

## 非傳統商標之「看不到」篇 —以美國與歐洲案例為中心

朱稚芬、鍾桂華\*

關鍵字：非傳統商標、氣味商標、聲音商標、觸摸商標、味覺商標

### 壹、前言

何謂非傳統商標？就文義來說，非屬於「傳統」之商標即為「非傳統」商標，根據國際商標協會（International Trademark Association，以下簡稱INTA）網站資料表示，要回答「何謂非傳統商標」這個問題，就必須先建立「傳統商標」之共識，雖然各國立法上對於「商標」之定義未盡相同，但一般而言，商標包括文字、圖樣或其聯合式，也有可能是記號、數字之組合，最重要的是，大部分的消費者會將以上型態之商標視為商標<sup>1</sup>，反之，有一些商標型態或許在實務上具有指示來源之功能，但一般消費者並不會一開始就將其視為商標，而是需要被告知、被教導才會認知到其為一種商標，這些型態之商標，則稱為非傳統商標。目前主要之非傳統商標包括外觀設計、立體形狀、聲音、動態、氣味、味覺、觸摸等。是以，傳統與非傳統商標係一種相對概念，也許有一天，目前屬於非傳統型態之一的商標，因已廣為消費者所熟知習慣，其分野可能就會有所改變。我國於92年商標法修法，新增顏色、聲音及立體形狀之商標型態，在審查基準中未以「非傳統商標」，而以「特殊型態商標」稱之，看來是非常明智有遠見的，惟本文論述主要以美國、歐洲案例為主，故仍沿用其「非傳統商標」之用語。

非傳統商標指傳統商標以外所有型態的商標，在「與貿易有關之

收稿日：96年11月6日

\* 作者朱稚芬為世新大學法律研究所碩士，現任智慧財產局商標助理審查官；作者鍾桂華現任智慧財產局商標審查人員。

<sup>1</sup> INTA – Basic Trademark Information, [http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=178&Itemid=59&gclid=178&Itemid=59](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=59&gclid=178&Itemid=59&gclid=178&Itemid=59) (最後瀏覽日:96年10月20日)。



智慧財產權協定」(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 以下稱TRIPs)第15條有關商標應保護客體之規定中,曾明文表示「會員國得要求,以視覺可感知(visually perceptible)之商標作為註冊之要件。<sup>2</sup>」,可能因此,在國際智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, 以下稱WIPO)相關文件中,有以「視覺可否感知」來作為非傳統商標之分類標準,簡單來說,即以該商標是否「看得到」來分類,可區分為二大類<sup>3</sup>:

(一) 視覺可感知之非傳統商標

- (1) 立體形狀之商標 (Three-dimensional marks)
- (2) 顏色商標 (Color marks)
- (3) 動態商標 (Motion or multimedia signs)
- (4) 位置商標 (Position marks)

(二) 視覺不可感知之非傳統商標

- (1) 氣味商標 (Olfactory or Smell marks)
- (2) 聲音商標 (Sound marks)
- (3) 觸摸商標 (Texture or feel marks)
- (4) 味覺商標 (Taste or Flavor marks)

人類的感官包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺,從商標的歷史演進來看,視覺一直是擔任最主要辨識商品及服務來源的憑藉。而視覺可感知的非傳統商標,因為看得見且可以被影印下來,就審查實務上之困難度,相較於視覺不可感知之非傳統商標來說是比較容易克服的,而就消費者來說,在選擇商品或服務時,這些商標看得到,也較能被引導告知它們是表彰商品或服務來源的商標;反之,對於視覺不可感知之商標,消費者必須要用聽、用聞、用嚐或用觸摸來確認商品或服務之來源,

<sup>2</sup> TRIPs §15.1“...Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

<sup>3</sup> WIPO秘書處2006年之文件資料”Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications” Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006.

無論就審查實務或消費者來說，都是一項考驗。

但在商業活動日新月異、追求創新特質的現今，品牌的價值不斷攀升，單調的商標訴求已經無法打動消費者的心，廠商必須挖空心思來吸引消費者的青睞，是以發展出各種類型的非傳統商標，而其中又以視覺不可感知的非傳統商標受到最大的挑戰，雖然其中聲音商標因為早已是商業活動中不可或缺的要害之一，在發展的歷程中較為順利，但對於氣味、味覺及觸摸商標來說，疑慮還是存在的。

我國目前對於看不到的商標只接受「聲音」商標，最近商標法修法動態中，未來可能會再增加接受「氣味」或其他的商標型態。本文將以視覺不可感知之四種商標型態為主要之探討重點，並以歐洲與美國之相關案件為例，期能開啟大家對視覺商標以外之感知。

## 貳、嗅覺篇

有人說「氣味」是人類最初最久的記憶，心理學家研究亦發現，在人類所有感官當中，氣味對於記憶具有最強烈的影響，遠比聲音或影像較能喚起人類的記憶<sup>4</sup>。英國《神經元》(Neuron)雜誌於2004年發表研究報告指稱，在人類所有感覺記憶中，氣味感覺最不容易被忘記，視覺記憶在幾天甚至幾小時內就可能被淡化模糊，而產生嗅覺和味覺的事物卻能令人記憶長久。倫敦大學神經生物學家傑伊·戈特弗裏德(Jay A. Gottfried)領導的科研團隊經過實驗發現，人對事物的記憶分散儲存於大腦的各個感覺中心，並由大腦海馬體進行回憶，如果一種感覺刺激令人產生某種回憶，那麼由其他感覺器官所感知和記憶的場景也會隨之顯現<sup>5</sup>。你可能會因為空氣中忽然飄來的一縷熟悉的清香，感覺自己彷彿

<sup>4</sup> Julia Anne Matheson, The Sweet Smell of a successful Registration, An Update on Olfactory Marks, San Francisco Daily Journal, Intellectual Property Supplement, October 9, 2002, A version of this article was published in Corporate Counsel's Quartely, April 2003, and in Intellectual Property Counselor, May 2003.  
<http://www.finnegan.com/publications/news-popup.cfm?id=567&type=article> (最後瀏覽日：96年10月20日)。

<sup>5</sup> Jay A. Gottfried, Remembrance of Odors Past: Human Olfactory Cortex in Cross-Modal Recognition Memory, Neuron, Vol 42, 687-695, 27 May 2004.  
[http://www.sciencedirect.com/science?\\_ob=ArticleURL&\\_udi=B6WSS-4CG7D53-K&\\_](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WSS-4CG7D53-K&_)



佛置身於多年前的渡假的情景中，尤其在看了電影「香水」後<sup>6</sup>，對於氣味如何影響人們，有了更深刻的感觸。最重要的是，人可以閉上眼睛、摀住耳朵、避免接觸、拒絕品嚐，但是氣味是我們所呼吸的空氣的一部分，即使戴上口罩，你仍無法關閉嗅覺感官，因為每次呼吸就是在嗅聞<sup>7</sup>。

### 一、 氣味商標之概述

美國商標法雖然未特別明列「氣味」商標型態，但基於對於商標最寬廣的解釋，只要氣味商標能有指示營業來源之功能，且不具有有功能性（functional），並不排除氣味商標之申請。美國實務上的第一件氣味商標核准案，其實一開始並不順利，申請人Clarke於1988年向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱USPTO）申請「能引起對於緬梔子花美好記憶之強烈、新鮮的花香<sup>8</sup>」之氣味商標，指定使用於「縫紉用線與刺繡用紗」（sewing thread and embroidery yarn），USPTO審查律師表示，消費者通常會認為香味是產品的一項特色，而非指示來源之表徵，是以該商標不具有商標之功能而拒絕核准註冊，但USPTO上訴委員會（Trial and Appeal Board，下簡稱TTAB）則推翻審查律師之決定，TTAB認為當時市場上只有Clarke的公司生產帶有花香味的線紗，同時經由該公司之推廣，使相關消費者可以藉由該香味而認識其為Clarke公司之產品，是以取得第二層意義<sup>9</sup>，USPTO於1991年3月核准註冊<sup>10</sup>。其後氣味商標在美國申請並未遭遇關鍵性的阻礙，

---

user=3743455&\_coverDate=05%2F27%2F2004&\_rdoc=1&\_fmt=&\_orig=search&\_sort=d&view=c&\_acct=C000061268&\_version=1&\_urlVersion=0&\_userid=3743455&md5=59121c83feac09f5497390a044cd4e6（最後瀏覽日：96年10月20日）。

<sup>6</sup> 電影「香水」係改編自德國知名作家徐金四（PATRICK SUSKIND）小說，情節是很驚悚的，描述嗅覺異於常人的男子，為了尋求保存特殊的香味，殺害多名少女，製作成令所有人為之絕倒之香水。

<sup>7</sup> Martin Lindstrom著，李振昌譯，「收買感官 信仰品牌」（Brand Sense：Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, sight, and Sound），頁48，商智文化，2005年。

<sup>8</sup> 原文為”The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of Plumeria blossoms.”

<sup>9</sup> In re Clarke, 17 U.S.P.Q.2d 1238（TTAB 1990）。

<sup>10</sup> U.S. Registration No. 1,639,128.

USPTO也陸續核准多件氣味商標<sup>11</sup>。

歐盟第一件氣味共同體商標的申請案，最初也是被核駁，申請人 Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing 於 1996 年向歐盟內部市場調和局（Office for Harmonization in the Internal Market，以下稱 OHIM）申請「剛割過之青草味」（The Smell of Fresh Cut Grass）之氣味商標，指定使用於網球商品，OHIM 審查委員認為這樣的敘述非有效之「圖文表示」（graphical representation or represented graphically<sup>12</sup>）而駁回申請，但 OHIM 第二上訴委員會（the Second Board of Appeal）推翻 OHIM 的決定，第二上訴委員會認為「剛割過之青草味」係具有識別性之氣味，且每個人都可以自經驗中立刻認知到這樣的味道<sup>13</sup>，是以 OHIM 於 2000 年 10 月 11 日核准註冊<sup>14</sup>。不過這件申請案算是非常幸運的，看起來也是目前 OHIM 所唯一核准註冊的氣味商標，因為根據 OHIM 網站資料顯示，至目前為止總共有 7 件共同體氣味商標申請案，除本件外其餘 6 件商標申請案都未能獲准註冊<sup>15</sup>。

在介紹案例之前，首先必須概述對於後續歐盟在受理非傳統商標時，有非常關鍵影響之 *Sieckmann* 案，*Sieckmann* 一案係申請人 Sieckmann 公司向德國專利商標局申請註冊氣味商標，申請書以該氣味之化學式

<sup>11</sup> 例如 U.S. Registration No. 2,463,044 (2001)、No. 2,596,156 (2002)、No. 2,560,618 (2002)、3,140,692 (2006)。

<sup>12</sup> 在目前我國商標法修正之芻議資料中，為擴大商標客體保護範圍，擬增加商標須能以「圖文表示」的要件，並將第 5 條第 1 項修正為：「本法所稱之商標係指任何能以圖文表示且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」，以明示商標之意義，至於「圖文表示」的意義，應係指申請人申請註冊之商標圖樣應以清楚、明確、易使人瞭解之圖文方式呈現，使人了解其所欲請求保護之標的與權利範圍，即將“graphical representation”及“represented graphically”翻譯為「圖文表示」，本文將沿用之，請參智慧財產局網站，[http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark\\_lawforum\\_2.asp](http://www.tipo.gov.tw/trademark/trademark_lawforum_2.asp)（最後瀏覽日：96 年 10 月 20 日）。

<sup>13</sup> Vennootschap, In Case R156/1998-2, Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999.

