

記憶中的味道—氣味商標之研究

曾勝珍*

目次

- 壹、前言
- 貳、外國經驗
 - 一、歐盟區域
 - 二、北美區域
 - 三、亞太區域
 - 四、小結
- 參、美國規定與實務
 - 一、現行審查基準
 - 二、實務分析與案件探討
 - 三、小結
- 肆、台灣立法沿革
 - 一、法條規範
 - 二、實務現況
 - 三、爭議評析
- 伍、結論

關鍵字：智慧財產權、商標、氣味商標、非傳統商標、第二意義

投稿日期：一〇二年四月九日；接受刊登日期：一〇二年十一月十一日。

* 嶺東科技大學財經法律研究所專任教授兼所長暨廣東外語外貿大學法學院客座教授，國立中正大學法學博士。

本文作者感謝審稿老師的寶貴建議，修改後作者自負文責。

本文圖表由嶺東科技大學財經法律研究所研究生嚴惠妙同學協助完成，特此致謝。

壹、前言

商標的存在主要為彰顯商品或服務的識別性，傳統商標以形體、樣式或設計包裝的新穎度，吸引消費者的注意以增加其購買慾，然而現今社會多元迅速的變遷，為達到刺激社會大眾感官的目的性，業者無不嘗試以顏色、氣味甚至動畫、觸覺、味道等等，突出商品或服務的獨特性，促使消費者產生強烈的消費誘因與其影響。一九九五年美國 *Qualitex* 一案¹中，法院的判決意見深深影響商標註冊要件與商標應用，今後非傳統性商標（nontraditional marks）的爭議從未停歇，尤其是檢驗氣味商標的識別性要件時，再再考驗著審查機關的衡量基準。

台灣為順應國際已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣潮流，並保障業者營業上之努力成果，亦自二〇〇三年修改以列舉方式規定由文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成之商標為註冊保護之範圍，開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為本法保護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態（motion marks）、全像圖（hologram marks）、聲音等之標識，或其聯合式標識所組成，即商標保護之客體不限於所例示之情形²。

二〇一一年六月二十九日通過的商標法，乃參酌「新加坡商標法條約」（the Singapore Treaty on the Law of Trademarks，簡稱 STLT），凡具有識別性之標識，均得成為商標法保護客體。新修正的商標法施行後，非傳統商標申請案件必須符合一商標圖樣需以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解方式呈現，且提出具有識別性之證據資料者均可申請，即除了氣味商標暫時

¹ *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., Inc.*, 514 U.S. 159 (1995).

² 2011年5月31日台灣立法院院會三讀通過版「商標法修正草案條文對照表」。

不能受理以外，其他動態商標目前已經開始受理申請。

同年七月一日台灣智慧局開放氣味商標申請註冊³，雖有受理氣味商標註冊申請案，惟迄今實際件數並不多，引發本文探討氣味商標申請註冊的審查基準的動機。本文首先說明傳統的商標法理論，其次分析歐盟與其他國家有關氣味商標註冊申請案的法院判決，再探討美國氣味商標構成要件中，關於書面文字敘述、功能性理論、氣味耗盡、氣味混淆等內容，最後，建議一套有系統的註冊流程，以利於判斷商標侵害與氣味商標間的關聯。

貳、外國經驗

關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs and Trades，簡稱 GATT）乃為世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱 WTO）的前身⁴，直至一九九四年的第八次（烏拉圭）回合，在美國主導下於摩洛哥簽署同意「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS），旨在消弭國際貿易障礙，增進智慧財產權有

³ 氣味、觸覺、味覺等非視覺可感知的商標，其商標圖樣如何能以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，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，並使第三人（尤其是競爭同業）得藉由註冊公告，明確地認識該註冊商標及其權利範圍，目前尚有技術問題待克服，且國際間取得註冊保護之案例甚少，本基準僅就本法例示的非傳統商標型態加以說明。參見非傳統商標審查基準，2012年5月31日經濟部經授智字第10120030950號令修正發布，2012年7月1日生效，經濟部智慧財產局，<http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285299&ctNode=7048&mp=1>（2013/07/03，最後更新日）。

⁴ GATT 是一項世界多邊國際協定，未具備法律上獨立的法人人格，GATT 主要處理關稅問題，1947年至1994年歷經八回合的談判，在第八回以前均未論及智慧財產權議題，皆是以關稅為重心。WIPO，<http://www.wipo.int/portal/index.html.en> (last visited July 2, 2013).

效及適當保護之一部多邊協議⁵。智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO）⁶, WIPO 賦予成員國的任務乃經由各國間的合作，與國際組織配合促進世界智慧財產權的保護⁷，一九九四年於日內瓦通過的商標法條約（Trademark Law Treaty）⁸規定：本條約適用於視覺標誌構成的商標，但唯有接受立體商標註冊的締約方才有義務將本條約也適用於立體商標；本條約不適用於雷射標識和非視覺可感知之商標，尤其是聲音商標和氣味商標。

二〇〇六年三月二十八日世界智慧財產權組織通過「新加坡商標法條約」（the Singapore Treaty on the Law of Trademarks），世界首例承認非傳統商標的公約，更將 3D 雷射商標、動態商標、位置商標、氣味商標、顏色及聲音商標納入商標保護範圍⁹。新加坡商標法條約列入新型商標保護，包含雷射商標、動畫商標、位置商標、聲音商標、氣味商標等型態，由締約國依其國內法自行決定商標之保護種類；新加坡商標法條約施行細則第 3 條第 5 款規定：「任何締約方均可以要求，申請書中聲明商標為雷射商標、動態商標、顏色商標或位置商標，需按其法律規定提交該商標的一份或多樣圖樣，以及有關該商標的細節」¹⁰。有關雷射商標、動態商標、顏色商標或位置商標要求提供的圖

⁵ 前揭註 4。

⁶ 聯合國中的一個獨立組織，總部設於瑞士日內瓦，在美國設有 16 個分支機構，依據 1967 年在斯德哥爾摩簽訂的公約設立，WIPO 之主要工作係致力於發展與兼顧會員國各方利益，便於使用國際智慧財產權（Intellectual Property, 簡稱 IP）制度，獎勵創造，促進創新，為經濟發展同時也維護公共利益。

⁷ 截至目前會員國總計有 185 個國家。WIPO, <http://www.wipo.int/members/en> (last visited Jan. 21, 2013).

⁸ 商標法條約第 2 條第 1 項，從本條觀之動態商標非商標法條約要保護的類型之一。

⁹ Singapore Treaty on the Law of Trademarks, R. 3(5), WIPO, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/tlt_r_dc/tlt_t_dc_30.pdf (last visited Jan. 21, 2013).

¹⁰ WIPO, Diplomatic Conference, Singapore Treaty on the Law of Trademarks, Regulations

樣數量和形式，由各會員國觀察國內發展情形再自行決定¹¹。

國際社會間對非傳統商標不一致的見解，導致各國適用商標法很難有並行的標準。以二〇〇三年為例，已經同意氣味申請商標註冊的國家有歐盟、英國、美國、澳洲，不同意的有巴西、中國、墨西哥，持觀望態度的有日本及加拿大¹²；日征月邁，經時間的淬鍊，至今呈現接受的國家越來越多，在可預見的未來，採納氣味商標申請註冊是必然之趨勢。以下就全球較知名三大經濟體中，各國商標發展概況做一分析敘述：

一、歐盟區域

（一）制度沿革

淺談歐盟統一商標的制度，源於一九五八年所成立的歐洲經濟共同體¹³，

under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks and Resolution by the Diplomatic Conference Supplementary to the Singapore Treaty on the Law of Trademarks and the Regulations thereunder, Diplomatic Conference for the adoption of a Revised Trademark Law Treaty, on March, 2006, WIPO Doc. TLT/R/DC/30 (Mar. 28, 2006), at 6, 35.

¹¹ WIPO Secretariat, Notes on the Basic Proposal for a Revised Trademark Law Treaty and Regulations thereunder, Diplomatic Conference Diplomatic Conference for the adoption of a Revised Trademark Law Treaty, WIPO Doc. TLT/R/DC/5 (Oct. 5, 2005), at 27.

¹² Lorraine M. Fleck, What Makes Sense in One Country May Not in Another: A Survey of Select Jurisdictions re Scent Mark Registration, and a Critique of Scents as Trade-marks, A paper submitted in consideration for the Centre for Innovation Law and Policy's Student Publication Grant Program 2003, <http://www.copat.de/markenformen/eugh-kom/fleck.pdf> (last visited Jan. 14, 2013).

¹³ 法國、聯邦德國、義大利、荷蘭、比利時和盧森堡六國於 1957 年 3 月在羅馬簽訂了《建立歐洲經濟共同體條約》，1958 年 1 月 1 日成立，總部設在布魯塞爾。The History of the European Union, EUROPEAN UNION, http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm (last visited Mar. 19, 2014). See A Peaceful Europe - the Beginnings of Cooperation, EUROPEAN UNION, http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_en.htm (last visited Mar. 19, 2014).

