、廣告支出、強調該商品形狀之特色可作為辨別商品來源的廣告（例如請認明這個商品形狀等廣告文字或廣告詞）、商品形狀使用期間長短與獨家性及銷售情況等，來證明該商品形狀業經申請人使用且在交易上已成為表彰申請人商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」（立體、顏色及聲音商標審查基準 2.4.1），即可因取得後天識別性，而得依商標法第二十三條第四項之規定核准其註冊。

惟申請人檢送資料時仍須注意所提出之資料有助於後天識別性之取得。申請人準備檢送的立體商標實際使用樣態，如果係結合文字及圖樣，則申請商標註冊的申請圖樣亦應附加有此等文字及圖。如果所申請商標並無此等文字及圖樣，智慧局將無從認定所申請商標業經申請人長



期大量使用，而於交易上已成為表彰其商品之識別標識(核駁第 0290517 號、第 0289995 號)。

證明後天識別性的證據資料，通常係使用於某種商品，但並不當然能夠讓此等後天的識別性擴及當時未使用之其他種商品。例如歷史悠久的綠油精瓶罐，指定使用於提神精油，已被認定具有識別性而獲准註冊(註冊第 01165941)。而同樣的綠油精瓶罐，指定使用於「香水」等商品所常用之瓶體，則被認為無先天識別性，加上申請人無法提出該瓶罐有實際使用於「香水」商品之資料，以證明後天的識別性，智慧局遂予以核駁(核駁第 0286003 號)。又核駁第 0289893 號(申請案號 093054896)立體娃娃指定使用於玩具類，雖並未獲准，然同一立體娃娃其申請使用於文具類商品則獲准註冊(註冊第 1166550 號、申請案號第 093054895 號)。

又證明商標法第 23 條第 4 項之資料雖然不以國內資料為限，但若申請人提供國外資料，仍須以國內消費者是否認識其為表彰商品之標識為判斷基準(商標識別性審查要點第 11 點)。因此，原則上宜提供申請商標已經在我國使用銷售之資料，如果僅提供在外國之銷售資料，而無在我國銷售之資料，則難以被認定具有後天之識別性(核駁第 0290533 號)。又如果提出其他國家之完成立體商標註冊之資料，智慧局則曾以「各國國情不同，法制有別，審查基準亦有異，本件商標雖於德國、西班牙、法國等各國取得註冊，仍不得執為本件商標應准註冊之論據」(核駁第 0289597 號)，而認定不具有後天識別性。

## (二) 顏色商標

### 1. 先天識別性

智慧局於「立體、顏色及聲音商標審查基準」3.3 即表示，單一顏色大都被認為係裝飾圖案，原則上不具有先天之識別性。而顏色組合則可能比單一顏色具有較高程度的先天識別性，較有取得先天識別性之可能。然顏色組合若與一般圖形設計商標比較，仍較不易取得先天識別



性。又如果將顏色商標與立體商標比較，依筆者之觀察，因顏色組合屬於更抽象的象徵，顏色（組合）商標要依智慧局審查標準取得先天識別性之可能性，也比立體商標要低。

另商標法施行細則第9條第2項規定，顏色商標「得以虛線表現實際使用於指定商品或服務之方式、位置或內容態樣」，亦即申請人可依此規定，將顏色組合使用在該等虛線所限定之外型內。申請人是否採取此種方式以彰顯其顏色商標，可由申請人自行評估，並非法律強制要求之事項。然採取此等方式申請顏色商標，應較容易判斷是否具備識別性。實務上取得顏色商標註冊之商標，均採此等方式呈現其商標<sup>1</sup>。

在上述標準下，實務上的案例有申請人以「斜方菱形」標籤為其首創，且金龍圖案經過特殊設計之「酒瓶標籤設計圖」顏色商標，申請使用於酒類商品。然智慧局認為以單一金色搭配雙龍圖案，一般消費者對其認知，大都將之作為裝飾的圖案，且金色係屬酒品常見之色澤，非為特殊之顏色，並不具識別性（核駁第0285499號）。又例如有藍色、白色二色條紋及藍色分佈於衣服之顏色組合指定使用於「便利商店、超級市場」之服務，智慧局認為此常見於一般服飾商品及企業制服，尚難認該顏色商標足以使消費者認識其為表彰服務來源，並得藉以與他人之服務相區別，應不具識別性（核駁第0289263號）。

## 2. 後天之識別性

智慧局「立體、顏色及聲音商標審查基準」3.3.2表示，因為顏色組合較可能具有先天的識別性，而單一顏色原則上不具有先天的識別性，當單一顏色要透過使用，取得後天識別性的證據，受到單一顏色的此等性質所限制，其認定能否取得後天識別性的標準應比顏色組合更嚴格。實例上獲准註冊的顏色商標多為使用相當期間的知名商標，例如國光號巴士側邊的淺藍、深藍、紅色分置，配置係以白色為底（註冊第01187704號）；中油公司申請使用於容器表面，顏色為紅、白、藍三色

<sup>1</sup> 王美花，非傳統商標之審查及檢討與改善，智慧財產權月刊第84期，94年12月。



由上而下，水平式律動性條紋（註冊第 01014242 號）；統一超商申請使用於超商店面，圖樣為白底之橘、綠、紅上下依序排列呈 1：2：1 之比例之顏色組合（註冊第 00165884 號）等。