<sup>14</sup> CTM Trade No. 428870.

<sup>15</sup> 6 件未獲准註冊之申請案分別為 Trade mark No.521914 (1997)、No. 566596 (1997)、No. 1122118 (1999)、No. 1254861 (1999)、No. 1807353 (2000) 及 No. 3132404 (2003)。



( $C_6H_5 - CH = CHCOOCH_3$ ) 及文字敘述「帶有少許肉桂之果膠味」(balsamically fruity with a slight hit of cinnamon)，並且將氣味樣品一份提存至實驗室，一份送交專利商標局，然而德國專利商標局拒絕該申請，申請人上訴至德國聯邦專利法院，該法院肯認氣味商標在一定條件下可以具有辨識商品來源之功能，但卻對於其是否能以有效之圖文表示表示懷疑，於是將本案移請歐洲法院 (European Court of Justice，簡稱 ECJ<sup>16</sup>) 解釋。歐洲法院認為本案並不符合圖文表示之要求，並提出圖文表示必須要清晰 (clear)、準確 (precise)、獨立完整 (self-contained)、易於取閱 (easily accessible)、可理解 (intelligible)、持久 (durable) 及客觀 (objective)<sup>17</sup>。

本文將介紹一件被 OHIM 核駁的氣味商標申請案，該申請案上訴至歐洲初審法院 (Court of First Instance)，但仍被駁回，其最主要的重點在於該商標能否以有效之「圖文表示」表示之，法院多次引用歐洲法院在 *Sieckmann* 一案中對圖文表示所為之解釋。

## 二、 氣味商標案例 (歐盟)

### THE COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (Third Chamber)

Eden SARL v. OHIM

Case T-305/04

27 October 2005

#### (一) 案情摘要

LFP 公司 (Laboratoires France Parfum SA) 於 1999 年 3 月 26 日向 OHIM 提出一有關氣味之共同體商標申請案，該商標係視覺不可感知，其文字之描述為「成熟草莓之氣味」(smell of ripe strawberries)，並附有以下彩色之圖示：

<sup>16</sup> 歐洲法院係歐洲聯盟法院 (Court of Justice of the European Communities) 之簡稱。

<sup>17</sup> *Sieckmann* In Case C-273/00 (12 December 2002) at paragraph 50-54.



根據尼斯協定<sup>18</sup>，本案商標指定使用之商品為第 3 類化妝品、保養品；第 16 類文具、書籍；第 18 類布料；第 25 類衣服、鞋子。

OHIM 審查員於 2003 年 8 月 7 日以本件申請案未以有效之圖文表示且欠缺識別性核駁。

2003 年 10 月 6 日 LFP 公司向 OHIM 提起訴願，2004 年 5 月 24 日 OHIM 第一上訴委員會 (the First Board of Appeal of OHIM) 駁回訴願，其間 LFP 公司於 2000 年 12 月 21 日移轉給 Eden 公司 (Eden SARL)，並於 2004 年 7 月 9 日通知 OHIM，OHIM 於同年 7 月 20 日核准移轉，2004 年 7 月 26 日 Eden 公司向歐州初審法院提起告訴。

#### 雙方論點：

申請人指出在 *Sieckmann*<sup>19</sup> 案中，法院表示例如聲音或氣味商標，當商標圖樣本身無法由視覺感知時，如果能被以圖文完整表現 (represented graphically)，仍可以作為商標。

首先，申請人抗辯第一上訴委員會在引用 *Sieckmann* 案時，並未考量本案其他特性，因為本案並非是提供樣品或化學程式，而是用文字及彩色的草莓圖來表示，應該符合圖文表示的要件，而第一上訴委員會並未考量此部分。其次，申請人表示第一上訴委員會在分析本案圖文表示部分並不正確。

<sup>18</sup> 尼斯協定係商標商品分類之國際協定，Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of 15 June 1957.

<sup>19</sup> *Sieckmann*, *supra* note 17 at paragraph 45.



至於第一上訴委員會主張，因為不同種類的草莓聞起來會不一樣，所以在圖文敘述與氣味之間會存在差異性部分，申請人則辯稱，根據引據的資料顯示，不同種類草莓的差異性係存在於品嚐時的味道，吃起來會不同，聞起來則不會不同，是以，成熟草莓的氣味是穩定且持久的。況且本案的草莓氣味指定為成熟草莓的氣味，而這樣的氣味是消費者自孩提時代就非常熟悉並有記憶的。

申請人主張本件商標之圖文表示係符合判例法所列之要件，因為其文字描述部分是清晰、準確、易於取閱、可理解、持久及客觀的<sup>20</sup>，而其草莓圖示使得整體標示更為完整，所以這兩者的組合符合歐洲共同體商標規則之規定，本案商標應獲准註冊。

## （二）法律爭點

本案氣味商標申請案之文字描述、草莓圖樣或其組合是否為有效之圖文表示，而符合歐洲共同體商標規則註冊之要件？

## （三）法院判決

採否定見解，認為本案氣味商標之申請未能符合歐洲共同體商標規則以有效之圖文表示，是以，不符合註冊要件。

## （四）判決理由

人類對於氣味的記憶可能是最深刻的，所以商人對於使用氣味商標來指示其產品來源是有強烈的興趣的。但本案的重點在於申請案是否能以圖示完整表現而使得註冊制度得以健全運作，是以，關於圖文表現的要件是不能因為商標圖樣的差異性或困難度而修改或放寬。

本案氣味商標係以如前草莓圖像及描述文字「成熟草莓之氣味」來呈現，第一上訴委員會認為以上之表示並不足以構成一適格的圖示表現，是以核駁以上申請案。

首先關於文字部分，第一上訴委員會認為申請人之描述，一方面有主觀因素而有不同解讀，另一方面草莓種類不同、氣味也不同，也很難提供清楚及明確的描述。因此，描述本身與實際上氣味是不一致的，

<sup>20</sup> “...clear, precise, easily accessible, intelligible, durable and objective.”

## 論述

所以第一上訴委員會認為此描述文字不能符合有效之圖文表示。

而本案申請人主張成熟草莓的味道並不會因種類不同而有不同的氣味，所以「成熟草莓之氣味」的描述文字係明確且客觀的。

根據研究資料顯示，不同的草莓確實會聞起來不同，雖然其間的差異也許不是非常明顯易於分辨的，但為了反駁申請人「所有成熟草莓聞起來都一樣」的主張，僅僅只要證明確實有不同味道的草莓就足夠了。

因此，「成熟草莓之氣味」可能指不同種類的草莓而有不同的氣味，所以這樣的描述既不明確又不能排除主觀因素的認知。

且在目前來說，未如色譜或音符，氣味尚未有公認之國際分類標準，來對於每一種氣味有客觀的分類序號或名稱。是以，申請人無法成功抗辯第一上訴委員會指稱其「成熟草莓之氣味」之描述係不客觀且不明確。

關於圖示部分，第一上訴委員會認為比文字描述更不明確，因為這樣的圖示無法讓審查單位及公眾瞭解到其保護的範圍為何，是草莓本身或是草莓氣味？其次，這草莓圖示會讓消費者聯想到「紅草莓」或「成熟草莓」？或是草莓的氣味等？這樣的圖形表示太過於模糊。

在 *Sieckman* 案中，歐洲法院認為氣味商標的完整圖文表示必須能呈現所註冊的氣味，而不是產品所散發出的氣味，是以在化學式中所散發出的氣味，不能視為有效的圖文表示<sup>21</sup>。就本案來說，草莓圖代表的是水果所散發出的氣味與所申請之商標可能一致，而非本身主張之氣味，是以也不該當有效的圖文表示。並且正如「成熟草莓之氣味」文字描述的問題，草莓可能因品種不同而有不同的氣味，圖中之草莓因無法被確認其品種，因此，該圖示無法清楚明確地表達其商標。

第一上訴委員會認為本案文字與圖樣皆非分別有效之圖文表示，是以文字與圖樣的結合也不是可接受之圖文表示。申請人則辯稱第一上訴委員會不應該將文字與圖樣分開審查，而應該整體觀察且視其為一單一之表徵。

<sup>21</sup> Sieckmann, *supra* note 17 at paragraph 69.



在判例法中，「組合之商標圖樣，至少其中之一必須符合圖文表示的要件，否則其組合就無法視為有效」<sup>22</sup>，本案中因為文字的描述與成熟草莓的圖示皆不符合圖文表示的呈現，就必須認為其組合不能構成有效的圖文表示。

進一步來說，與申請人所主張的剛好相反，這草莓圖並不會增加文字部分任何資訊，在草莓所散發出的氣味這部分，已經從文字描述中可得知，因此二者所要表達的意思是相同的，而既然二者呈現一樣的資訊，其組合就沒有增加任何新意，也就無法對抗第一上訴委員會對單獨部分的評論。

本院維持第一上訴委員會引據歐洲共同體商標規則No 40/94 第 4 條規定<sup>23</sup>，並參酌法院判決之解釋，認為本案氣味商標之申請未能以有效之圖文表示而駁回之決定。

#### （五）評析

自從歐洲法院在 *Sieckmann* 案對於所謂的圖文表示劃出一道鴻溝之後，接下來的非傳統性商標申請案都面臨嚴格的檢視，尤其是氣味商標更是雪上加霜難以跨越，因為提供氣味的化學式、提存樣品、文字描述及圖樣表示，通通都不合格，那怎樣才能符合呢？法院沒有答案，只有靠申請人的巧思創意再一一嘗試。而相較於國際間已有通用之樂譜與色譜來說，至目前為止國際間尚未有對於「氣味」的國際標準或分類，是以，看來氣味商標的申請在歐洲的路還是很艱辛漫長的。

### 參、聽覺篇

聲音會製造並影響情緒，熟悉的聲音讓小嬰兒有安全感，悅耳的

<sup>22</sup> Sieckmann, *supra* note 17 at paragraph 72.