隔年始為 6 國間經濟整合做了初步的協定；歷經三十年後，隨著歐洲經濟一體化發展進程的加快，歐盟的前身歐體於一九八四年六月擬定商標條例草案（European Community Trademark Regulation，以下簡稱 CTMR），但因存在過大的爭議，儘管經過多次的修改和討論，草案仍然遲遲未能通過；取而代之的是一九八八年底，歐體理事會發佈的會員國商標法整合指令（First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws the Member States relating to trade marks，簡稱商標指令）¹⁴。指令（Directive）是歐盟法律淵源之一，需要轉化為成員國國內法才具有法律效力，針對統整各國商標的功能性雖不滿意，但單就減少商品在各會員國間的流通障礙，有助建立單一市場的階段性任務，尚屬可接受之範疇¹⁵。

一九九三年經歐盟理事會通過 CTMR 後，等同宣告歐盟商標（Community Trade Mark，CTM）正式邁入統一的里程碑；同年並於西班牙阿利坎特市（Alicante），成立歐洲內部市場協調局（The Office of Harmonization for the Internal Market，以下簡稱 OHIM）為 CTMR 的主管機關，也是歐盟市場中商標註冊的專責機構。一九九六年一月二日起 OHIM 依據歐盟商標條例（Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark）開始受理歐盟商標申請註冊案件；根據 CTMR 第 4 條規定，歐盟商標形式可以為文字及人名、圖像、字母、數字、甚至商品形狀及包裝等，均可以由任何圖示表示之標識，足以使事業之商品或服務與他人商品或服務相區別，就可申請為商標。由此規定，可知 CTMR 對商標保護種類是相當

¹⁴ 商標指令：要求成員國按指令設定的政策目標修改其國內的法律、條例以及行政規章，使其與指令相符，並將轉化為國內法的指令內容付諸實施，以求各成員國商標法的趨同和一致。

¹⁵ 謝銘洋，智慧財產權之制度與實務，頁 184，自版（1995）；謝銘洋，歐洲商標制度的新里程碑——共同體商標的實現，收錄於智慧財產權與國際私法——曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，頁 698-699，新學林出版股份有限公司（1997）。

寬鬆，條文內所舉之文字、人名……等只是例示規定，並不以條文中所列態樣為限。因此立體商標、聲音商標、甚至顏色、氣味、動態，或其聯合式，均得以申請註冊為歐盟商標¹⁶。

歐盟內建立統一的商標制度，主要目的使商品或服務在共同市場內自由流通，不因各會員國有不同的商標制度，阻礙商品或服務的流通性，是以，歐盟商標最大特徵是具有「單一性」；換言之，經由受理機關— OHIM 為申請商標註冊後，在歐盟全部領域內即具有效力，申請人取得的商標權，是單一商標權，非歐盟之 27 個商標權，商標權效力包含歐盟之 27 個國家，相同地，商標讓與及撤銷之效力亦及歐盟之 27 個國家¹⁷。

(二) 實務見解

英國為歐洲會員國之一，一九九四年英國修正商標法(Trade-marks Act)，採用歐洲經濟共同體(European Economic Community)的規範，擴大對商標的定義—任何符號只要能具體的表彰其所代表的商品或服務即可被視為是商標¹⁸。英國商標局於一九九六年始承認玫瑰花香的汽車輪胎¹⁹與苦澀啤酒味的射鏢遊戲²⁰，此為氣味商標申請註冊成功之先例²¹；同年，卻駁回香奈兒公司

¹⁶ 前揭註，謝銘洋，歐洲商標制度的新里程碑—共同體商標的實現，頁 704。商標指令第 2 條對於商標構成與 CTMR 內容相同，不再詳述；前揭註，謝銘洋，智慧財產權之制度與實務，頁 186。

¹⁷ 截至目前共有 27 個國家加入歐盟共同體。歐洲經貿辦事處，http://eeas.europa.eu/delegations/taiwan/what_eu/eu_memberstates/index_zt.htm (last visited Aug. 24, 2012).

¹⁸ EEC Directive 89/104/EEC (Dec. 21, 1988). Art. 2.

¹⁹ U.K. Reg. No. 2001416 (registered Apr. 9, 1996).

²⁰ U.K. Reg. No. 2000234 (registered May 3, 1996).

²¹ Erin M. Reimer, *A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks*, 14 VAND. J. ENT. & TECH. L. 693, 709 (2012).

對「5號香水」(Chanel No. 5)的註冊申請案，駁回理由認為該公司的書面申請文字只有著重描述該產品本身。接續，也曾拒絕尤佳利樹與肉桂香味的家具申請案²²。

歐盟採行讓各國自行決定對氣味商標的採納權。單一國家(英國)針對氣味商標申請案之認定，雖有其困難性但乃准予商標註冊之保護；反觀，在歐盟單一市場架構下，行政單位的 OHIM 和司法部門的歐洲法院(European Court of Justice，以下簡稱 ECJ)²³間意見相歧時，將困擾著氣味商標申請的認定基準。此話怎述，在特定類型的案件中，不服行政機關的行政處分時，最後一步的權利救濟往往採行訴訟程序；ECJ 乃根據歐盟法律為歐洲聯盟的最高法院，做為歐盟法院的一部分，其負有解釋歐盟法律和確保其在各歐盟會員國間能被平等適用的任務；簡言之，ECJ 自一九五二年設立至今，為歐洲國家間法律解釋與適用的最高機構。據此 OHIM 和 ECJ 間之關係，媲美等同於美國商標局和美國法院²⁴。以案件來說明：

1. 見解相同

二〇〇五年 ECJ 拒絕熟透草莓味道的皮革製品²⁵，理由是為不同品種的草莓會散發出不同的香味，再者因國際上並沒有針對氣味這項目做普遍性分類的參考依據，如國際顏色代碼般，透過代碼的歸屬即可準確地描述該顏色之定位，故當 OHIM 駁回申請案時，ECJ 亦維持原判。從 OHIM 歷史資

²² U.K. App. No. 2000169 (filed Oct. 31, 1994, refused Feb. 27, 2001).

²³ 歐洲法院的法官是由各個歐盟會員國所推派的法官組成(目前為 28 名法官，另外尚有 9 名佐審官)，通常一個案件的審理，可能由 3 個、5 個或 13 個法官加以審理。Court of Justice, CVRIA, http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/ (last visited Mar. 19, 2014).

²⁴ Reimer, *supra* note 21, at 707.

²⁵ Eden SARL v. OHIM, CFI T-305/04 (2005).

料中觀察到，曾存在 7 件氣味申請案，5 件被拒、1 件撤回，通過註冊率僅維持 14% 左右²⁶，如一九九九年否決檸檬香味鞋底的申請案²⁷，及二〇〇〇年亦拒絕香草味包括香皂、珠寶、衣服、髮飾與紙張的各式產品申請案²⁸。簡言之，行政機關所駁回之氣味商標申請案，並未因司法程序而產生不同的見解。

2. 見解相異

德國專利商標局所受理 Sieckmann 的一件氣味商標申請案，德國法院採納 OHIM 的看法，即申請人採取的充滿果香味的肉桂香，不僅附上香味配方及樣本，也足以區別申請人將表彰的商品與服務，因此，傾向同意該件氣味商標之註冊；然而，ECJ 卻採反對意見，ECJ 引用澳洲與英國的見解，表彰氣味來源的生動描述必須符合該商標所表彰的產品出處，而且這種表達是直接明確不需隱喻或暗藏其中的，化學配方方法不足以表示氣味本身，唯顯示構成成份的說明，還未能成為滿足商標的構成要件²⁹。

如上所述，歐盟區主管商標認定之兩大單位（OHIM 與 ECJ），其見解將深切地影響著氣味商標發展之趨勢？既此，何者採取較為開放的立場，有探討之必要。筆者擬借用在一九九九年 *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing v. Markgraaf B.V.* 案³⁰ 中，核准具有新鮮綠草香的網球商標註冊申請，主因乃此種香味極易被大眾辨識，且申請的書面文件裡對該等氣味有生動且鮮明的文字描述，符合商標要件所要求的精準明確；二〇〇二年 ECJ 在

²⁶ The Office of Harmonization for the Internal Market, http://oami.europa.eu/CTMOnline/RequestManager/en_Result_NoReg# (last visited Mar. 26, 2013).

²⁷ CTM App. No. 001254861 (filed Sep. 10, 1999, refused May 10, 2006).

²⁸ CTM App. No. 001807353 (filed Aug. 14, 2000, refused Aug. 19, 2003).

²⁹ Reimer, *supra* note 21, at 708.

³⁰ Case R 156/98-2, *Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Mktg. v. Markgraaf B.V.* (1999).

審理 *Sieckmann v. German Patent Office* 案時，提高了對氣味商標註冊的要求³¹，法院明確在判決中表示，商標要能夠通過文字或圖形來清楚地、準確地描述，且這種描述必須具備獨特、易於被理解接受、持久性、清晰性和客觀性等要素，單論氣味或氣味組合商標的描述，不太可能達到上述的要求³²。據此觀察，OHIM 有別於 ECJ 的立場，行政單位針對氣味商標採行較為肯定之看法，司法部門則採取較為保守的立場。

二、北美區域

（一）美國現況

美國商標法（Lanham Act，以下稱之蘭姆法）³³明文定義商標為一任何名稱、符號、圖形、裝置或其聯合、混合式，可以表彰商標權人之貨品或服務³⁴，對於該定義內容可以達到如何特殊或新穎的程度，端視法院在個案解釋中的觀點。一九九五年極負盛名的 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 一案³⁵，法院判決更擴大解釋對商標的定義範圍，在此案之後，無論法院或 USPTO 皆承認非傳統商標的註冊申請，如二〇〇〇年 *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.* 案³⁶ 肯定營業包裝（trade dress）也是商標；二〇〇六年 *In re N.V.*

³¹ The Office of Harmonization for the Internal Market, *supra* note 26.

³² Mark Devaney, *The Future for Non-Traditional Trade Marks in Europe*, Europe Patent and Trade Mark Attorneys, GJE, <http://www.gje.com/News-Non-traditional-trade-marks.html> (last visited Mar. 25, 2013).

³³ Lanham Act, 15 U.S.C. §§1051-1142 (2006).

³⁴ 15 U.S.C. §1127.

³⁵ *Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995); *see also* S. Rep. No. 79-1333, pt. 3 (1946), reprinted in 1946 U.S.C.A.N. 1274.

³⁶ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205, 209 (2000).

Organon 案³⁷ 認為味道 (taste) 若能滿足商標功能性的要件，也能成為商標；二〇〇九年 *Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola, Inc.* 案³⁸ 及 *In re Vertex Grp.* 案³⁹，皆針對聲音 (sound) 也可能成為商標加以探討。

美國專利商標局 (The US Patent and Trademark Office, 以下簡稱 USPTO) 首度核准的氣味商標是飽含櫻桃香味，用於汽車引擎的燃料用油 (CHERRY SCENT, Registration No. 2463044)⁴⁰；一九九〇年首例核准氣味商標的 *In re Clarke* 案⁴¹ 中，Clarke 小姐於一九八八年提出申請，商標審查暨上訴委員會 (the Trademark Trial and Appeal Board) 擴大解釋，添加於針線的香味能提供該商品更顯著的識別性⁴²。藉此，考量到氣味能成為潛在的商標可能性，此案開啟氣味商標申請註冊的可行性⁴³，歷經十年的時間，至二〇〇一年為止，美國僅有 4 人提出 10 件申請案⁴⁴。

在人的感官中嗅覺有微妙的記憶力，比起聽覺、視覺、觸覺、味覺等，氣味可以更鮮明的被留存在回憶中⁴⁵；相對地，藉以表達所代表的商品或服務，是具備可實踐商標識別性的功能⁴⁶。USPTO 針對氣味商標註冊要件中，凡書

³⁷ *In re N.V. Organon*, 79 U.S.P.Q.2d (BNA) 1639 (T.T.A.B. 2006).