如同立體商標的後天識別性所提及，申請人申請的圖樣，應與準備作為證明後天識別性所使用之顏色商標圖樣一致，才有機會證明所申請的顏色商標具有後天的識別性。實務的相關案例如，申請人檢送的實際使用證據資料，係分別以「粉紅、白、紅」三色橫條紋、「紅色點狀及粉紅色橫條紋」、「粉紅、紅、橘」三色橫條紋，分佈於便利商店最上層之招牌、店面玻璃外牆與電動門之中間與底層部分，然而申請人的**顏色商標**圖樣與此等顏色圖樣不同，無從證明有後天的識別性（核駁第 0289265 號）。

又如申請人商標圖樣上之「紅底黃斜線條」顏色組合，指定使用於「百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、食品及飲料零售」服務，並檢送廣告、宣傳物等眾多證據資料。然智慧局認定，申請人「紅底黃斜線條」顏色組合傳達給消費者的觀念是「瑞麟美而美」商標的底色，不是作為商標使用，且所檢送之證據資料並非「百貨公司、超級市場」等服務之使用，難以認為該「紅底黃斜線條」顏色組合經其使用已取得識別性。

而商標使用資料應以直接呈現申請商標之文書或物品為主，如果僅檢附同業證明書 3 紙，尚無法呈現該商標於市場分布、實際交易量、廣告量等情形，尚難證明業經使用（核駁第 0288351 號）。

外國的加油站所使用的顏色商標，並未曾在國內使用，智慧局認為雖然國人出國旅遊頻繁，然加油站並非觀光客之主要消費場所，難以認識該**顏色商標**（核駁第 0290038 號）。

### （三）聲音商標

#### 1. 先天識別性

聲音商標是否能取得先天的識別性？依我國商標法及相關審查原



則觀之，似乎難以想像。未經長期使用的聲音，若初次伴隨某商品或服務出現，消費者可能只認為該聲音只是營造某種感覺或氣氛之用，難以立即分辨該聲音係用以表彰商品或服務。某段聲音或旋律常是在伴隨著某商品或服務而出現一段時間之後，該聲音才可能成為「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」。實務上取得聲音商標註冊的聲音多為知名廠牌的廣告旋律，例如綠油精（註冊第 01135554 號）、新一點靈 B12（註冊第 01150436 號）、Mr. Brown 咖啡（註冊第 01152021 號）常用的廣告歌曲旋律，又如 intel 在電子媒體廣告常用的音樂旋律（註冊第 01158019 號）等。此等商標均以後天的識別性取得識別性要件。

有實例係申請人以整首歌曲作為廣告歌曲，而將此歌曲申請為聲音商標，智慧局曾認為此並非區別商品來源之標識，不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品之標識（核駁第 0289602 號）。除非申請人提出使用資料，證明出具備後天的識別性。

某些聲音與所指定之商品或服務如果關聯較密切，或甚至有輔助、促進商品或服務之功能，也無從取得識別性之要件。例如申請人以國語及臺語連貫發音的方式，高聲大呼「搶劫」之聲音，指定使用於非車輛用防盜警報器、防盜警報主機，智慧局認定予消費者印象僅為一般呼救用語，不具識別性（核駁第 0289036 號）。另申請人以台語發音方式高聲大呼「偷牽車哦」，指定使用於「金屬鎖、鎖具、汽機車鎖...等」商品（核駁第 0286521 號），智慧局認定該語為遇到偷車賊時一般人常用之呼救語之一，而本文則認為該聲音有加強鎖具功能之作用，均不足以具備識別性。

## 2. 後天的識別性

聲音商標應藉由證明具備後天的識別性，始可能取得識別性之要件。惟實務上曾有某聲音在特定服務上經證明具備後天的識別性，但相同的聲音若指定使用於其他種服務，則亦可能不具備後天的識別性。國泰金融控股股份有限公司曾以「enrich your life」之歌唱聲音申請聲音商



標，經核准註冊使用在「錄有用以提供銀行及金融服務之電腦程式之資料載體、錄有用以提供銀行及金融服務之電腦軟體、信用卡交易處理機、自動兌款機、刷卡機」等服務，業經獲准註冊（註冊第 01179429 號）。然同一申請人將同一聲音申請使用於「偵探社、禮服出租、算命、星相、婚友介紹、代辦喪葬事宜...」等服務，由於該聲音並未有使用於此等服務之事實，縱使其有使用於金融服務業之事實，亦不得認為取得後天之識別性。

### 結語

我國現今立體、顏色、聲音等非傳統商標識別性的認定標準，難免令社會大眾感到略嫌嚴格。此當係因社會大眾仍習慣於傳統的平面商標，此等非傳統商標與平面商標相較之下，即顯得不易彰顯其識別性。然而，如果往後社會大眾對此等非傳統商標的接受程度與日俱增，未來主管機關面對愈來愈多消費者可以接受非傳統商標的事實，則認定此等非傳統商標具有先天識別性之機會應會增加，此亦符合商標法第 5 條中，「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」之識別性要件規定，使非傳統商標之註冊要件不致於過苛。惟此等商標註冊要件的界限劃定，涉及何種資源應歸大眾自由使用，何種資源可由申請人專用之利益衡量問題，期盼我國非傳統商標註冊之規範，亦不時在此競爭法的考慮下適當審酌，方不致使註冊規範落入窠臼。