<sup>23</sup> Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 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 word, including person names, designs, letters, numeral, 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.”

音樂能舒緩情緒，而噪音通常讓人易生氣，甚至影響身體的健康<sup>24</sup>。

音樂、歌曲或特殊聲音，很早前就被用來當作產品或服務廣告宣傳的一部分，尤其在收音機廣播電台扮演重要媒體角色的年代，最初的設計可能不是用來成為指示廠商的來源，但絕對有吸引或強化消費者記憶的功能。在商標品牌建立的歷史中，不可否認的，視覺是最重要的感官，而聽覺則可說是第二重要的感官。

## 一、聲音商標之概述

所謂聲音商標，係指足以使相關消費者區別商品或服務來源之聲音，例如：具識別性之簡短的廣告歌曲、旋律、人說話的聲音、鐘聲、鈴聲或動物的叫聲等<sup>25</sup>。

美國於 1957 年就率先核准了一件包含聲音的商標<sup>26</sup>，西北商業銀行（Northwestern Bank of Commerce, Inc）申請指定使用於銀行服務，商標之描述為「硬幣於堅硬表面上旋轉之聲音與影像之表現<sup>27</sup>」；而第一件完全聲音商標則由全國廣播公司（The National Broadcasting Company, Inc.）的三聲鐘聲於 1971 年拔得頭籌，指定於電視節目的播送服務<sup>28</sup>；接下來核准的商標更是多彩多姿，有米高梅電影公司（Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.）指定於電影及錄影帶的獅吼聲<sup>29</sup>、有古典媒體公司（Classic Media）指定於娛樂服務的歌劇音樂（威廉泰

<sup>24</sup> 日前有一則新聞，台南縣永康市張姓婦人不堪隔壁必勝客披薩店的機具噪音干擾，長期頭痛、煩躁且失眠，因而提出告訴，台南地方法院認為噪音影響屬實，判決必勝客須賠償十萬元，白天降低音量，晚上十時至翌日七時不得有聲響侵入張姓婦人住所，聯合新聞網，2007 年 10 月 16 日。

<sup>25</sup> 立體、顏色及聲音商標審查基準 4.1，商標法規暨審查基準，頁 100，經濟部智慧財產局編印，2006 年。

<sup>26</sup> Douglas A. Rettew, Breaking with Tradition: A Comparative View of Non-Traditional Trademarks, 文章中將本案列為聲音商標，引自 INTA Annual Meeting 2007.

<sup>27</sup> Registration No. 641872, 1957 年 1 月 19 日核准，商標描述為”The audio and visual representation of a coin spinning on a hard surface.”

<sup>28</sup> Registration No. 916,522, 1971 年 1 月 13 日核准，商標描述為”A sequence of chime-like musical notes in the key of C and sound the notes G, E, C, the ‘G’ being the one just below middle C, the ‘E’ the one just above middle C, and the ‘C’ being middle C.”

<sup>29</sup> Registration No. 1395550, 1986 年 1 月 3 日核准，商標描述為”A lion roaring”.



爾序曲之部分)<sup>30</sup>等。

OHIM早在1996年4月1日開始受理共同體商標申請案時，即包括受理聲音商標的申請，並於2000年核准歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）指定於廣播及電視節目等服務的前奏曲（PRELUDE）<sup>31</sup>，諾基亞公司（Nokia Corporation）指定於電子訊號器材等商品的信號曲（Signature tune）<sup>32</sup>等聲音商標，以下為諾基亞公司申請之圖文表示：



然而聲音商標在歐盟的申請並非沒有困難，早在1996年米高梅電影公司即以其在美國獲准之獅吼聲向OHIM申請聲音商標，並提交以下之聲波圖作為圖文表示<sup>33</sup>：

<sup>30</sup> 1998年5月12日, Registration No. 2155923, 商標描述為”The theme music for the LONE RANGER radio, film, and television series, resembling portions of the overture to the 1829 opera ‘William Tell,’ composed by Gioacchino Rossini.

<sup>31</sup> Trade mark No. 907527, 2000年9月19日核准, 商標描述為”The mark consists of a sound mark called PRELUDE.”

<sup>32</sup> Trade mark No.1040955, 2000年10月30日核准, 商標描述為”Signature tune of Nokia Corporation.”

<sup>33</sup> Trade mark No. 143891, 1996年4月1日申請, 2004年4月14日核駁。



但本案被審查委員以未符合圖文表示要件而否准其註冊，米高梅電影公司雖然上訴，最後還是被駁回<sup>34</sup>。歐洲法院在*Sieckmann*一案中對圖文表示列出要件，視覺無法感知的聲音商標與氣味商標一樣，都必須面臨OHIM審查委員對於「圖文表示」要件嚴格的檢視，除了因為有些聲音（如音樂、歌曲）可以用五線譜或譜號音符呈現外，聲音商標若以其他方式的圖文表示幾乎都無法過關。以下介紹的案件即是歐洲法院針對聲音商標之圖文表示的具體意見，不過聲音商標的申請案在新的歐盟實務規則施行後，有了很大的突破，米高梅電影公司的獅吼聲在未來獲准註冊的可能性已大增，這部分將在結語時再論述。

## 二、 聲音商標之案例（歐盟）

THE COURT OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
(Sixth Chamber)

Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex

<sup>34</sup> Metro-Goldwyn-Mayer, In Case R 781/1999-4, Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003, 在本件訴願決定中，第四上訴委員會其實是肯定以聲波圖作為圖文表示，只是因申請人所提供之聲波圖並不完整，缺少頻率、音量及聲音的進行等資料而被駁回；不過後來在「泰山叫聲」(the yell of TARZAN) 的案件中，同樣是第四上訴委員會又推翻此一看法，認為聲波圖並非有效之圖文表示，並且強調在米高梅獅吼聲之前案中，該訴願決定對於聲波圖的意見僅是“*obiter dictum*”（法官於審判中附帶表示之意見），且該案最後係被駁回，是以不能作為本案聲波圖係有效圖文表示之論據，可參Edgar, In Case R 708/2006-4, Decision of the Fourth Board of Appeal of 27 September 2007.



Case C-283/01

27 Nov. 2003

(一) 案情摘要

Shield Mark 以二個系列 14 個聲音商標，指定使用於國際分類第 9 類（電腦軟體等）、第 16 類（雜誌、報紙等）、第 35 類（宣傳、營業管理等）、第 41 類（教育、訓練、研討會組織、行銷、智慧財產權及商業書信等）、第 42 類（法律服務）等商品與服務，在比荷盧商標局（Benelux Trademark Office）取得註冊，其中最早於 1992 年 6 月 5 日註冊。

當中 11 個註冊商標是貝多芬給愛麗絲的前九個音符，圖文表示方式各不相同，分別是「五線譜」、「E, D $\sharp$ , E, D $\sharp$ , E, B, D, C, A」。另外 3 個商標是公雞啼聲，圖文表示分別是，單純的敘述該商標是公雞啼聲和擬聲語「kukelekuuuuu」。在荷蘭，「kukelekuuuuu」立即使人想到公雞啼聲。

1992 年 10 月 Shield Mark 開始了收音機廣告活動，每個廣告都使用「給愛麗絲」前九個音符，作為信號曲。此外，自 1993 年 2 月，發行描述其於市場上所提供服務的單頁報紙，陳列於書店和報亭的販售架上，且自架上取走該單頁報紙時，即可聽到信號曲。Shield Mark 並出版律師和行銷專家使用的軟體，啟動該軟體時，可聽到公雞啼聲。

Mr. Kist 是傳播諮詢顧問，特別是廣告法和商標法、智慧財產權和行銷研討會的舉辦，以及出版該等事項之評論。1995 年 1 月 1 日，Mr. Kist 使用給愛麗絲前九個音符構成的旋律，並且銷售啟動時有公雞啼聲的電腦程式。

Shield Mark 以侵害商標權和不公平競爭控告 Mr. Kist。1999 年 5 月 27 日法院判決，構成不公平競爭行為，但不構成商標權侵害，因為依據比荷盧商標法，聲音不得註冊為商標。Shield Mark 向荷蘭高等法院（Hoge Raad der Nederlanden）上訴，該院決定暫停訴訟，就聲音商標

是否屬於歐盟商標指令第 2 條 (Article 2 of the Directive)<sup>35</sup> 意義範圍內的商標，以及聲音商標如何以圖文表示的問題，向歐洲法院請求先行裁決。

## (二) 法律爭點

1. 歐盟商標指令第 2 條意義範圍內的商標，是否排除聲音商標？  
聲音商標如何以圖文表示？下列方式是否滿足圖文表示的要件？
  - 音符 (Musical notes)
  - 擬聲語 (a written description in the form of an onomatopoeia)
  - 其他形式的文字描述 (a written description in some other form)
  - 圖示，例如：聲波圖 (a graphical representation such as a sonogram)
  - 附加於註冊方式的錄音 (a sound recording annexed to the registration form)
  - 自網路可取得之數位錄音 (a digital recording accessible via the internet)
  - 上述方式的結合 (a combination of those methods)
  - 其他形式 (some other form)

## (三) 法院判決

1. 採否定見解，認為聲音商標可被視為歐盟商標指令第 2 條意義範圍內的可註冊商標，只要聲音商標能夠用來區別自己和他人的商品或服務，並且能用圖文表示。
2. 非視覺可感知的商標可被視為歐盟商標指令第 2 條意義範圍內的商標，只要該商標能以圖文表示，特別是藉由圖像 (images)、

<sup>35</sup> First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988, Article 2 - Signs of which a trade mark may consist- “A trade mark may consist of any sign 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.”