³⁸ *Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola, Inc.*, 91 U.S.P.Q.2d (BNA) 1393 (T.T.A.B. 2009).

³⁹ *In re Vertex Grp.*, 89 U.S.P.Q.2d (BNA) 1694 (T.T.A.B. 2009).

⁴⁰ *Manhattan Oil "Cherry Bomb" SouthBay Fuel Injectors*.

⁴¹ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238, 1239 (T.T.A.B. 1990).

⁴² *Id.* at 1240.

⁴³ Malcolm Gladwell, *Trademark Picks Up the Scent; Tread's Smell Gets Legal Registration*, WASHINGTON POST, Dec. 4, 1990, at A15.

⁴⁴ Douglas D. Churovich, *Scents, Sense or Cents?; Something Stinks in the Lanham Act Scientific Obstacles to Scent Marks*, 20 ST. LOUIS U. PUB. L. REV. 293, 298 (2001).

⁴⁵ Reimer, *supra* note 21, at 718.

⁴⁶ Singapore, *Singapore-Israel Industrial R&D Foundation Invests \$2.8m in Four New Projects*, Singapore Business Review (July 20, 2011), <http://sbr.com.sg/information-technology/more-news/singapore-israel-industrial-rd-foundation-invests-28m-in-four-new-p> (last

面說明與樣品均可證明該商標被使用，及形成第二意義之事實者，准予註冊成功，即具備識別性及不具功能性的特質。實務上美國本土已承認之氣味商標案件，如有關醫藥用薄荷香味的硝化甘油申請案⁴⁷、有關連鎖店販售有椰子香味的涼鞋、海灘球、飛盤及其他產品等的申請案⁴⁸、櫻桃香味的綜合潤滑劑申請案⁴⁹、注入草莓味的牙膏、牙刷申請案⁵⁰、桃子香味的文件夾申請案⁵¹、零售店的椰子味申請案⁵²，為數眾多，不勝列舉。

美國商標之保護是採行聯邦法及州法雙管齊下之雙軌制度，除了所適用之現行聯邦商標法，即為一九四七年施行之蘭姆法，另在州法部分，則適用各州制定之法律（Statutory Law）及普通法（Common Law）。換言之，USPTO 主要是受理聯邦商標等事務，其他非美國本土內的州政府，擁有認同氣味商標保護的自決權，如夏威夷商務及消費者事務部（the Hawaii Department of Commerce and Consumer Affairs），至二〇一一年仍未接受氣味商標的申請註冊，雖然夏威夷是以觀光產業為主的州，也有餐飲業者主張以各式非傳統商標申請註冊，保障如餐廳擺設（營業包裝 trade dress）、大廚配方（味道 flavor）等，當局堅持必須能以圖形與文字表達出商標的內涵才能申請。

（二）加拿大現況

加拿大是早期通過商標法立法的國家之一，西元一八六〇年早在加拿大

visited Nov. 1, 2012).

⁴⁷ U.S. Ser. No. 85008626 (filed Apr. 7, 2010).

⁴⁸ U.S. Ser. No. 85063625 (filed June 15, 2010).

⁴⁹ U.S. Reg. No. 2463044 (filed June 26, 2001).

⁵⁰ U.S. Reg. No. 3332910 (filed Nov. 22, 2004).

⁵¹ U.S. Reg. No. 3140694 (registered Sep. 5, 2006).

⁵² *Supra* note 48.

成立邦聯 (Confederation) 前，加拿大立法委員會 (Legislative Council and Assembly of Canada) 就已通過商標的相關法案，其後的成文法則是一九五三年的商標法 (Trade-marks Act)⁵³，加拿大商標法至今並無重大變化，仍採用一九八五年版本⁵⁴。加拿大智慧財產權局 (the Canadian Intellectual Property Office，以下簡稱 CIPO) 主掌加國商標註冊事項，CIPO 於二〇〇五年二月十六日發表有關文學、圖形組合或其聯合式的規定，並採納各界建言決定擴大商標註冊範圍，尤其是非傳統商標的內容⁵⁵，包括聲音、動作、動畫、全像圖、氣味、味覺、顏色 (sound, motion, animation, hologram, scent, taste, color) 等等，經過多年的建議案討論，二〇一〇年經由立法討論通過對非傳統商標的保護。

二〇一〇年十月八日 CIPO 展開對非傳統商標的保護，到當年十一月終於確立討論經年的建議案 (Proposals for Comment Relating to the Modernization of the Trade-marks Act)，包括氣味商標是否列入考慮⁵⁶。二十多年來自一九八七年 *Playboy Enterprises Inc. v. Germaine (No. 1)*⁵⁷，該案判決法官 Justice Pinard 認為，要申請商標必須在申請文件上能產生視覺效果，光憑藉字句敘述商標態樣實不足取，有關此案的判決理由成為往後加拿大否決非傳統商標

⁵³ Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13.

⁵⁴ The Trade-marks Act, R.S.C. 1985, T-13 (the “Act”) or the Trade-marks Regulations.

⁵⁵ Smart & Biggar, Response to CIPO Request for Comments re: Proposed Modernization of Trade-Marks Act, Smart & Biggar/ Fetherstonhaugh (June 2005), <http://www.smart-biggar.ca/assets/CIPOResponse.pdf> (last visited Sep. 23, 2011). See also Smart & Biggar, Possible Modernization of Canadian Trade-marks Act, Smart & Biggar/ Fetherstonhaugh (June 27, 2005), http://smart-biggar.ca/en/articles_detail.cfm?news_id=148 (last visited Sep. 23, 2011).

⁵⁶ Susan J. Keri & Jonathan Burkinshaw, Non-Traditional Marks in Canada, *Intellectual Property Magazine* (March 2011), http://www.bereskinparr.com/files/file/docs/IPM_Mar_2011-SK_JB.pdf (last visited Jan. 14, 2013).

⁵⁷ *Playboy Enterprises Inc. v. Germaine (No. 1)* (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (F.C.T.D.) (Can.).

的主要依據⁵⁸。

甫於二月加拿大剛通過對動態 (motion marks)、全像圖 (hologram marks)、聲音商標等之補充條文，二〇一二年三月加拿大聯邦法院更首度核准 MGM 公司 (米高梅製片廠) 向 CIPO 申請代表其公司的獅吼聲音做為註冊聲音商標，這是加國二十年來在非傳統商標上的重大里程碑。加拿大並未如美國放寬對非傳統商標的標準，迄今 (至二〇一三年二月) 加拿大仍未承認任何氣味商標⁵⁹ 的註冊案，對於申請表件要求不能與表徵商品或服務有描述性或功能性的內容，實際上要達到這樣的標準並不容易。加拿大商標法對商標的定義為：某種符號能表彰個人製造、買賣、租賃、僱傭或承攬的商品或服務，藉以區別與他人製造、買賣、租賃、僱傭或承攬的商品或服務⁶⁰。未來若有申請者仍想挑戰氣味商標，爭點仍在如何在申請表上表達出視覺可見的識別性。先前於二月該局亦提出商標法的修正草案建議，針對全像圖 (hologram)、聲音及動態商標，若該草案能順利通過，將使加國在採納非傳統商標上趕上國際腳步。

三、亞太區域

除了歐盟、美加等地外，其他國家對氣味商標持有同意與反對兩種看法；亞太地區中尚未將氣味商標納入保護態樣的國家有中國、馬來西亞、日本、泰國；已接受申請註冊案的有香港、台灣及新加坡；已有成功註冊案的國家有澳洲。探究各國現況，中華人民共和國現行商標法自二〇〇一年實施至今，保護商標專用權態樣已漸漸和國際脫軌，國務院法制辦公室決定近期內廣徵

⁵⁸ Nguyen Hung & Adam Lis, *Canada Opens Up to Registration of Nontraditional Trademarks*, LANDSLIDE, November/ December 2012, at 42, 42.

⁵⁹ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238, 1240 (T.T.A.B. 1990).

⁶⁰ Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13, s. 2 (Can.).

各界意見，以利進行修法的前置作業⁶¹；日本亦同，起因於日本本國企業久光製藥株式會社（Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.）積極地將自家產品—複方水楊酸甲酯薄荷醇貼劑的香氣，向已接受氣味商標的國家申請註冊，如台灣、美國等，並在 USPTO 取得氣味商標註冊成功⁶²，日本特許廳為因應日本國內企業強烈的要求，準備透過修法擴大商標態樣，商標保護法修正案預計將在二〇一三年的國會上被正式提出⁶³；泰國商業部智慧財產廳也正打算準備提案，賦予聲音及氣味商標權⁶⁴；除馬來西亞智慧財產局（MyIPO）仍依實施著二〇〇一年版的商標法，無特別修法動向外⁶⁵，其他未承認氣味商標的各國無一不採取正面態度，迎視非傳統性商標態樣的議題。

一九九五年澳洲即已承認氣味可加入商標的註冊內容中⁶⁶，成為亞太地區各國間引領氣味商標的先驅，然而，直至二〇〇八年始承認有關尤佳利樹香味的高爾夫球發球座之氣味商標⁶⁷。綜觀香港知識產權署⁶⁸、台灣經濟部智慧

⁶¹ 中華人民共和國商標法(修訂草案徵求意見稿)，中華人民共和國中央政府官網，http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939013.htm（2013/03/26，最後更新日）。

⁶² U.S. Reg. No. 3589348 (Mar. 9, 2009).

⁶³ 日本擬修改《商標法》將聲音和色彩等納入商標範疇，環球網，<http://finance.huanqiu.com/world/2013-03/3692287.html>（2013/03/01，最後更新日）。

⁶⁴ 駐泰國代表處經濟組，泰國將修正商標法，保護產品之聲音及氣味，經濟部智慧財產局，http://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/pcm/news2_detail.aspx?id=87（2013/03/25，最後更新日）。

⁶⁵ 馬來西亞智慧財產局，<http://www.myipo.gov.my/web/guest/cap-borang>（2013/03/25，最後更新日）。

⁶⁶ John Prezioso, *Making Scents of Canadian Trade-Mark Law: The Case Against Trade-Mark Protection for Fragrances*, 16 INTELL. PROP. J. 195, 202 (2003).

⁶⁷ Australian Reg. No. 1241420 (registered Aug. 11, 2008), <http://www.aromatee.com.au/index.html> (last visited Sep. 12, 2011).