線條 (lines) 或字 (characters)，並且圖文表示應清晰 (clear)、準確 (precise)、獨立完整 (self-contained)、易於取閱 (easily accessible)、可理解 (intelligible)、持久 (durable)、客觀 (objective)。聲音商標使用例如：「聲音由音樂作品的音符構成」、「動物的叫聲」的文字描述，或用擬聲語、一串音符等，作為圖文表示，則不符合前述要件。五線譜分成小節，並以譜號、音符、休止符以及臨時記號表示相關音的長短，則符合圖文表示的要件。

(四) 判決理由

1. 歐盟商標指令第2條的目的，在於界定可以構成商標的型態。該條規定商標可以由文字、人名、圖樣、字母、數字、商品形狀或其包裝等所構成。不可否認，該條提及可以用視覺感知的商標是指平面或立體的標誌，因此才可以藉由文字、符號 (written characters)、圖像來表示。然而，從歐盟商標指令第2條和序言 seventh recital 的用語，可以知道，歐盟商標指令第2條所舉出可以構成商標的各種型態，並不是涵蓋所有的商標型態。因此，該條雖未提到非視覺可感知的商標，例如聲音，但並未明白地排除它們。而且，聲音商標本質並非不能用來區別自己和他人的商品或服務。因此，聲音商標應可視為歐盟商標指令第2條意義範圍內的商標，只要可以用來區別自己和他人之商品和服務，並且能以圖文表示。
2. 符合圖文表示的要件，可引用 *Sieckmann* 案有關嗅覺商標的判決，該案判決指出，非視覺可感知的商標構成歐盟商標指令第2條意義範圍內的商標，只要能夠以圖文表示，特別是藉由圖像 (images)、線條 (lines) 或字 (characters)，並且圖文表示應清晰、準確、完整、易於取閱、可理解、持久、客觀。這些條件同樣適用非視覺可感知的聲音商標。
3. 聲音商標使用文字 (written language) 描述呈現，不得預先排除這種圖文表示方式，符合清晰、準確、獨立完整、易於取閱、

可理解、持久、客觀的要件。但是，如「愛麗絲前九個音符」或「公雞啼聲」的圖文表示，缺乏準確性及清晰性，因此不能確定保護範圍，不能構成歐盟商標指令第2條意義範圍內之圖文表示。

4. 擬聲語本身的發音和實際的聲音之間，缺乏一致性。因此，聲音商標單純用擬聲語作為圖文表示，對於主管機關、公眾、業者而言，要確認受保護的商標是擬聲語發音本身，還是實際的聲音，是不可能的。此外，個人、各個會員國對於擬聲語也會有不同的認知。本案就是這種情形，荷蘭擬聲語「kukelekuuuuu」試圖模擬公雞啼聲，而在比荷盧使用的其他語言中，很難找到相符的擬聲語。所以，單純擬聲語不足以構成聲音商標的圖文表示。
5. 音符，是呈現聲音的一般方式，單純的一串音符如 E、D#、E、D#、E、B、D、C、A，不能構成歐盟商標指令第2條意義範圍內的圖文表示。這樣的描述，不清楚、不準確、不完整，因而不能確定音高和音長，而音高和音長都是表達旋律的重要元素，故此不符合清晰、準確及獨立完整的要件。
6. 五線譜分成小節，以譜號（高音譜記號、低音譜記號或中音譜記號）、音符和休止符（全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全休止符、二分休止符、四分休止符、八分休止符等）表示，這些符號用以決定聲音的音調、長短，可以忠實呈現申請註冊聲音商標的旋律。這種圖文表示方式符合歐洲法院案例法所建立的，圖文表示必須清晰、準確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久、客觀的要件。這種圖文表示方式，即使不能立即瞭解，事實上仍然容易理解，使主管機關、公眾、業者可以正確知道申請註冊的商標是什麼。
7. 非視覺可感知的商標可以構成歐盟商標指令第2條意義範圍內的商標，只要能夠用圖文表示，特別是使用圖像、線條或字，並且圖文表示需清晰、準確、獨立完整、易於取閱、可理解、



持久、客觀。在聲音商標的情形，當聲音的圖文表示是用文字描述，例如：「聲音由音樂作品的音符構成」、「動物的叫聲」、「單純擬聲語」、「一串音符」等，則不符合前述要件。相反的，五線譜分成小節，並以譜號、音符、休止符以及在有需要時加上臨時記號，表示相關音的長短，則符合圖文表示的要件。

8. 本案 Shield Mark 未以聲波圖、錄音、數位錄音或這些方式的結合等形式提出註冊申請，因此，缺乏相關性，對於這些圖文表示方法不表示意見。

#### (五) 評析

本案歐洲法院確認聲音商標屬於歐盟商標指令第 2 條意義範圍內的商標，只要具有識別性，並且能以圖文表示。依循 *Sieckmann* 案判決，歐洲法院重申，非視覺可感知的商標可以註冊（例如：聲音、氣味），只要能以圖文表示，特別是藉由影像（images）、線條（lines）、字或符號（character），且圖文表示具備了清晰、準確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久、客觀等要件。對於聲音屬於歐盟商標指令第 2 條意義範圍內的可註冊商標，歐洲法院、相關會員國、執委會的意見大致相同。而關於構成歐盟商標指令第 2 條圖文表示的要件，聲音商標以何種方式表示才符合圖文表示的要件，意見則不盡相同。

Shield Mark、相關國家、執委會同意聲音商標的圖文表示應該滿足不同的要件。Shield Mark 認為圖文表示對於第三人，應是清楚、準確、可理解、不過度複雜。荷蘭的意見是圖文表示應該完整、清楚、準確，如此才可以知道商標所有人的權利範圍，使查詢商標註冊簿的人能夠了解。法國主張圖文表示應該清楚和準確，雖然使公眾立即瞭解不是必要的，但是，受保護的商標必須是可理解的。義大利則認為，為了能夠理解和辨識，圖文表示必須是適合表現聲音的方式。奧地利提出，聲音商標的聲音必須可以從圖文表示清楚了解，或者必須能夠從充分的清晰性了解該聲音，如此才能得知商標的保護範圍。英國認為，圖文表示對於一般人在查閱註冊簿時，應該充分完整、清楚、準確、可理解、不過度複雜。執委會主張圖文表示必須清楚、準確、持久，且使第三人易於瞭

## 論述

解受保護的商標是什麼。

至於聲音商標的圖文表示方式，五線譜構成歐盟商標指令第 2 條所謂的圖文表示，Shield Mark、法國、奧地利、英國、執委會的意見一致。著名作品的相關說明，例如「給愛麗絲的前九個音符」，Shield Mark 和法國認為構成圖文表示，英國和執委會意見不同。描述曲調的一串音符如「E，D $\sharp$ ，E，D $\sharp$ ，E，B，D，C，A」，Shield Mark 和執委會主張應視為相關旋律的圖文表示，法國和英國則不贊同。聲波圖構成圖文表示，Shield Mark、法國、奧地利基本上同意，奧地利進一步說明，聲波圖附有複製聲音之資料載體，聲音商標應可以註冊，法國表示這種圖文表示的方法，可以附隨錄音或數位錄音。另一方面，英國則提出，聲波圖通常不被接受，委員會反駁這個論點，因為以目前的技術，以聲音作為商標申請註冊時，聲波圖是可以被接受的圖文表示方式。擬聲語在特殊情況下（描述清楚、不模糊）可以註冊，Shield Mark、英國、執委會同意，法國和奧地利持相反意見。至於申請時檢附的錄音，法國認為可以附加聲波圖或頻譜圖，奧地利則認為必須附加聲波圖。對於聲波圖、錄音、數位錄音或這些方式的結合作為圖文表示，是否符合歐盟商標指令第 2 條所謂之圖文表示，歐洲法院以 Shield Mark 未以這些方式申請註冊，這是假設性的問題，拒絕表示意見。

從這些意見來看，對於圖文表示的方式，歐洲法院顯然採取了比較嚴格的標準。本案只有以五線譜符合圖文表示的要件取得註冊<sup>36</sup>，但歐洲法院並未對清晰、準確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久、客觀作進一步的解釋。依照歐洲法院的見解，圖文表示的目的是為了讓人了解商標的標的和權利範圍，然而很多人看不懂五線譜，五線譜是否充分符合圖文表示的要件，仍然有疑問。歐洲法院對於非視覺可感知商標的註冊，雖然開了一扇門，但是圖文表示要件的嚴格要求，卻又使進入門內困難重重。在非視覺可感知的商標中，聲音商標是唯一可以用音符表現，經由視覺上的圖示瞭解該聲音是什麼，其他非視覺可感知的商

<sup>36</sup> Trade mark No. : 3559614.



標，按照歐洲法院的標準事實上難以取得註冊。

#### 肆、觸覺篇

觸覺的接受器位於皮膚，當有刺激發生時，身體即會透過接收器的神經末梢傳到中樞神經系統，最後由大腦皮質做出適當的解釋，使得人體對不同的刺激產生不同的反應。觸覺對於人的影響可以追溯到出生的嬰兒，當小嬰兒的視力尚未成熟，主要是靠觸覺來探索這個世界，而媽媽的懷抱就是最有安全感的觸覺。

在日常生活中，觸覺也是無所不在，打鍵盤時指尖的觸覺、茶杯握在手掌的觸覺、衣服裡身體皮膚的觸覺、靠在枕頭上臉頰的觸覺等等，觸覺關係著產品的質感及消費者對其評價，就如一件漂亮的衣服如果給皮膚無法忍受的觸覺，就不可能受歡迎。所以廠商除追求產品的功能及美觀外，對於產品的觸感也必須非常注重，但這樣的觸覺是否能作為識別廠商來源之表徵呢？

##### 一、觸摸商標之概述

所謂觸摸商標，係指商品表面的觸感具有識別性，消費者可經由觸摸其表面而得知產品之來源，曾有學者舉例消費者可以在黑暗中辨識可口可樂的瓶身<sup>37</sup>，但是本文認為應是可口可樂的瓶身造型具有識別性，而非瓶子的表面具有識別性。

觸摸商標的案件並不多，2005年 American Wholesale Wine & Spirits Inc. 將天鵝絨包覆在酒瓶外，指定使用於第33類酒商品，以下面的圖示和描述向 USPTO 申請註冊為觸覺商標。

<sup>37</sup> Debbie Rønning, “Taste, smell and sound – Future Trademarks?”  
[http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler\\_om\\_varemerker/Taste\\_smell\\_and\\_sound/](http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/) (最後瀏覽日：2007年10月20日)。

## TRADEMARK PRINCIPAL REGISTER



商標描述為：「本件商標由天鵝絨織物包覆在酒瓶表面所構成。圖樣上之虛線不是表示商標的外觀，而是顯示本件商標在典型酒商品容器的位置，容器的黑色部份為本件商標所在。圖樣上的點刻（stippling）不是商標的外觀，而是天鵝絨包覆樣態如何以視覺形式呈現。本件為觸覺商標。<sup>38</sup>」

USPTO 審查律師認為本件商標是不具先天識別性的產品包裝，並舉出其他公司也使用天鵝絨袋子來包裝酒商品，而且用特殊材料包覆酒瓶，並非前所未見，也與 Chianti<sup>39</sup> 以麥稈包裹酒瓶以保護玻璃瓶的情形

<sup>38</sup>原文為”The mark consists of a velvet textured covering on the surface of a bottle of wine. The dotted line in the drawing is not a feature of the mark but is intended to show the location of the mark on a typical container for the goods; the dark/lower part of the container drawing shows the mark. The stippling in the drawing is not a feature of the mark, but a representation of how one type of velvet covering may appear in visual form. The mark is a sensory, touch mark.”

<sup>39</sup>位於托斯卡尼省的奇揚地(Chianti)區，是義大利歷史最悠久的葡萄酒產地之一，所出產的「Chianti」和「Chianti Classico」葡萄酒是義大利少有的頂級DOCG酒之一，[http://www.italia-oggi.com.tw/DB/ItaliaOggiForum/forum/forum\\_posts.asp?TID=128](http://www.italia-oggi.com.tw/DB/ItaliaOggiForum/forum/forum_posts.asp?TID=128)（最後瀏覽日：2007年10月20日）。





相似。因此，本件商標不具先天識別性，建議申請人可以提供證據依美國商標法 2(f)<sup>40</sup>申請註冊，或修改為申請註冊於輔助註冊簿(supplemental register)<sup>41</sup>。

申請人提出申覆，主張本件商標是由天鵝絨瓶子構成的觸覺商標，具有高度識別性，應可以註冊在主要註冊簿。申請人的酒商品是裝在具功能性的玻璃瓶，玻璃瓶被天鵝絨織物緊緊地包住，商品上的天鵝絨感覺不是來自於長方形的袋子，也不是與瓶子分離的寬鬆袋子。鬆垮袋子的感覺與附著於酒瓶有厚度天鵝絨表面的感覺相當不同。

比較皇冠威士忌(Crown Royal Whiskey)<sup>42</sup>酒瓶袋子外面的感覺，與申請人緊緊包覆天鵝絨酒瓶的感覺是不同的。皇冠威士忌的袋子隨意滑落在酒瓶周圍，可以任意繞著酒瓶旋轉。相對於皇冠威士忌酒瓶和分離的袋子，申請人的天鵝絨織物緊緊地附著於酒瓶，天鵝絨的觸感不會因酒瓶任意旋轉而脫離。與服裝的編織設計不同，申請人的天鵝絨材質不具實用功能性，可以在概念上和實質上與實用性容器分開。審查律師

<sup>40</sup> US Trademark Act of 1946, as Amended, 2 (f): Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before December 8, 1993.

<sup>41</sup> 美國商標註冊分為「主要註冊簿」(Principle Register)與「輔助註冊簿」(Supplemental Register)，依美國商標法規定，得藉之使申請人之商品與他人之商品相區別之商標，如無不得註冊之情事，可申請註冊於主要註冊簿；若以外國使用為目的，或無法依規定申請註冊於主要註冊簿，但可使申請人之商品或服務與他人商品或服務區別之標章則可以申請註冊於輔助註冊簿。



42

採納了申請人的意見，同意本件觸覺商標註冊，並於 2006 年 7 月 25 日公告異議 (Publication for opposition)，2006 年 10 月 17 日註冊<sup>43</sup>。

除此之外，厄瓜多爾智慧財產局 (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI) 亦曾於 2004 年核准一觸摸商標於酒瓶 (Textural Superficie Old Parr for alcoholic beverages) 的申請<sup>44</sup>。

以下所要簡介的申請案就沒有那麼幸運了，看來 *Sieckmann*<sup>45</sup> 一案，法院所提出對圖文表示的要件，會將視覺不可感知的非傳統商標申請案一網打盡。

## 二、 觸摸商標案例 (德國)

### THE GERMAN FEDERAL SUPREME COURT

regarding I ZB 73/05

October 5, 2006

#### (一) 案情摘要

申請人賓士公司 (Mercedes-Benz) 以下面的圖式和描述，註明為其他商標型態 (觸覺商標)，指定使用於汽車零件 (包含於第 9 和 12 類)，向德國專利商標局 (German Patent and Trade Mark Office) 提出申請註冊。



(左)



(中)



(右)

<sup>43</sup> Registration No. 3155702.

<sup>44</sup> 2003 年 12 月 17 日申請號為 140058，2004 年 4 月 28 日註冊號為 29597。

<sup>45</sup> *Sieckmann*, *supra* note 17.



以上圖樣為車門內側的座椅調整按鈕。

商標描述：「本件申請商標為觸覺商標。從檢附的三面商標圖示，可以看見商標的觸覺設計。最左邊的圖顯示商標是在從前面看的側邊；中間的圖是商標的正面圖；右邊的圖顯示商標是在從後面看的側邊。商標的外觀形狀不主張權利」<sup>46</sup>。德國專利商標局和德國專利法院(German Federal Patent Court)皆認為本件商標欠缺充分的圖文表示，因此不能准予註冊。申請人上訴至德國最高法院(German Federal Supreme Court)。

## (二) 法律爭點

本案的商標圖示與描述是否符合圖文表示的要件？

## (三) 法院判決

採否定見解，認為本件商標圖示及描述不符合圖文表示要件，不得註冊。

## (四) 判決理由

註冊商標保護的標的以其註冊形式為準。因此，歐盟商標指令第2條規定商標能以圖文表示，才可以註冊。德國商標法第8條第1項，也作了相同的規定。圖文表示的目的，是為了讓公眾正確知道審查中的標的是什麼，尤其是競爭者可以獲得在先權利與其保護範圍的資訊。依據歐洲法院在Sieckmann<sup>47</sup>與Shield Mark案判決<sup>48</sup>，圖文表示必須符合以下要件：

- 使用充分清晰的符號，特別是藉由圖形 (figures)、線條 (lines)、字 (character) 的輔助，以使能夠立即辨識。

<sup>46</sup> The trade mark application pertains to a tactile trade mark. The tactile design of the trade mark is visible from the attached graphic reproduction of the trade mark with three views being pictured. The top illustration shows the trade mark at a slant from the front, the centre illustration is a front view of the trade mark and the bottom illustration shows a view at a slant from behind. The trade mark-framing contour [*die die Marke umrahmende Kontur*] is not being claimed.

<sup>47</sup> *Sieckmann*, *supra* note 17.

<sup>48</sup> *Shield Mark BV v. Joost Kist h.od.n. Memex*, Case C-283/01(2003).

## 論述

- 準確、完整、易於取閱、可理解、持久。
- 清晰、客觀。

本案為觸覺商標，這種指示商品來源的商標功能附著於商標本身，不是經由視覺感知，而是藉由觸碰的刺激傳達觸感。這種觸覺印象經由各種交互作用產生，通常不能夠客觀的表示出來和任意複製，而且有強烈的主觀判斷和感受，因此，個案之間是相當不同的。對於輪廓、表面、質地、形狀、尺寸大小的觸覺印象，是非常個人化的，應該儘可能的準確描述。申請人並沒有以清晰、準確、獨立完整、易於取閱、可理解、持久、客觀的圖文表示來呈現本案商標，不論是觸覺商標視覺上的圖示或是描述，都沒有說明使用者和業者觸碰到本案商標時的感覺。因此，本案之申請不具備申請註冊商標所需要的圖文表示要件。

### (五) 評析

本案德國最高法院的判決，原則上同意觸覺商標是可以註冊的，主要的問題在於商標必須能夠以圖文表示。最高法院認為本案商標的觸覺特性，並沒有透過商標視覺上的圖文表示呈現出來。要用準確、完整、清楚、客觀的方式，描述在視覺上未顯露觸覺特性的材料結構和其他特徵，並不容易。

## 伍、味覺篇

味覺是由味蕾這個特殊的結構所偵測，人大約有一萬個味蕾，大部分集中在舌頭上，有些分布在喉嚨後面與上顎，每個人的味覺不一樣，一般來說，女孩子的味覺比男孩子敏銳，年輕人的味覺比老年人靈敏<sup>49</sup>，尤其是廚師、美食家對於食物味道的敏感度較一般人高，吃一口就能知道食材與調味<sup>50</sup>，而廣告中常標榜產品有「媽媽的味道」，吃一口就能回到兒時的情景，感受媽媽的愛心，也是因為味覺的記憶會留存下

<sup>49</sup> Martin Lindstrom著，李振昌譯，「收買感官 信仰品牌」(Brand Sense: Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, sight, and Sound)，同前註7，頁53。

<sup>50</sup> 最近看偶像劇「美味關係」，主角不僅可以吃出菜餚的食材調味，甚至連料理人的心情與心意都可以領略呢。



來。

### 一、味覺商標之概述

根據WIPO資料<sup>51</sup>，目前已有味覺商標之核准案例，例如比荷盧商標局（Benelux Trademark Office）核准「甘草味」於第16類紙類文具商品（The trademark consists of the taste liquorice applied to the goods in class 16）<sup>52</sup>，而巴黎上訴法院則拒絕Eli Lilly公司申請「人造草莓口味」（artificial strawberry flavor）商標指定使用於藥品之註冊<sup>53</sup>，巴黎上訴法院認為商標應具備使大眾易於清楚辨識而不會與其他商標構成混淆之功能，但是該公司所申請之「草莓口味」可能包含很多不同的草莓味道，而導致該商標之不一致性，且申請人所遞送之樣品味道並無法永久保存（lack of duration），是以否准其註冊<sup>54</sup>。

如果說口味可以成為商標的標的，想想看實務上會有什麼問題？先從「可食用的產品」（edible goods）說起，如果是申請草莓口味的糖果、麵包？是否就意味該廠商只能生產「草莓口味」的糖果或麵包，而且因為糖果麵包本來就會有不同的口味（包括草莓口味），消費者應仍會將其視為產品之特性而不會將其作為來源之指示。那如果申請以「薰衣草口味」指定在蕃茄醬商品，那蕃茄醬究竟是要有薰衣草味道還是蕃茄醬的味道？還是薰衣草口味的蕃茄醬？如果真的有這樣口味的蕃茄醬，真的要以商標法來賦予排他權，阻礙其他廠商生產同樣口味的產品嗎？除了少數沒味道或難吃的東西（如藥錠）外，也許我們應該推論可食用之產品並不適合申請味覺商標。

<sup>51</sup> WIPO "Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications", *supra* note 3 at 10.

<sup>52</sup> Benelux Office BX No. 625971, 商標權人為De smaak van DROP.

<sup>53</sup> Eli Lilly ;and Co. v. INPI, Court of Appeal of Paris, 4<sup>th</sup> Chamber, October 3, 2003, Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004) No. 33, p2433. 轉引自WIPO "Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications" *supra* note 3 at 19.