⁶⁸ 商標法是參照英國商標法制定的，與英國同屬於英美法系。香港商標的註冊基於使用在先原則為主，申請在先原則為輔；新的香港知識產權法在 2003 年 4 月 4 日開始實

財產局、新加坡智慧財產局（The Intellectual Property Office of Singapore，簡稱 IPOS），雖已完成修法步驟，接受氣味商標之申請案⁶⁹；但單論程序而言，准許案件申請未必等同於准予註冊完成。至今亞太地區各國中尚無指標性案例，這種疑問一直被探究著，合理推測，在這些開放受理的國家中，或許仍為了如何制定一套標準流程、如何統一審查機制基準，不斷地考驗著行政單位的能耐與權限。

摒除澳洲單一國家，放眼亞洲就屬新加坡最為積極。二〇一一年七月二十日新加坡發布消息，有關以色列與當地兩家公司的合作投資案，共有 4 件計畫金額為美金 280 萬以上；其中最引人注目的是研發與氣味有關的電子技術產業，Scentcom Ltd. 是一家在以色列發跡的數位氣味科技（Digital Scent Technology）公司，Lynxemi Pte Ltd. 則是新加坡當地半導體工業製造與供應商管理公司，兩家公司尋求合作發展低成本的小型電子氣味零件（Miniature Digital Scent Module），這些零件可被放置於電動遊戲、家庭劇院、手機、電腦裡，進而產生結合氣味的 4D（4-dimensional）效果⁷⁰，可謂劃時代的創作。

四、小結

目前以氣味商標申請註冊的國家情形整理如下：

施，有商品商標、服務商標、系列商標、防禦商標、證明商標、形狀商標、氣味商標在中國香港都可以註冊；欲申請氣味商標需填寫商標表格第 T2A 號。香港特別行政區政府，<http://www.ipd.gov.hk/chi/trademarks.htm>（2013/03/25，最後更新日）。

⁶⁹ 2013 年 1 月本文針對「氣味商標」的關鍵字進入香港特別行政區政府知識產權署商標檢索系統進行檢索，出現氣味商標登記申請案共有 3 件，有蘋果、梨子、玫瑰、小蒼蘭以及睡蓮（302408607）、海洋、森林、柑橘以及鈴蘭（302408616）、覆盆子、保加利亞玫瑰以及伊蘭（302408625）。香港特別行政區政府知識產權署網上檢索系統，<http://ipsearch.ipd.gov.hk/index.html>（2013/03/25，最後更新日）。

⁷⁰ Singapore, *supra* note 46.

1. 世界智慧財產權組織，通過世界首例承認非傳統商標的「新加坡商標法條約」，將氣味商標納入商標保護範圍，並由各締約國依其國內法自行決定商標之保護種類。
2. 歐盟，根據 CTMR 第 4 條規定，歐盟商標形式可以為文字及人名、圖像、字母、數字、甚至商品形狀及包裝等，足以使事業之商品或服務與他人商品或服務相區別，就可申請為商標，氣味商標自然包含在內。
3. 英國，任何符號只要能具體的表彰其所代表的商品或服務即可被視為是商標，反之，若認為書面申請文字只有著重描述該產品本身，而未凸顯氣味與產品間的識別性，就可能成為駁回的理由。
4. 美國 USPTO 針對氣味商標註冊要件中，凡書面說明與樣品均可證明該商標被使用，及形成第二意義之事實者，准予註冊成功，即具備識別性及不具功能性的特質。反之則不然。
5. 澳洲、香港、台灣及新加坡已接受申請註冊案。
6. 尚未將氣味商標納入保護態樣的國家有中國、馬來西亞、日本、泰國。

參、美國規定與實務

二〇一一年時代週刊曾刊出美國紐約布魯克林區的一家超市，利用機器放出巧克力與烤麵包的迷迭香味，Net Cost 超市在走道牆上懸掛 5 台香味機器 (scent machines)，會自動噴出各式味道，如蔬果區是葡萄柚味，糖果區是巧克力味，麵包區是迷迭香味，該超市認為月付 1 台機器 99 美元是很好的投

資，使營業額至少上升 7%⁷¹，ScentAir 公司提供至少 350 種氣味機器之出借，如要自創香味則須付美金 5,000 元⁷²；目前約有 5 家氣味公司主控全世界 80%的市場，Nike 公司就發現增加賣場香味至少提升 80%的營業額，再如肉桂香味極易引起喜歡吃肉桂卷甜品的顧客食慾，因此在販賣區增添肉桂香味同樣會刺激肉桂卷的銷售量，加油站的小超市增加咖啡香味，提高飲料區 3 倍的銷售量⁷³。

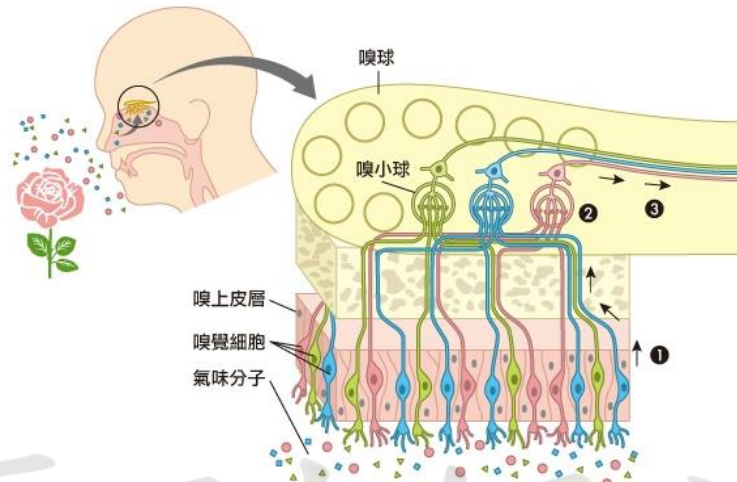
人類的腦部對視覺與聽覺有極大的記憶體（見圖一），但嗅覺極易受濕度和溫度所影響，能長期有記憶的嗅覺僅有 16 種⁷⁴，氣味不容易受保障，除了受周遭環境還包括人體嗅覺功能因為感冒等症狀而受影響。氣味商標難以判定最困難的地方在於：如何判斷兩種類似氣味的差異性，並且使消費者能將該氣味視為表徵商品的商標，而非僅是裝飾或單純吸引人的味道，達到消費者能聯想到該氣味所代表的商品或服務，這才是氣味商標的意義；如通用汽車（General Motors）使用名為色調（Nuance）的香味，自二〇〇三年開始在其出廠的凱迪拉克汽車座椅上，使車子聞起來隨時都有清新的新車氣味，當氣味具備識別性且不是該商品的成分或功能時，可以主張其氣味商標的所有權。

⁷¹ N.Y. Grocery Turns to Scent Marketing, CBS News (July 18, 2011), <http://www.cbsnews.com/2100-500202-162-20080320.html> (last visited Nov. 10, 2012).

⁷² *Id.*

⁷³ The Smell of Commerce: How Companies Use Scents to Sell Their Products, Independent (Aug. 16, 2011), <http://www.independent.co.uk/news/media/advertising/the-smell-of-commerce-how-companies-use-scents-to-sell-their-products-2338142.html> (last visited Oct. 13, 2012).

⁷⁴ Churovich, *supra* note 44, at 301.

圖一：人類大腦掌管知覺圖⁷⁵

一、現行審查基準

在美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 USPTO）⁷⁶的網站上，有申請的表格與程序可供參考（見圖三）。時至今日，二〇一三年一月本文使用「scent marks」當關鍵字進入 USPTO 查詢系統（Trademark Electronic Search System，簡稱 TESS），出現 41 筆資料⁷⁷，其中

⁷⁵ 人類大腦掌管知覺圖片來自嗅覺符號，圖博館，<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1285202905>（2014/03/19，最後更新日）。

⁷⁶ USPTO, <http://portal.uspto.gov/external/portal/tow> (last visited Sep. 18, 2011).

⁷⁷ Trademark Electronic Search System, USPTO, http://tess2.uspto.gov/bin/showfield?f=toc&state=4009%3A21155q.1.1&p_search=searchss&p_L=50&BackReference=&p_plural=yes&p_s_PARA1=&p_tagrepl~%3A=PARA1%24LD&expr=PARA1+AND+PARA2&p_s_PARA2=scent+marks&p_tagrepl~%3A=PARA2%24COMB&p_op_ALL=AND&a_default=search&a_search=Submit+Query&a_search=Submit+Query (last visited Jan. 21, 2013).

17 筆已經失效，而其他 24 筆中有商標名稱與氣味有關，但非氣味商標⁷⁸；美國雖然早開肯定氣味商標大門，但實務運作仍待驗證註冊與審查要件基準。

國際間少數被認定具有識別性的案例，不外乎屬櫻桃氣味的機油、梔子花氣味的繡線及青草氣味的網球，目前這三個商標中，僅第一個還繼續存在，後二者因未辦理商標權延展而消滅；這麼稀少的註冊案例顯示氣味雖有可能作為商標，但是要使消費者能認識商品附著的氣味是商標，而且持續在市場上使用，並不是一件容易的事⁷⁹。非傳統性商標最大的特點，是如何制定出符合不同態樣的註冊要件與審查基準，以說明商標的識別性與新穎性。以下就美國氣味商標申請要件做一概述：

1. 首先探討識別性

如同商標審理與上訴委員會（the Trademark Trial and Appeal Board，簡稱 TTAB）對聲音商標的要件規範，必須能證明裝置符合識別性的要求⁸⁰，事實上，形狀、顏色、氣味、味覺及某些聲音商標，皆不易達到識別性（distinctiveness）的要件標準。

2. 再檢視功能性（functionality）的要件

若是根據物品本質的功能，便不能據此申請商標。

3. 最後，探討是否造成消費者混淆及商標淡化（confusion and dilution）

⁷⁸ 如 2011 年 3 月 31 日註冊標號 85025223 的「永香記」（WING HONG KEE）及「天香牌」（Tian Xiang Pa）商標中出現香字（scent）。

⁷⁹ 智慧財產局，申請註冊非傳統商標，停、看、聽！，經濟部官網，http://www.moea.gov.tw/Mns/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=26128（2013/07/03，最後更新日）。

⁸⁰ Nextel Commc'ns, Inc. v. Motorola, Inc., 91 U.S.P.Q.2d 1393 (T.T.A.B. 2009); In re Vertex Grp. LLC, 89 U.S.P.Q.2d 1694 (T.T.A.B. 2009).

如薰衣草是否與雪松（Cedar）氣味類似⁸¹，而判斷的標準又取決於消費者的認定，因此消費者問卷調查也成為重要參考依據。

（一）氣味必須構成識別性才能申請商標

商標主要功能在於識別商品或服務來源，故識別性為商標取得註冊之積極要件；即商標註冊主管機關對商標註冊申請的實質審查，首先就是針對商標顯著性做審核，此一檢驗步驟放諸世界多數國家皆同。一九八八年美國商標法增修條文的立法解釋，認為商標不能預先排除顏色、形狀、味道、聲音、結構等種類的申請，只要實質有達到商標的功能即可申請⁸²，感官上無論是看到、聽到、聞到、摸到、吃到的認知，都能深刻的被記憶，加深消費者的記憶確實是品牌宣傳與廣告的好方法，尤其是氣味商標能突顯出產品特色，直接刺激消費者嗅覺且增加產品識別性⁸³。

美國商標法（Lanham Act，以下稱之蘭姆法）明定⁸⁴，並非所有文字符號均為法律保護的對象，其必須具有識別性才得向 USPTO 申請註冊。單論法條條文內容，美國商標法並未對「識別性」做出明確之定義；美國聯邦第二巡迴上訴法院

⁸¹ 此處為以下文章作者所提出之例子，本文作者並不認為二者味道相似。Anne Gilson LaLonde & Jerome Gilson, *Getting Real with Nontraditional Trademarks: What's Next After Red Oven Knobs, the Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?*, 101 TRADEMARK REP. 186, 191 (2011).

⁸² 15 U.S.C. §1127, S. Rep. No. 515, 100th Cong., 2d Sess. 44 (1988).

⁸³ 但關於辨識基準的探討將於後介紹。

⁸⁴ Lanham Act §45: The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof— (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, 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.

Friendly 法官在一九七六年 *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.* 一案⁸⁵中，將商標依其識別性大致區分為先天及後天之差別，前者指標識本身所固有，無須經由使用取得的識別能力，再依其識別性之強弱，細分為獨創性（fanciful）、任意性（arbitrary）及暗示性（suggestive）商標；後天識別性商標則指標識原不具有識別性，但經由在市場上之使用，其結果使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識，即具有商標識別性，即俗稱之第二意義（Secondary Meaning）⁸⁶。因此，氣味商標申請人在申請商標註冊時，必須要十分詳盡明確的敘述該氣味，強調該氣味具識別性。

（二）氣味能表徵所代表的商品或服務

美國蘭姆法定義商標包含任何文字、名稱、符號、設計或其結合式⁸⁷，*Qualitex* 案中美國最高法院擴大商標的定義，只要能表彰所代表商品或服務的意義，就可以申請商標的註冊保護，如氣味商標十分容易吸引大眾的注意力，但有顯示其原料來源的功能嗎？例如歌手 Katy Perry 的唱片有棉花糖香味⁸⁸；二〇一〇年五月的 *Sactown* 雙月刊封面有橘子香味⁸⁹；有肉桂香味的伏特加酒，則陳列在酒商噴

⁸⁵ *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F.2d 4, 9 (2d Cir. 1976).

⁸⁶ 美國法院採納第二意義之原則可歸納為下列五點：（1）係商標之名稱已喪失其原始意義；（2）它為原告首先使用，且獨家使用；（3）消費大眾已公認其為表彰某商品之標誌；（4）給予原告以救濟，俾使阻止被告之不誠實交易及搭便車（free ride）之行為；（5）使用期間悠久，廣告效能強，銷售量廣，且已由非識別性變成具有識別性，並繼續而排他之使用者。參見曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁 168，新學林出版股份有限公司，修訂三版（2007）。

⁸⁷ 15 U.S.C. §1127.

⁸⁸ Katy Perry 為美國著名創作歌手，2010年8月發行的專輯「Teenage Dream」。MARTIN LINDSTROM, BRAND SENSE: BUILD POWERFUL BRANDS THROUGH TOUCH, TASTE, SMELL, SIGHT, AND SOUND 217 (2005).

⁸⁹ *Sactown Magazine* (April-May 2010), <http://www.sactownmag.com/inside22.php> (last visited Sep. 15, 2011); Joseph Plambeck, A Magazine That Smells Orange, New York

灑肉桂香的架上⁹⁰等，這些例子是否能使消費者得知產品來源，才能表彰商標意義，若只構成吸引力無法彰顯產品內容，則不致成立氣味商標。換言之，如果該氣味能表彰其功能性（functionality），如美國商標上訴法院（TTAB）認為抗憂鬱藥丸的橘子口味⁹¹，能使病人更加配合而促進療效，因此認定該口味是該藥丸的重要成分，而不允許以此口味申請味道商標（flavor mark）。

在 Lindstrom 的書中⁹²有針對十三世紀開始的研究，對全球十大品牌以氣味造成顧客忠實度，包括蒐集來自美國、英國、日本等國超過 2,000 個消費者網路意見調查，如氣味對購買動機的影響⁹³，並以：

1. 該品牌是否使用所有適合的嗅覺點刺激消費者？
2. 該品牌氣味強烈突出、持久且易於辨識嗎？
3. 何種情況下消費者會因該種氣味而聯想到該品牌，並信賴因此氣味而散發的品牌能量。

Lindstrom 認為，人的情緒有 75% 是由嗅覺產生，人對照片的記憶，在三個月後只剩下 50%，但回憶氣味的準確度高達 65%；當視覺行銷彈性疲乏，嗅覺就是廠商競逐的新利基。人們對氣味的敏感程度僅次於視覺，在這個視覺衝擊的世界裡，五花八亂的視覺語言所帶動的購買衝動，正逐漸式微中；相反，氣味的作用正巧被凸顯出來。好聞的香氣常與人們美好的記憶產生聯結，就好比像聞到青草的香味就會想起戶外的綠地，心情自然而然地會放輕

Times (June 7, 2010), <http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2010/06/07/a-magazine-that-smells-orang> (last visited Sep. 15, 2011).

⁹⁰ Vodka Manufacturer to Use Scent Marketing, CEDC, <http://www.cedc.com/news/brand/vodka-manufacturer-to-use-scent-marketing> (last visited Sep. 15, 2011).

⁹¹ In re N.V. Organon, 79 U.S.P.Q.2d 1639 (T.T.A.B. 2006).

⁹² LINDSTROM, *supra* note 88, at 219-220.

⁹³ *Id.* at 110-122.

鬆，甚至產生愉悅的感覺，這對當下做出購買決定，其影響力最立竿見影。顏色只有紅、黃和藍三種基本色；而香味則有 4,000 種基本氣味，即要尋找一個對的香味並非那麼簡單，除外還必須要能夠與顧客產生文化上的實際聯繫，才具備氣味商標的核心概念。

（三）氣味不具功能性的要件

商標既希望加強商品或服務的品質，也希望促進其競爭並滿足消費者的期待，若商標表彰的是該產品的功能，為保障公平競爭，商標法並不排除其他業者的使用，如 *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.* 一案，法院對一個雙彈簧裝置設備的路邊號誌燈商標，其設計為右上方亮燈裝置，使風雪氣候中仍清晰可見⁹⁴，而雙彈簧裝置是此設備的基本功能，因此，法院允許其他道路號誌燈標誌的業者也可以使用雙彈簧裝置符號以表彰其功能；再如 *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.* 案⁹⁵ 中，表章船舶引擎以黑色表示，因為黑色是該等產品最常被使用的顏色，因此不能排除使其他業者使用黑色於相似產品的商標中。

再者，最常被議論功能性與否的指標性商品—香水；對於香味本身構成商品的全部或部分功能者，不能據此申請氣味商標，因其主要功能就是氣味。商標審理暨上訴委員會曾在一九九〇年於 *In re Clarke* 一案⁹⁶ 中，認為申請者以有李子花香味的針及線，可使消費者明瞭其產品出處，因而允許其氣味申

⁹⁴ *TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc.*, 532 U.S. 31 (2001).

⁹⁵ *Brunswick Corp. v. British Seagull Ltd.*, 35 F.3d 1527, 1532 (Fed. Cir. 1994).

⁹⁶ *In re Clarke*, 17 U.S.P.Q.2d 1238 (T.T.A.B. 1990). 其後於 1997 年 9 月 29 日，因當事人怠於提出使用說明，導致此註冊被取消。無論商標是在美國或其他國家取得註冊，首要之務是商標權人必須證明商標有被使用的事實，*Lanham Act* §1(d), 15 U.S.C. §1051(d). 在商標註冊後的第五至第六年間，若商標權人怠於提出繼續使用的申請，該商標註冊會被取消。*Lanham Act* §§8-9, 15 U.S.C. §1059.

請註冊商標；然而，當申請人嘗試申請氣味商標時，對該產業中其他具有類似氣味的商品，必須深入調查以彰顯其識別性，並且說明不致構成消費者混淆誤認之虞⁹⁷。氣味商標的權利執行有其困難度，且已經取得商標的權利人也必須留意。

以往關於香水的訴訟有幾起案例，而且都是在彼此的香味類似度上形成法律爭點，如 *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Labs., Inc.* 一案⁹⁸ 中，最高法院駁回地院的判決並取消原本所做的禁制令，即原告 Calvin Klein 化妝品公司不能禁止被告展示其香水與販售的行為，因為原告無法成功舉證原告一定會複製相同的香味；*Smith v. Chanel, Inc.* 案⁹⁹ 中，上訴法庭亦同，駁回一審法院核發的禁制令，即原告（被上訴人）控告被告（上訴人）複製其產品香味，且蓄意使消費者相信與其產品相當，禁止被告繼續販售其產品的禁制令；*Charles of the Ritz Group, Ltd. v. Quality King Distributors, Inc.* 案¹⁰⁰，法院則針對被告模仿原告香水味道與包裝，做出永久禁制令的判決；*Saxony Prods., Inc. v. Guerlain, Inc.* 案¹⁰¹，被告惡意複製原告的香水味道，原告請專家做出味道及成分分析，法院其後也在法庭上做出嗅覺測試，證明被告的行為不當。

基於公共政策之考量，一個具有功能性、實用性的商品或營業表徵之特徵，不能成為商標或營業表徵而受到保護，即使該表徵已取得第二意義，也不能成為註冊商標，所謂的識別性要讓消費者與商標所代表的商品相連結，

⁹⁷ 曾勝珍，智慧財產權論叢——第壹輯，頁 241-243，五南圖書出版公司（2008）。

⁹⁸ *Calvin Klein Cosmetics Corp. v. Lenox Labs., Inc.*, 815 F.2d 500, 2 U.S.P.Q.2d 1285 (8th Cir. 1987).

⁹⁹ *Smith v. Chanel, Inc.*, 402 F.2d 562, 159 U.S.P.Q. 388 (9th Cir. 1968).