<sup>54</sup> 長江國際專利商標法律事務所商標案例討論 2006年3月，  
<http://www.longriver.com.tw/home.php?id=99&xd=31&yid=3&pg=1> (最後瀏覽日：2007年10月20日)。

## 論述

那對於不可食用之商品，味覺商標要如何具有指示來源之功能呢？消費者在購買之前必須要先嚐嚐信紙的味道，然後說，對，就是這個味道，我就是要買這家公司的信紙？！那萬一要買訂書機，是不是也要嚐嚐看呢？是要嚐產品本身還是說廠商會提供「口味試嚐區」，消費者在試嚐區用味覺來辨識廠商，然後說，對，我就是要買這家廠商的產品？！

那如果是有特殊口味的奶嘴？是小嬰兒會喜歡的口味，因為奶嘴的功能就是安撫嬰兒的，所以應會被認為具有功能性，不能獲准註冊<sup>55</sup>；信封上好口味的膠水？讓消費者舔起來味道較好，有功能性；狗狗專用薄荷口味的網球？目前市面上已經有這樣的產品，不過這樣的薄荷口味應會被視為具有功能性，因為球的最主要目的不僅在嬉戲，還在於讓狗狗有好口味<sup>56</sup>。

以下將介紹美國關於口味商標的案件，本案在商標訴願及上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，以下簡稱 TTAB）被駁回，且未上訴至巡迴法院，不過 TTAB 對於這第一件口味商標的案件是相當審慎，用了很大的篇幅針對識別性與功能性及實務上之問題逐一論述，非常詳盡。

### 二、 味覺商標案例（美國）

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Trial and Appeal Board

In re N.V. Organon

79 USPQ2d 1639

Serial No. 76467774

June 14, 2006

#### （一）案情摘要

<sup>55</sup> 如果奶嘴口味是嬰兒不喜歡，也還是具有功能性，因為應該就是幫嬰兒戒奶嘴用的特殊口味奶嘴。

<sup>56</sup> Debbie Rønning, Tase, smell and sound – Future Trademarks? *supra* note 37.



Organon公司於2002年11月18日向USPTO提出「一種柳橙口味」之商標申請案，指定使用於快速溶解之抗憂鬱藥，USPTO之審查律師准許其商標之描述為「商標申請為一種柳橙口味」(This trademark application is for an orange flavor)<sup>57</sup>，但在實體部分審查律師以本件申請商標欠缺識別性並具有功能性而拒絕其註冊<sup>58</sup>。Organon公司向USPTO商標訴願及上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board)提起上訴。

#### 審查律師之主張：

審查律師主張本案商標因欠缺識別性而未具有商標之功能，因為具有柳橙口味於口服藥品中係極為常見，是以並無法具有指示來源的功能。審查律師同時提供許多網站節錄資料(包括Organon公司之網站資料)及NEXIS之文章來佐證，這些證據顯示在口服藥品中添加柳橙口味是為業界所常用的，因為添加柳橙味道會使藥品嚐起來較好食用，同時柳橙味道也是業界所偏好的口味。

審查律師指出在Organon公司網路上之廣告文宣也一直強調柳橙口味的優點，是以審查律師認為「柳橙口味」對於產品之使用目的、價格或品質都有相當大的影響，因為「柳橙」是消費者最喜愛之口味之一，使用在抗憂鬱的口服藥上，使病患更容易來服用。況且申請人生產的口服藥丸或藥錠係針對不喜歡或無法吞服的人來設計，其特性在於能於口中快速的溶化，因此，因為藥物必須於口中停留一段時間，所以其口味如何就成了一項重要且實際的問題。因為有柳橙口味的藥錠，病患較願意去服用，結果就可能使得治療抗憂鬱的成效較好。是以，審查律師認定柳橙口味之口服藥係具有相對的優勢，一旦賦予申請人排他之權利，會造成其他競爭者實際上之不利益。

<sup>57</sup> 美國商標法規則(Trademark Rule 2.52e and TMEP§807.09 4<sup>th</sup> ed. 2005)規定當商標申請案為聲音、氣味或其他無法以視覺感知時，是不用提供圖樣。

<sup>58</sup> (i) under Sections 1, 1 and 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §§1051,1052 and 1127 (ii) under Section 2(e)(5) of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(5), on the ground that the matter sought to be registered is functional.

# 論述

## 申請人之主張：

雖然「味覺商標」非傳統商標，但就如同氣味及顏色商標一樣，只要其具有商標功能即可以取得註冊。申請人主張其產品在沒有加上味道之前就很成功，醫生在開抗憂鬱藥時根本不會考量藥是否容易服用。雖然加上柳橙口味，就一定會讓藥有味道，但這是申請人選擇以這種「柳橙口味」來與其他產品相區隔，而非僅僅當成口味。申請人強調藥錠的柳橙口味並不會使藥的功效變得更好或影響其品質或價格，柳橙口味在藥品界只是一種新奇的（fanciful）口味，因為添加與否，其配方、作用及價格都是一樣的。申請人同時也指出，其實還有其他的口味，如草莓或葡萄等可供選擇。申請人駁斥審查律師對於其「功能性」的論斷，因為所謂「功能性」應該指添加「柳橙口味」會加強藥的功效而言，就如同「顏色」加在藥品上一樣，既然「顏色」不具有功能性，「味道」也一樣是不具有功能性，因為無論是添加「顏色」或「味道」都不會增加藥品的療效或功能。

申請人同時主張其特殊的「柳橙口味」係具有識別力，因為不是所有的柳橙口味都是一樣的，專屬申請人所生產的柳橙口味在其他的廠商並未生產，因此，審查律師雖證明其他的廠商也有在藥品上使用「柳橙口味」，與本案無關，亦不能據此來否認本案申請人所設計之特殊「柳橙口味」有指示來源之能力，申請人強調要製造這種特殊之「柳橙口味」與添加在其他產品上係需要不同的成份。申請人更進一步表示，如果嚐試所有添加「柳橙口味」之藥錠，將會發現並不是所有味道都是一樣的。

## （二）法律爭點

1. 本案商標是否因欠缺識別性而未具有商標之功能？
2. 本案商標是否具功能性而為拒絕註冊之理由？

## （三）訴願決定

是的，本案商標不具有表彰來源之商標功能且因該口味具有功能性，是以，USPTO 拒絕商標註冊之決定予以維持。



(四) 決定理由

1. 關於味覺作為商標之討論：

本件上訴為第一件新態樣之案件，在這之前，本委員會已經就非傳統商標「聲音」<sup>59</sup>及「氣味」<sup>60</sup>之可註冊性考量過，最高法院也就「顏色」商標的可註冊性審究過<sup>61</sup>。本件無疑是第一次委員會有機會來考量「味覺」或「味道」是否可以註冊為商標。

首先，我們瞭解到商標法對於商標之定義係採取開放式的定義，因為沒有特別排除非傳統型態的商標，所以表示包含所有型態的非傳統商標。商標法對商標之定義為「任何文字、名稱、象徵、圖樣或其聯合式」以表彰其所提供之商品，且得與其他人所製造或販賣之商品相區辨，並顯示該商品之來源<sup>62</sup>。最高法院在決定顏色商標是否得以獲准註冊時，指出商標法條對於得以作為「商標」之標的係採取最寬廣的解釋（in the broadest of terms），因為既然任何象徵、圖樣都能包括在商標之定義之中，就不應該有所限制，所以只要問是否具有表彰來源之功能，而無須論究實體為顏色、形狀、氣味、文字等。

因此，如果說我們還在考量藥品上添加柳橙口味之「味覺商標」，是否可以作為商標之標的，是違背如前述商標法的精神與最高法院之意旨<sup>63</sup>。

2. 關於功能性之討論：

<sup>59</sup> In re General Electric Broadcasting Co., Inc., 199 USPQ 560 (TTAB 1978)，委員會認為「船的鐘聲」並不具有先天的識別性，但是可以經由使用而取得後天的識別性，成為廣播電台的服務商標。

<sup>60</sup> In re Clarke, *supra* note 9, 上訴委員會認為「能引起對於緬梔子花美好記憶之強烈、新鮮的花香」在縫紉用線及刺繡用紗是可註冊的。

<sup>61</sup> Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995)，最高法院認為乾洗機上金綠色之面板係可以取得後天識別性而獲准註冊。

<sup>62</sup> Section 45 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1127 ”The term ‘Trademark’ includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof – ... to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown.”

<sup>63</sup> 意思是說，連考量都不應該考量，因為任何東西（anything）都可以作為商標之標的。

經修正之商標法訂有「商標如整體具有功能性，即不得註冊」之規定<sup>64</sup>。最高法院在法條規定前後，都針對商標具「功能性」的這個議題表達過意見，最高法院在1995年*Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*，案中引述1982年*Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*，<sup>65</sup>判決指出：「一般而言，一項商品的特性具有功能性，而這項特性對於使用上及產品的目的是必要性的，或者影響到產品的品質及價格時，即不能作為商標。<sup>66</sup>」

功能性理論係在於平衡商標法與專利法以保障合法競爭者，商標法立意並非以掌握產品有用的特性，而是以保護廠商的聲譽來促進競爭，如果要以控制產品特性來促進競爭，就應以專利法來保護。如果一項具功能性的特性可以藉由商標法來保護，而商標是可以永久延展，代表這具功能性之特性將會永久被一家廠商所獨占，商標法並不是用來獎勵廠商的創新發明，這是專利的立法意旨，同時專利法僅會賦予這壟斷的權利一定期間，在一定期間過去後，這些創新發明、具有功能性的特質都將能被自由地運用。

巡迴法院在判斷商標是否具有功能性時會考慮四項因素：(1) 專利揭露相關設計之具有實際上的優勢；(2) 原設計者在自我文宣中對於其設計優點的標榜；(3) 競爭者是否得以設計相當功能性產品之可能性；(4) 事實上顯示這樣的設計對產品之生產相對簡單或較為經濟<sup>67</sup>。以上稱為「Morton-Norwich因素」，提供評估功能性的架構，而本案也將就這四項因素分別論述。

*Morton-Norwich*第二項因素，即申請人在廣告文宣上標榜柳橙口味的優點，對評估本案是否具功能性是很重要的一環，麥卡錫教授特別提

<sup>64</sup> Section 2 of the Trademark Act, 15 U.S.C. §1052(e)(5) “...comprises any matter that, as a whole, is functional.”

<sup>65</sup> *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 214 USPQ 1,4 n.10 (1982) .

<sup>66</sup> “in general terms, a product feature is functional, and cannot serve as a trademark, if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.” *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* *supra* note 61 at 1163-1164.

<sup>67</sup> *In re Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9, 15-16 (CCPA 1982) .