¹⁰⁰ *Charles of the Ritz Group, Ltd. v. Quality King Distributors, Inc.*, 832 F.2d 1317, 4 U.S.P.Q.2d 1778 (2d Cir. 1987).

¹⁰¹ *Saxony Prods., Inc. v. Guerlain, Inc.*, 513 F.2d 716, 185 U.S.P.Q. 474 (9th Cir. 1975).

才有意義；但不能具有該商品的功能性，否則會造成對社會一般交易公平性的阻礙，如何使氣味商標在這樣的權衡中取得和諧，以下將就實務分析進行探討。

二、實務分析與案件探討

米歇爾研究的商標訴訟案例研究（The Mitchell Study on Trademark Litigation）是一項自一九四七年七月五日美國商標法（Lanham Act）開始施行，到二〇〇七年十二月三十一日¹⁰²為止，對超過 2,000 件（總件 2,762 件）的案例所做的研究，其中與非傳統商標有關的案例有 35 件，原告勝訴的比例只有 37%¹⁰³，遠較一般案件原告勝訴比例為平均 50% 為低¹⁰⁴。二〇一一年僅有 28 件申請案和 12 個已得到註冊的氣味商標，28 件申請案中有 9 件不是放棄就是因未使用而取消，從申請到取得商標註冊通常需要 26 個月¹⁰⁵。

上述案例皆顯示出氣味商標的申請，無論是以全部或部分氣味構成的商品中，皆有執行商標權利的困難度，而如何彰顯氣味之識別性，使消費者做一區分，也是困難點之一。綜上所述，氣味商標必須具備識別性且不能具有功能性，而消費者陳述其對該商標的認識，也就是消費者能否將商品或服務與該商標作連結，最直接的證據莫過於消費者的調查報告，除了可以實現商

¹⁰² Methodology, Mitchell Study on Trademark Litigation, William Mitchell College of Law, <http://web.wmitchell.edu/intellectual-property/the-mitchell-study-on-trademark-litigation/methodology/> (last visited Jan. 21, 2013).

¹⁰³ Mitchell Study on Trademark Litigation, William Mitchell College of Law, <http://web.wmitchell.edu/intellectual-property/the-mitchell-study-on-trademark-litigation/> (last visited Jan. 24, 2013).

¹⁰⁴ Mitchell Study on Trademark Litigation, Graph B: Total Infringement Claims Established/Not Established, William Mitchell College of Law (2007), <http://app.wmitchell.edu/Trademark/home/GraphBWrap> (last visited Jan. 24, 2013).

¹⁰⁵ Kenneth L. Port, *On Nontraditional Trademarks*, 38 N. KY. L. REV. 1, 25 (2011).

標保護的公共利益乃為確保消費者和促進有效競爭，還可以透過區別產品或服務的來源保護消費者的利益，判斷標準可以依據一般人，在合理情況下對市場商品的需求，抱持的期待與態度，而落實在真正商品的購買後，是否相符或有落差，本文以為顧及消費者嗅覺上的感受認知與社會通用性，是基於社會大眾的觀點以採納氣味商標的落實申請，因此，考量消費者問卷調查及是否容易造成消費者混淆誤認之虞等，有其必要性。接續，將逐一探討美國實務上有關消費者問卷調查、「混淆誤認之虞」之認定基準與規定。

（一）消費者問卷調查

在美國第二意義取得的訴訟中常提出消費者問卷調查（consumer survey）為證據方法，如 *King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc.* 一案¹⁰⁶ 中對「Thermos」是否已成為真空保溫瓶的同義字，且上訴人是否盡全力使一般大眾了解其所代表的商標專用權，是一種排他性的權利或是如承辦法官在本案中所說明經過「消費者調查」確有 75% 的美國人認為熱水瓶即是 Thermos，12% 的人知道其為「商標」名稱，以消費者調查來驗證是否取得第二意義的實例，消費者已把 Thermos 一詞當成熱水瓶的代名詞，如同阿斯匹靈成為止痛藥的代名詞，因此原本的商標專用名稱成為一般大眾所用的名詞，無法得到第二意義，也喪失其識別性。

法院會考量問卷內容¹⁰⁷：

1. 問卷對象是否為隨機抽樣。
2. 問卷內容是否採多樣性的情境設計，而非單一狀況。

¹⁰⁶ 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963).

¹⁰⁷ Reimer, *supra* note 21, at 724.

3. 問卷是否呈現商標的全貌。
4. 是否有主觀的偏向哪種商標做設計。

氣味商標的問卷還需留意環境、溫度、風力、受測人的身體狀態是否影響對氣味的敏銳度，同時實境的當面問卷也遠比電話問卷更為準確，當受訪者可以準確的確認商品與其氣味，該氣味商標就排除造成消費者混淆誤認之虞的可能。反之，若受訪者將氣味誤認為其他商品，如此，就容易造成消費者混淆誤認之虞，也有可能侵害他人的氣味商標。

表一：商品與氣味是否構成消費者混淆誤認之虞的對照表¹⁰⁸

	商品 A	商品 B
氣味 A	A=A	A=B
侵害的可能性	無	A 可能侵害 B
氣味 B	B=A	B=B
侵害的可能性	B 可能侵害 A	無

美國法院審理中常引用科學證據與資料，以確保案件判決的理由正當性，然而法律與科學證據最大的差別，在於法律必須做出決定，即使在證據不足或無證據存在的情形下，仍必須做出判決結果，科學證據則不然，有足夠影響判決結果的可能性，相對地，科學研究可提供給承審法官更多裁量的依據與自由心證的空間，有可能繼之而來的科學研究結果背離當時的預設答案，

¹⁰⁸ 本文作者自行整理並參考自 Reimer, *supra* note 21.

甚至呈現全然不同的結果¹⁰⁹，因此，觀察各個案例事實中的判決依據與其結果有其必要性，目前我國著重在由一般商業營利的問卷調查公司進行統計，或自行委派人員進行。

不論何種型式，本文建議為避免浪費人力及財力，應在設計問卷內容及方向時，考量一般較易接受的客觀性問句或意見調查，嘗試說明法院能接受問卷調查的結果，最重要的乃為遵循實例上一再產生的個案及個案所衍生的標準，如透過有公信力的機構或專家證人彙整問卷結果，或取樣調查時一定要注意是否能代表「一般性消費者」的評價，切勿畫地自限，或先入為主防礙問卷的可行性。最重要的，設計問卷題目時，勿預設立場，投入主觀成份，使問卷內容偏頗，如此，白白浪費問卷設計的費用與人力的付出，無法達到預期的目標，十分可惜。

(二)「混淆誤認之虞」之認定基準

著名的非傳統商標可以受到淡化理論的保護，美國法上為避免商標被淡化(dilution)以是否對產品之來源發生混淆或誤認之虞為標準，若是蓄意搭便車的情況(free-ride)亦可基於不正競爭(unfair competition)來保護著名之商標。美國於一九九六年一月十六日增訂聯邦商標淡化條文，保護著名商標被濫用而造成品牌淡化的情形，而影響到商標所表彰的識別性¹¹⁰。商標法第45條¹¹¹也對淡化再加以定義，只要使用者對著名商標的使用，影響其表彰商

¹⁰⁹ David L. Faigman, *Mapping the Labyrinth of Scientific Evidence*, 46 HASTINGS L.J. 555, 566-567 (1995). 此份文章探討法庭使用科學證據力的問題，常為後輩學者引用，在本文偏重研究「消費者問卷調查」的證據力時，亦見美國其他學者多所引用此份文章中，對科學證據的資料，本文希望藉由如此鋪陳，逐步劃分在辨別「混淆誤認」的商標案件時，應由何種方式設計及採信一份呈現法庭證據力的問卷。

¹¹⁰ 聯邦沖淡法於1996年1月16日生效。

¹¹¹ The amendments also added a new definition to section 45, 15 U.S.C. §1127: “The term

品或服務來源的識別性，不管使用者有無對著名商標或其他人造成競爭的情形或是否有造成公眾混淆誤認之虞的情形，皆形成淡化。以下幾個案例將進一步說明商標的使用是否造成消費者的混淆：

1. 案例一：Sykes Laboratory Inc. v. Kalvin

一九八五年美國 *Sykes Laboratory Inc. v. Kalvin* 案¹¹² 中，引用 *Smith v. Chanel* 一案的判決理由，仿冒者利用商標權人的商譽及長期投注的心力，施行搭便車的事實，如未造成消費者混淆或誤認，則枉費商標權人為維護其商標所投注的資本，「混淆誤認之虞」之認定基準，以 *General Motors Corp. v. Keystone Automotive Industries, Inc.* 案說明，原告主張被告 Tong Yang（一家台灣的零件製造商）及 Keystone（Tong Yang 的經銷商），侵害其註冊之商標並造成不公平競爭的結果；地院的判決結果皆判定被告之販售行為，並未造成購買者在購買時的「混淆誤認之虞」（likelihood of confusion at the point of sale）。

本案自八項要件檢視是否造成消費者混淆，不僅以消費者購買的情狀，也觀察消費者購買後的混淆（“post-sale” confusion），因為是在 *Ferrari S.P.A. v. Esercizio v. Roberts* 案中判決認為國會立法不僅保障製造商的商譽，也應保障購買者的權益，以下說明本案採取的標準（見圖二）：

- （1）原告商標的強度。本案中 GM 公司的「GMC」設計符合此項要件。
- （2）產品之相關性。本案中原告及被告的零件皆可使用於 GM 汽車上，因

‘dilution’ means the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of – (1) competition between the owner of the famous mark and other parties, (2) likelihood of confusion, mistake, or deception.”

¹¹² *Sykes Laboratory Inc. v. Kalvin*, 610 F. Supp. 849 (C.D. Cal. 1985).