到：「如果銷售者特別於廣告中標榜其產品某種特性，即會成為功能性的強烈佐證。<sup>68</sup>」雖然申請人主要意圖係想將之作為商標，但是相關證據顯示（包括申請人本身之網站資料）<sup>69</sup>，在藥品中添加柳橙口味是有實用功能之優點。申請人網站資料顯示，病患不肯服藥是治療憂鬱症一大障礙，超過半數研究發現，相較於傳統的抗憂鬱藥錠來說，口味較好的藥錠確實具有優勢，申請人在廣告中也強調抗憂鬱藥錠具有受喜愛的柳橙口味，較傳統藥錠來說是一項重要的優點，更因為申請人製造的藥錠及藥丸最主要特性就是溶於口中，而非吞食的，所以說就必須較一般藥丸有較好的味道，因此，這較令人喜愛的口味就成為實務及實際上所必要的。而申請人網站上所釋放出的訊息，表達「柳橙口味」係有醫藥上的優越性，不是指藥本身的效用，而是使病人願意服藥，讓藥之功效得以發揮。如果病人不願意服用藥品，再好的藥也無用武之地，這個道理是顯而易見的。事實上，病人願意吃藥才會康復，因此，「柳橙口味」藥錠讓病人願意服用，所以這「柳橙口味」係「間接」增加藥品的效用。

至於 *Morton-Norwich* 因素的第三項，即競爭者設計相當功能性產品之可能性（在本案中，即其他口味之可能性），聯邦巡迴法院曾經指出「競爭者雖然得以製造相當特性之產品，並不代表申請人的設計就不具功能性<sup>70</sup>」。事實上就本案來說，競爭者製造出其他口味的藥錠並非難事，問題是其他口味的藥錠是否能達到同樣的效果。

相關資料並未顯示其他特定口味之藥錠與申請人所生產的抗憂鬱藥有相同的效果，申請人也只有提及「櫻桃」及「葡萄」兩種其他口味，事實上可以從相關資料得知，確實有特定的口味是較受到藥廠青睞的，即使證據顯示不同的藥錠可能可以有各種口味，但也許其他口味是不適合用在抗憂鬱藥錠上的。

申請人網站上一再強調「令人愉悅的柳橙口味」是相對於傳統抗

<sup>68</sup> McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, §7:74 (4<sup>th</sup> ed. 2006) .

<sup>69</sup> 審查律師引用申請人網站資料來佐證是被允許的，可參考 *In re Promo Ink*, 78 USPQ2d 1301 (TTAB 2006)。

<sup>70</sup> *In re Bose Corp.*, 772 F.2d 866, 227 USPQ 1 (Fed. Cir. 1985) at 5-6.

## 論述

憂鬱藥錠之一項重要的優點，也許抗憂鬱藥錠是可以有其他的口味，但是申請人將其「柳橙口味」塑造成最好的一種口味，巡迴法院在Bose Corp.案指出：「總結來說，Bose公司揭露其揚聲器系統為最好的，我們僅須相信該公司自己之陳述。<sup>71</sup>」雖說我們無法斷定「柳橙口味」是最受歡迎的口味，但一定也是少數受歡迎口味之一，就本案抗憂鬱藥錠來說，我們無法確認一定有其他可接受的替代口味存在，即使有，也是為數甚少。

就Morton-Norwich第一項因素來說，申請人並未就本案商標獲准或申請專利，然而雖申請人之商標不能該當專利之標的，也不盡然表示申請人之「柳橙口味」即非具有功能性<sup>72</sup>，這項因素僅是考量因素之一。

至於Morton-Norwich第四項因素，申請人表示添加口味並不會影響其生產成本。當有證據顯示一項產品之特性會降低其生產成本，是可以作為商標具有功能性之佐證，但反之，雖然不影響其生產成本，卻不一定能證明其不具功能性。因此，這項因素也僅是考量之一。

經考量 Morton-Norwich各項因素，特別是其中申請人標榜其柳橙口味功能上的優勢及其他替代口味的佐證，認係本案係具有商業上的功能性。雖然其中有兩項參考因素有灰色地帶，但仍不影響本案之結論，因為並不是一定要具備所有Morton-Norwich因素，才會該當商標之功能性。

本案是否具功能性之考量，亦另應該從「競爭上之需要」來考量，在過去，競爭上之需要係考量特定商標是否具功能性之基本原則，巡迴法院曾指出：「功能性理論最重要之立意即在維護競爭，因此，委員會在決定是否具有功能性時，應評估商標獲准註冊時對競爭之影響。<sup>73</sup>」

根據證據顯示，在藥品上添加較好的口味可掩蓋藥品本身不好的味道，雖然可能會有人認為，這僅僅是美學上的訴求 (aesthetic appeal)，

<sup>71</sup> *Id* at 6.

<sup>72</sup> *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing displays, Inc.*, 523 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001) at 1006.

<sup>73</sup> *Valu Engineering Inc. v. Rexnord Corp.*, 278 F.3d 1268, 61 USPQ2d 1422 (Fed. Cir. 2002)at 1428.



增加病人心情上的愉悅，但事實上，藥廠卻一再標榜添加口味會使病人願意服用，而成為一商業上的特質且有競爭上的利益。因此，我們認為本案係應探討商標是否具有實用上之功能性（utilitarian functionality）。在 *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.* 一案中，「黑色」的船側引擎被認定係具有功能性，雖然黑色對於引擎機械上的運作並無任何影響，但是卻有競爭上之利益，因為黑色引擎看起來比較小而且與各種顏色的船身都比較好搭配<sup>74</sup>。所以在判斷商標是否具功能性時，必須要考量如果該商標獲准註冊後是否會阻礙競爭，而不是在商品是否因此而銷售成功。在 *Brunswick* 案中，顏色搭配性與視覺效果係符合競爭上的優勢，在另一案中，皮膚色用在敷藥用材料被視為具功能性<sup>75</sup>。

同理可證，本案申請人之「柳橙口味」也是具有功能性的，就像 *Brunswick* 一案中，黑色並不會使引擎本身功能更好，如同柳橙口味不會使藥效更好，但是如同引擎黑色的優點，柳橙口味的抗憂鬱藥較令人愉悅，而使得病人較願意服用，是具有競爭上的優勢，如果准予申請人註冊將會阻礙競爭，並置競爭者於不利之地位。

如前所述，本案係本委員會第一次有機會就「味覺商標」之可註冊性來審酌，而法院針對此議題直接的見解也很少，1924 年最高法院在 *William R. Warner & Co* 一案件中曾論及味覺之功能性<sup>76</sup>，該案係兩家製藥公司在奎寧藥中添加巧克力，使奎寧藥有巧克力之顏色與味道，Lilly 公司禁止 Warner 公司製造或販售具有巧克力口味之奎寧，最高法院拒絕承認 Lilly 公司對棕色之奎寧配方有排他權，最高法院表示：「巧克力被當成一種成份，並不是為了要賦予其顏色的識別性，而是要讓藥的口感更好。雖然巧克力在藥品中並非是具有醫療作用的成份之一，但也非僅僅是裝飾的功能，其還是有使人較願意服用的實質上作用，是以巧克力並不是單純地被選擇來成為廠商的識別成份，且若要說這巧克力成

<sup>74</sup> *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.2d 1527, 32 USPQ2d 1120 (Fed. Cir. 1994), cert. Denied, 514 U.S. 1050 (1995).

<sup>75</sup> *In re Ferris Corp.*, 59 USPQ2d 1587 (TTAB 2000).

<sup>76</sup> *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (1924)，申請人與審查律師皆未提及本案例。

## 論述

份是非必要的 (nonessential)，也是值得商權<sup>77</sup>。」

雖然最高法院並未使用「功能性」(functional) 的用語，但最高法院指出這巧克力成份不是「非必要的」(nonessential)，即可推論其是有功能性的。

總結來說，藥品的成份通常味道都不怎麼好，所以才要添加口味或糖衣來使得病患願意服用，因此，添加口味就成為一具有實用的功能性，是不能被壟斷的，如果給予「一種柳橙口味」的商標註冊，無疑是給予申請人潛在性永久的保護，結果將阻礙競爭。

### 3. 關於不具備商標功能之討論：

商標必須要有指示來源的功能，本案申請人係以「意圖使用」(intent to use) 申請註冊，並未附有相關之使用證明，因此，本委員會將以其商標即「一種柳橙口味」逕行決定是否具商標之功能。本案之爭點係「一種柳橙口味」商標，是否會被消費者視為表彰來源之指示？或僅僅是藥品之口味？

現實上，人類要將東西放入口中才能知道它的味道，從食物到酒到牙膏到藥品皆是如此<sup>78</sup>，根據資料顯示，遠在申請人申請本案商標之前，實務上藥廠皆會在藥品中添加口味使藥的味道較好，且至少有兩家以上廠商係專門從事藥品添加口味的工作，因為藥品添加其他口味是普遍的，消費者並不會認此為商標之表徵，而只會將其認為是吸引消費者的特質，可類推為「產品設計」與「顏色」，美國最高法院曾指出：「就如同『顏色』一樣，我們認為消費者會將本案中之『產品設計』視為指示來源的特徵並不存在。因為即使是非常特別的設計（例如企鵝形狀的雞尾酒調製器），消費者還是不會將其認為係來源的指示，而是不可避免地將其視為使產品更好用或更吸引人之特性。<sup>79</sup>」

沒有任何證據顯示，消費者會將申請人所生產抗憂鬱藥錠之柳橙口味視為商標，相反地，資料顯示，在很多藥品中都會添加有柳橙口味，

<sup>77</sup> *Id.*

<sup>78</sup> 即使是用吞服的藥，還是會在口中停留一短暫時間。

<sup>79</sup> *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers*, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000).



因此，消費者不會將抗憂鬱藥錠或藥丸之柳橙口味視為商標，而是將之視為藥品另一種特色，並且，在本案中並無任何資料證明消費者已將申請人之「柳橙口味」當作商標。

至於申請人表示其柳橙口味係非常獨特且具有識別力，是以應可獲得商標之保護一節，我們注意到申請人對商標之描述僅為「一種柳橙口味」，並無設限其為那一種柳橙口味，雖然審查律師接受這樣的商標描述，但如果本案獲准註冊，申請人係取得所有柳橙口味的排他權，而不是如申請人所主張之「獨特」的柳橙口味。

雖然本委員會之決定係根據以上之分析，但對於味覺商標實務上的問題，並非視而不見，尤其味覺是非常主觀的，申請人所認為獨特且具有識別力的柳橙口味，就病患來說可能就是一般的柳橙味道，實務上有審查的困難度，更遑論在本委員會之訴訟。更進一步說，「口味」在實際上如何作為商標之使用也不甚清楚，因為消費者通常在購買前無法嚐試到產品的口味，不同於其他非傳統商標，如顏色、聲音及氣味商標，其在購買之前，消費者是可以感知的，很難想像並推測「味覺」如何成為具有指示功能的商標。

#### (五) 評析

相較於歐洲商標申請案對於圖文表示的嚴謹要求，美國對於形式要件則是寬鬆許多，雖然 TTAB 對於 USPTO 審查律師同意「一種柳橙口味」之商標描述不甚滿意，但仍未就此爭執，而是非常鄭重地就實體部分詳細論述，擴大功能性理論的解釋，並承認「間接」增加藥品的功效。對於味覺商標在實際審查與使用上的困難，TTAB 也在最後表達看法與疑慮，但仍未完全排除其申請之可能性，想來未來味覺商標在美國的申請也並非不可能的。

## 陸、 結論

### 一、 聲音商標在 OHIM 的突破

歐盟執委會 (the European Commission) 於 2005 年 6 月 29 日通過

歐盟商標施行細則 (the Implementing Regulation) 與規費 (the Fees Regulation) 的修正案，並於同年 7 月 25 日施行，其中施行細則對於共同體商標申請案之商標呈現 (Representation of the trade mark) 的要求有重大改變。新的歐盟細則明確規定在申請顏色商標時不一定要提供國際色碼，雖然 OHIM 建議申請人提供此種代碼，但若申請人未提供，並不會構成申請案被核駁之理由；至於聲音商標之申請，則准許申請人以聲音電子檔作為電子申請的附件<sup>80</sup>。

在新的歐盟細則施行之前，OHIM 受限於歐洲法院在 *Sieckmann* 與 *Shield Mark* 案中對於圖文表示之要求，僅接受以五線譜或詳細音符之圖文表示來申請聲音商標，是以無法以五線譜或音符呈現之聲音皆很難獲准註冊，例如獅吼聲或擬聲語，但因歐盟細則的修訂，毋寧說是為聲音商標開了一扇大門。

OHIM 於 2007 年 4 月核准第一件附有 MP3 檔案之共同體聲音商標申請案<sup>81</sup>，接受申請人以附有該聲音商標之 MP3 檔案作為該商標之圖文表示，並將該檔案置於 OHIM 網站供大眾聽取，該聲音商標聽起來像是嬰兒的哭聲或鯨魚的叫聲，指定於企業管理、電信傳輸及法律諮詢等服務；第二件則是鈴聲的演奏，指定在酒類商品及廣告宣傳等服務<sup>82</sup>。

## 二、多樣感官品牌時代的來臨

「人們記憶的所有一切，是通過五個感官器官來記憶的，五個感官器官接受的事物以視覺為最大、聽覺第二，其次是觸覺、嗅覺和味覺。五種感覺都是相連的，它們都是相互作用的。每一種感官都能激發情感和記憶。」美國 Monell 化學感官中心 (Monell Chemical Senses Center)

<sup>80</sup> 詳細資料可參 OHIM 網站 OAMI-ONLINE – amendments to the Implementing Regulation, <http://www.uami.eu.int/en/mark/aspects/amendfees.htm> (最後瀏覽日：96 年 10 月 20 日)。

<sup>81</sup> Trade mark No.4901658, 法商 INLEX CONSEIL 於 2006 年 2 月 14 日申請，2007 年 4 月 11 日獲准註冊。

<sup>82</sup> Trade mark No. 4928371, 德商 Mast-Jagermeister AG 於 2006 年 2 月 28 日申請，2007 年 4 月 26 日獲准註冊。



<sup>83</sup>事務總監Carol Christensen女士如是說，這就是為什麼可口可樂、雀巢、雅詩蘭黛、寶潔、松下及波音等公司後面都有一個著名的嗅覺和味覺研究機構，即世界上最具權威嗅覺味覺的研究機構—Monell化學氣味官能中心，該中心為這些品牌提供適合它們的氣味研究。2007年5月30日，Monell更在北京宣布，將首次為中國大陸品牌開發氣味研究，合作的品牌是具有80年歷史的恆源祥<sup>84</sup>，主要研究除了讓消費者可以「看到」恆源祥，更可以「聞」到、「嚐」到恆源祥，這也預示著中國大陸商標正從視覺與聽覺時代走向包括嗅覺與味覺時代在內的五感體驗時代<sup>85</sup>。

儘管一些品牌在包裝在色調上精美絕倫，但依然無法抵擋視覺上的「審美疲勞」，消費者的眼睛越來越「視而不見」。因此，領先市場一步的國際品牌開始把品牌開發延伸到人們的聲音、氣味、味覺和觸覺上，企圖與消費者建立多元的聯繫<sup>86</sup>，並尋求氣味、聲音、味覺及觸摸商標之註冊，也促使各國法制及實務對這些看不見商標開始評估與審酌。

美國英特爾公司（intel）享有非常著名的聲音商標，打開電腦，跳躍在空氣中的intel獨特的音符<sup>87</sup>，這聲音讓全世界都知道你打開的是intel電腦；新加坡航空推出有香味之「史蒂芬佛羅里達水」（Stefan Floridian Waters），機上服務人員及提供之熱毛巾都灑了這香水，所有新航的班機都瀰漫著這種味道，曾經搭過新航班機的旅客一走進機艙，都可以立刻辨認出這個氣味，也成為新航相當獨特之商標<sup>88</sup>。

<sup>83</sup> Monell Chemical Senses Center, <http://www.monell.org/index.htm>（最後瀏覽日：96年10月20日）。

<sup>84</sup> 「恆源祥」為中國大陸馳名商標之一，主要生產針織及服裝等商品。

<sup>85</sup> 引自北京青年報2007年7月6日

[http://news.xinhuanet.com/lady/2007-07/06/content\\_6332038.htm](http://news.xinhuanet.com/lady/2007-07/06/content_6332038.htm)（最後瀏覽日：96年10月20日）。

<sup>86</sup> *Id.*

<sup>87</sup> 美國英特爾公司於95年11月16日在我國亦獲准聲音商標之註冊，註冊號數為1236199。

<sup>88</sup> Martin Lindstrom著，李振昌譯，「收買感官 信仰品牌」(Brand Sense: Build Powerful

總而言之，親愛的消費者，在廠商的商標大戰中，我們雖不用隨之起舞，但可能還必須適時閉上眼睛，用力聽、用力聞、用力嚐、並且用力摸，因為新的商標型態將開始考驗大家的聽覺、嗅覺、味覺及觸覺，就請大家「閉目以待」吧<sup>89</sup>！

## 參考文獻（含網路資料）：

### 中文部分：

1. Martin Lindstrom 著，李振昌譯，「收買感官 信仰品牌」(Brand Sense：Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, sight, and Sound)，商智文化，2005 年。
2. 「商標法規暨審查基準」，經濟部智慧財產局編印，2006 年。
3. 長江國際專利商標法律事務所商標案例討論 2006 年 3 月，  
<http://www.longriver.com.tw/home.php?id=99&xd=31&yid=3&pg=1> (最後瀏覽日：2007 年 10 月 20 日)。
4. 北京青年報 2007 年 7 月 6 日  
[http://news.xinhuanet.com/lady/2007-07/06/content\\_6332038.htm](http://news.xinhuanet.com/lady/2007-07/06/content_6332038.htm) (最後瀏覽日：96 年 10 月 20 日)。

### 外文部分：

1. INTA – Basic Trademark Information,  
[http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=178&Itemid=59&getconten](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=59&getconten) (最後瀏覽日：2007 年 10 月 20 日)。
2. Julia Anne Matheson, The Sweet Smell of a successful Registration, An Update on Olfactory Marks, San Francisco Daily Journal, Intellectual Property Supplement, October 9, 2002, A version of this article was published in Corporate Counsel's Quartely, April 2003, and in

---

Brands through Touch, Taste, Smell, sight, and Sound)，同前註 7，頁 39。

<sup>89</sup> 如果用成語來說，應該說請大家「拭目以待」，但在這裡又剛剛好相反，應該是「閉目以待」較貼切。

Intellectual Property Counselor, May 2003.

3. Rønning Debbie, “Taste, smell and sound – Future Trademarks?” (2003)  
[http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler\\_om\\_varemerker/Taste\\_smell\\_and\\_sound/](http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Artikler_om_varemerker/Taste_smell_and_sound/) (最後瀏覽日：2007年10月20日)。
4. Jay A. Gottfried, Remembrance of Odors Past: Human Olfactory Cortex in Cross-Modal Recognition Memory, *Neuron*, Vol 42, 687-695, 27 May 2004.
5. WIPO “Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications” Sixteenth Session Geneva, November 13 to 17, 2006.
6. McCarthy, *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, 4<sup>th</sup> ed. 2006.
7. Douglas A. Rettew, Breaking with Tradition: A Comparative View of Non-Traditional Trademarks, INTA Annual Meeting 2007.
8. OAMI-ONLINE – Amendments to the Implementing Regulation, <http://www.uami.eu.int/en/mark/aspects/amendfees.htm> (最後瀏覽日：96年10月20日)。

案例：

1. *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.2d 1527, 32 USPQ2d 1120 (Fed. Cir. 1994), cert. Denied, 514 U.S. 1050 (1995) .
2. *Eden SARL v. OHIM*, Case T-305/04 (2005) .
3. *Eli Lilly ;and Co. v. INPI*, Court of Appeal of Paris, 4<sup>th</sup> Chamber, October 3, 2003, *Recueil Dalloz*, Vol. 184 (2004) .
4. *In re Bose Corp.*, 772 F.2d 866, 227 USPQ 1 (Fed. Cir. 1985) .
5. *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (TTAB 1990) .
6. *In re Ferris Corp.*, 59 USPQ2d 1587 (TTAB 2000) .
7. *In re General Electric Broadcasting Co., Inc.*, 199 USPQ 560 (TTAB

- 1978) .
8. In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332, 213 USPQ 9 (CCPA 1982) .
  9. In re N.V. Organon, 79 USPQ2d 1639 (TTAB 2006) .
  10. In re Promo Ink, 78 USPQ2d 1301 (TTAB 2006) .
  11. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 214 USPQ 1 (1982) .
  12. Metro-Goldwyn-Mayer, In Case R 781/1999-4 (2003) .
  13. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159, 34 USPQ2d 1161 (1995) .
  14. Shield Mark BV v. Joost Kist h.od.n. Memex, Case C-283/01 (2003) .
  15. Sieckmann, In Case C-273/00 (2002) .
  16. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing displays, Inc., 523 U.S. 23, 58 USPQ2d 1001 (2001) .
  17. Valu Engineering Inc. v. Rexnord Corp., 278 F.3d 1268, 61 USPQ2d 1422 (Fed. Cir. 2002) .
  18. Vennootschap , In Case R156/1998-2 (1999) .
  19. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, 529 U.S. 205, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000) .
  20. William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S. 526 (1924) .