此，此零件亦對原告之主張有利。

(3) 商標的相似度。本案被告產品構成與原告產品視覺上的相似處。

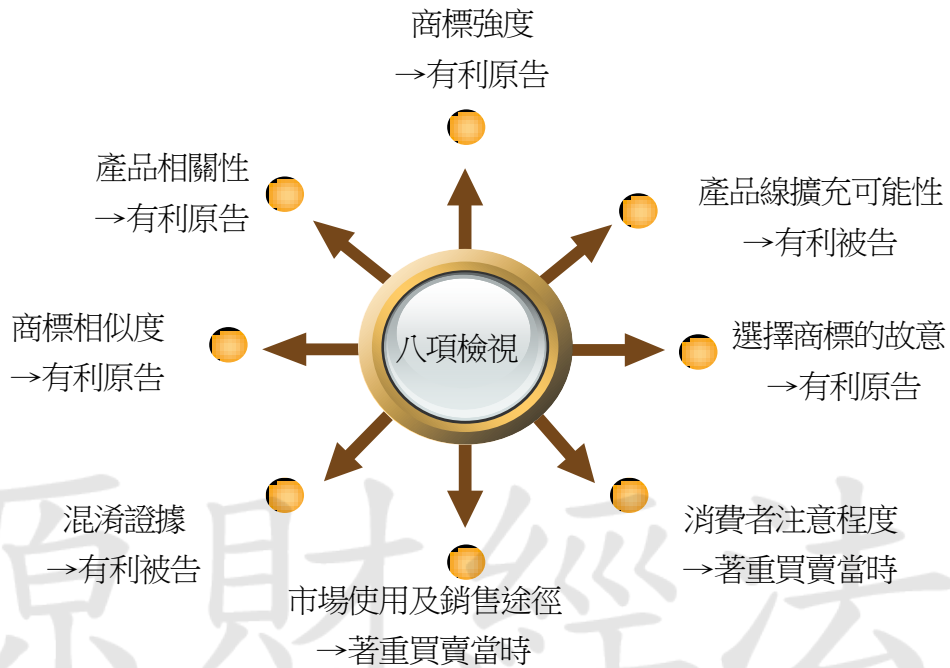
(4) 實際上造成混淆的證據。此項要件之判斷本案爭點的重點，而原告 GM 無法證明購買者被被告矇騙或詐欺，以為被告提供的零件來自被告，事實上，被告還在其販售之零件上特別標註非自原廠產生，乃在台灣原始設備製造 (OEM)，再銷往北美地區，因此，此項零件偏向被告。

(5) 市場使用及銷售途徑。探討原、被告是否使用相同方法近似產品之銷售及主要購買者，即消費族群是否相同，若一方使用不同管道及方式進行商品的銷售，自然較不容易造成消費者混淆。

(6) 消費者可能的注意程度。通常特殊性或售價較高的商品，消費者購買時會花較大的注意力，並且比較不容易造成混淆誤認之虞。

(7) 被告選擇商標的故意。若被告乃蓄意選擇造成消費者混淆的商標，試圖吸引及吸收先前知名商標的使用者，本案自被告的商標設計顯見抄襲原告商標的意圖。

(8) 產品線擴充的可能性。若使用類似商標使消費者造成混淆的目的，及為吸引既有著名商標的顧客群，侵害當然存在，然而本案並未見被告 Keystone 或 Tong Yang 有此企圖。

圖二：消費者混淆八因素檢驗圖¹¹³

統整前述法院見解，第五及第六點著重於在買賣當時，對消費者造成的影響，而其餘六點中第一、二、三、七點有利於原告，第四及第八點皆有利於被告。高等法院最終判決被告商標不致造成消費者購買當時的混淆誤認，但被告商標設計，尤其是所放置的位置會使人誤以為是原告的零件，因此，造成消費者買受後的混淆，因此判決駁回地院判決，上訴人（原告）勝訴。

另 *Montres Rolex, S.A. v. Snyder* 案探討商標是否易使人混淆誤認，甚或產生「仿冒品」的質疑，及採用專家證人（expert）或一般購買者（average

¹¹³ 本文作者自行繪製並參考自 *Sykes Laboratory Inc. v. Calvin* 案中八項要件檢視標準。

purchaser) 的標準認定，其後判決採用一般購買者的標準。

2. 案例二：Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd.

*Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd.*¹¹⁴ 本案中原告認為其係高級設計包裝之名牌，而被告同樣使用「Vera」之商標於其所販售之香水、化妝品上，因此被告之行為使原告商標之品牌有被淡化之虞，因此對被告要求損害賠償，原告舉證其銷售之點乃各精品店、百貨公司並有一年達千萬之銷售收入，而廣告花費也達數十萬甚至上百萬美金，雖然被告舉證 Vera 使用在說明製造商的功能，而非商標部份。上訴法院的看法採行原告的指控，認為商標法乃保護先使用者在未來可能跨領域經營的利益與先使用者的商譽，本案被告乃利用原告品牌之功能，不但未自己去發展商標，且明顯的為搭便車行為。本案例中雖然被告辯稱所使用商標乃使用於與原告不同領域之商品範圍，但法院仍認為後使用者的使用，會使先使用者的商標功能失去識別性，即使在不相關的商品販售上，仍然會使消費者誤認其商品來源，而產生不公平競爭的情況。

對消費者造成的困擾是不易辨識著名的氣味商標，進而造成商標淡化的情形，美國聯邦第二巡迴法院認為，只有商標本質具備識別性，才能受到淡化理論的保護¹¹⁵，然而二〇〇五年四月十九日國會增修條文對此規定¹¹⁶，只要其他人的商標有可能對其造成淡化或減損商譽，著名商標所有人即可請求禁制令的保護，然而非傳統商標的保護上要證明識別性¹¹⁷實屬不易，如美國

¹¹⁴ *Scarves by Vera, Inc. v. Todo Imports Ltd.*, 544 F.2d 1167, 192 U.S.P.Q. 289 (2d Cir. 1976).

¹¹⁵ *TCPIP Holding Co. v. Haar Communications, Inc.*, 244 F.3d 88, 93, 57 U.S.P.Q.2d 1969 (2d Cir. 2001).

¹¹⁶ H.R. 683, 109th Cong. §2 (2005).

¹¹⁷ 15 U.S.C. §1125(c)(1).

聯邦最高法院在 *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.* 案¹¹⁸中，間接說明非傳統商標應該受到淡化理論更大的保障，非傳統商標權人必須證明被告之行為使其商標品牌有被淡化之虞，進而造成消費者混淆誤認的事實¹¹⁹。

三、小結

美國的商標申請案中，幾乎可包含「任何」意義¹²⁰。在 *Clarke* 案後 USPTO 改變對非傳統商標註冊要件的要求¹²¹，針對解釋與適用非傳統商標上採用寬廣見解，任何構成商標文字、圖形、符號、標誌或聲音等，只要符合商標構成要件，滿足識別性與非構成功能性，即使是販售策略也可尋求商標保護，如洋娃娃包裝 (*Cabbage Patch Dolls*) 或太陽眼鏡的廣告¹²²，甚至申請人 *Sally Ramage* 使用臉孔做為線上教育的服務標章，也在二〇〇八年申請註冊成功¹²³。

商標如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，即原本不具識別性的圖樣，經過申請人反覆使用，因此而有識別功能時，辨識圖樣已取得「第二意義」，具有識別性。第二意義在美國法的定義下認為，

¹¹⁸ *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 429 n.10 (2003).

¹¹⁹ *Syndicate Sales, Inc. v. Hampshire Paper Corp.*, 192 F.3d 633, 639, 52 U.S.P.Q.2d 1035 (7th Cir. 1999).

¹²⁰ Port, *supra* note 105, at 31.

¹²¹ U.S. Patent & Trademark Office, Trademark Manual of Examining Procedure, TEMP, <http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2013/d1e2.xml> (last visited Nov. 28, 2013).

¹²² Jerome Gilson & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TRADEMARK REP. 773, 816-817 (2005).

¹²³ 見附件一。資料來源：United States Patent and Trademark Office, Trademarks, Trademark Electronic Search System (TESS) (79035414), <http://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=searchstr&state=4808:8ihyan.1.1> (last visited Mar. 24, 2014).

它使敘述性或形容性的名詞經過使用後，讓一般大眾對所形容的製造商或產品有一定的認識，而因此使得對本來不受保護的商標可取得保護¹²⁴，以立體觀念看商標保護，縱面是一要符合商標要件的實質吻合性，橫面是一符合商標要件後，有無造成消費大眾混淆誤認之虞的可能性，並且使消費者能信任該商標所表彰的商品，擁有有別於他人的品質。

Beebe 教授在其著作中將商標構成要件分為三部分¹²⁵（見表二與圖三）：一為象徵性的符號（signifier），即消費者所看到的有形的符號，如乳酪通心粉的包裝盒上「Kraft」字樣¹²⁶；二為製造商所使用的符號，即前述象徵符號所指示的對象（referent），如乳酪通心粉¹²⁷；三為此符號對消費大眾造成的影像，並能因而連結的實物（signified），也就是購買者會因此品牌而信任其出產的產品品質¹²⁸，經過相當時日而形成商譽（goodwill）。

¹²⁴ 曾勝珍，前揭註 97，頁 174。

¹²⁵ See Barton Beebe, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621, 636 (2004).



¹²⁶ [kraftcanada.com](http://www.kraftcanada.com), see <http://www.kraftcanada.com/en/home.aspx>, <http://www.amazon.com/Kraft-Macaroni-Cheese-Three-7-25-Ounce/dp/B000W7V7WQ> (last visited Oct. 17, 2012).

¹²⁷ Reimer, *supra* note 21, at 701.

¹²⁸ Beebe, *supra* note 125, at 636.

表二：要件與保護對照表¹²⁹

商標要件 的保護	平行保護		
垂直保護	要件一	象徵性的符號（signifier） 如「Kraft」字樣。	第二意義
	要件二	製造商所使用的符號，象徵符號所指示的對象（referent）， 如乳酪通心粉。	是否造成消費者混淆
	要件三	符號使消費大眾能因而連結的實物（signified），如商譽（goodwill）。	商標形成識別性

¹²⁹ 本文作者自行整理並參考自 Beebe, *supra* note 125.

圖三：商標要件與保護圖¹³⁰

商標檢測程序手冊（The Trademark Manual of Examination Procedures，簡稱 TMEP）規定氣味商標必須符合傳統商標的要件¹³¹，雖然不須具備一般商標的描繪要求，取而代之是要具備詳盡的書面敘述¹³²；然而，卻未明文記載需要多詳盡的敘述與何種語文的要求，以及香味的種類與成分等，這與送件到 USPTO 時的要件要求明顯不吻合¹³³，商標界定範圍上是否過於鬆散、廣義，是否仍陷於漫無邊際的探討中，亦有值得思考之處。筆者認為，雖然在

¹³⁰ 本文作者自行繪製並參考自 Beebe, *supra* note 125.

¹³¹ TMEP §1202.13.

¹³² *Id.* §807.09.

¹³³ *Id.* §903.03(m).

案例與經驗傳承上，我們可以從中學習到嶄新的知識與方向；仍冀望未來在更多氣味商標的申請案審理時，勢必還需制定更明確的準則，以彰公信。

肆、台灣立法沿革

台灣重視商標的重要性始於一八四〇年鴉片戰爭後，帝國主義列強紛紛強迫滿清政府對外通商條約中訂立保護外國商標的條款，如一九〇二年的中英續訂商約、一九〇三年的中美商約。一九〇四年滿清政府頒布第一部商標法—「商標註冊試辦章程」，由當時擔任中國海關總稅務司的英籍赫德起草，一九二三年北洋政府以該法為基礎，參照英國駐使國代譯條款，公布商標法及其施行細則¹³⁴。民國成立後，北京政府頒布商標法，將商標種類分為文字、圖形、記號或其聯合式，且須指定顏色，台灣現行商標法為一九三〇年公布，一九三一年施行，最近一次修正為二〇一一年。

一、法條規範

（一）現行法

台灣二〇〇三年¹³⁵增列非傳統型態商標保護，有別於過去使用文字、圖形、記號等構成的傳統型態商標¹³⁶，開放單一顏色、聲音商標以及立體商標

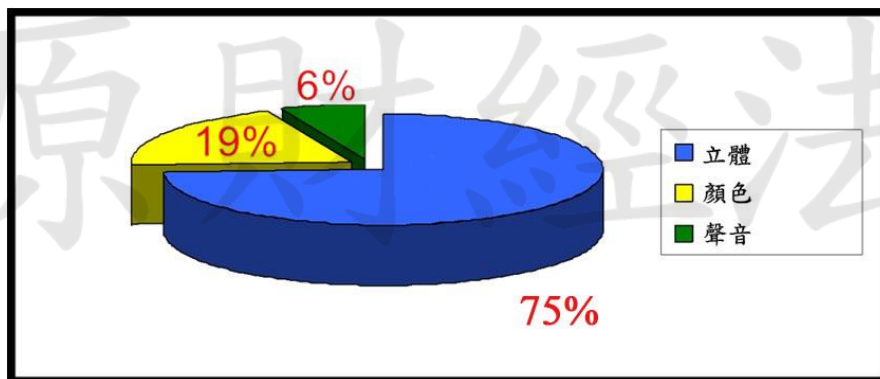
¹³⁴ 吳漢東主編，知識產權法學，頁 330，北京大學出版社（2001）；陳文吟，商標法論，頁 3-5，三民書局（2005）。

¹³⁵ 此次修正乃參酌新加坡商標法條約（STLT）。

¹³⁶ 傳統商標主要以平面圖樣的方式來呈現該商標，如文字、圖形、記號等構成類型。非傳統型態商標則以單一顏色、顏色組合、立體商標、全圖像（雷射）商標、動態商標、位置商標、手勢商標、聲音商標、觸覺商標、味覺商標以及氣味商標等類型。

註冊；四月二十九日修正施行之商標法第五條規定，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，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。此次開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為本法保護之客體，並例示商標得由文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態 (motion marks)、全像圖 (hologram marks)、聲音等之標識，或其聯合式標識所組成，即商標保護之客體不限於所例示之情形。截至二〇一二年五月底，單一顏色商標的註冊申請量為 308 件，聲音商標的註冊申請量為 98 件以及立體商標的註冊申請量為 1,186 件 (見圖四)¹³⁷。

圖四：台灣非傳統型態商標比例圖¹³⁸



二〇一一年為順應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，六月二十九日修正最新版之商標法，本次修法擴大商標之保護客體，開放任何足以識

¹³⁷ 智慧財產局，前揭註 79。

¹³⁸ 本文作者自行繪製，數據來自 2012 年 5 月底前所登記的特殊型態商標件數。智慧財產局查詢系統，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html> (2014/03/19，最後更新日)。

別商品／服務來源的標識，皆可以申請註冊商標加以保護，不以法條所例示的顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音商標為限，故氣味、觸覺、味覺等商標在符合商標法識別性等相關規定時，亦可提出申請註冊，即商標保護之客體不再以列舉者為限¹³⁹；換言之，二〇一二年七月一日¹⁴⁰ 只要能讓消費者產生特定品牌印象的標識，如以視覺感知的動態影像、全像圖（雷射）商標或者以非視覺感知的觸覺商標以及氣味商標，都能向智慧財產局申請商標註冊取得商標權。

非傳統商標審查基準中，非視覺可感知的商標（如全像圖、動態、氣味……）申請人可擇用「其他非傳統商標註冊申請書」，應檢附的商標圖樣應以圖文方式呈現，並提供商標描述，審查時若認有參考樣本的必要，亦得通知申請人檢附（商標法施行細則第十三條第一項）；即尚未公告審理程序之細節規定前，申請個案中所檢送的商標圖樣、商標描述及商標樣本等相關資料，準用本基準之相關規定進行審查。二〇一三年七月本文進入智慧局特殊型態商標查詢系統中，查詢非傳統商標申請案件數（見表三），可從中窺知一二。

¹³⁹ 商標法第 18 條中，指任何具有識別性之標幟，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。

¹⁴⁰ 民國 100 年 6 月 29 日修正擴大商標保護客體，為商標制度之重大變革，因應實務作業上，須有足夠時間準備及因應，各界更需要充分時間適應及瞭解修正後之制度運作，故明定本法施行日期由行政院定之。

表三：非傳統性商標申請案件表¹⁴¹

商標型態	聲音	立體	顏色	全像圖	動態	其他
申請件數	48	721	121	1	5	10

其一，論申請案件數，二〇一二年七月一日接受擴大商標樣態申請後，全像圖、動態商標申請件數僅各 1 件，其他商標型態類別中有 10 件申請案，1 件偏向顏色或立體商標、1 件觸覺商標，其餘 8 件氣味商標申請案分屬於 5 家公司；非視覺可感知商標的審查基準，並未如聲音商標、立體商標等規範那麼明確，沒有類似顏色或聲音有國際的分類標準能客觀且精準的認定，想取得註冊的困難度也比其他類型的商標要高許多，故在非傳統性商標申請案件中，數量仍寥寥無幾且尚未有註冊成功之案例。

其二，論文件撰寫內容，以氣味商標為例，目前可單純以文字描述氣味的文字說明做為商標圖樣，下圖為久光製藥股份有限公司的申請內容，標示內容為「薄荷味」加上氣味的化學公式（見圖五），此表達方式能否滿足商標圖樣的要求，如何能以清楚、明確、完整、客觀、持久且容易理解的方式呈現，實務認定上有其困難性。

¹⁴¹ 本文作者自行統計，數據來自 2013 年 7 月所登記的非傳統商標申請案件數。智慧財產局查詢系統，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>（2014/03/19，最後更新日）。

圖五：久光製藥股份有限公司氣味商標申請案¹⁴²

商標種類	商標	正商標種類	
註冊/審定號		正註冊/審定號	
申請案號	101041753	國籍	日本
申請日期	101/07/24	註冊日期	
審定公告日期		註冊公告日期	
審定公告卷期		註冊公告卷期	
優先權日期		優先權國家(地區)	
展覽會優先權日		展覽會名稱	
圖樣顏色	墨色	專用期限	
	中文名稱	久光製藥股份有限公司	
	中文地址	日本	
申請人/商標/標章權人	英文名稱	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.	
	日文名稱		
	外文地址		
代理人	中文名稱	隨長文	
	中文地址	臺北市松山區敦化北路201號7樓	
代理人	中文名稱	李文傑	
	中文地址	臺北市松山區敦化北路201號7樓	
圖樣中文	氣味商標		
圖樣英文			
圖樣日文			
圖樣記號			
聲明不專用			
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。		
說明文字內容			
商品類別	005	類似組群	0501、050101、0503、35190
		商品名稱	清安鎮痛貼布。

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。

薄荷味

最後，談及審查基準規定，智慧局明定審查時可要求檢附商標樣本，讓氣味與商標圖樣間可以互相參照，清楚、完整地表現商標，以便確認申請人所想請求保護的標的；但筆者認為如何在審查及公告作業等技術方面予以配合，訂定標準且制式化的審議流程，其商討空間才是關鍵所在。

（二）新舊法適用性

商標法繼二〇〇三年十一月二十八日修正施行，修正條文已於二〇一一年五月三十一日經立法院三讀通過，並由總統於同年六月二十九日公布（以下稱新法），二〇一二年七月一日施行。為使各界充分瞭解商標新舊法各項申

¹⁴² 本文作者自行繪製。經濟部智慧財產局商標資料檢索服務，http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DR/servlet/InitLogoPictureWordDetail?sKeyNO=101041753（2014/03/19，最後更新日）。

請過渡適用情形及處理原則¹⁴³，茲將相關事項表列如次，俾利申請人預為準備及因應。

1. 新法施行前申請者，適用現行法，無新法第一〇八條¹⁴⁴ 及第一〇九條第一項¹⁴⁵ 之適用，應不受理。
2. 新法施行後申請者，適用新法第十九條第二項之適用，申請人應依新法及其相關子法與審查基準規定，依商標型態擇用非傳統商標註冊申請書，並以載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務之日為其申請日。

二、實務現況

目前智慧財產局所公告的氣味商標審查基準仍無明確規定，即我國實務現況尚未有取得氣味商標註冊成功之案例；至二〇一三年三月在智慧財產局的商標檢索系統中，使用特殊型態商標查詢有關氣味的註冊申請案共有 8 件（見表四）。從下表可見，在申請氣味商標註冊時，清楚的描述氣味是必須的，而登記註冊案的商品本身與氣味並無關聯性，即氣味必須是商品本身以外的東西，不是商品自然的特性亦不是商品可期待的特性，而是製造商或企業賦

¹⁴³ 商標法修法專區，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw（2012/12/22，最後更新日）。

¹⁴⁴ 針對本次修正開放任何具有識別性之標識均得申請商標註冊，其中為現行法規所無法受理之動態、全像圖商標或團體商標之申請，應自本法修正施行後始受理申請，爰增訂本法修正施行前提出申請之過渡規定，以期公允。參見商標法修正草案條文對照表，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2549&guid=7a08dc77-26b9-4ea1-9345-bf9c4abec9ba&lang=zh-tw（2012/12/22，最後更新日）。

¹⁴⁵ 本次修正雖開放動態、全像圖等新型態標識得申請註冊，然關於該等案件優先權之主張，自不宜早於本法修正施行之日期，以期公允，並避免法律適用之疑義。爰於第一項明定，該等案件之國外申請日，早於本法修正施行之日者，以本法修正施行日為其優先權日。前揭註。

予特殊的氣味於商品上，用來作為在相同市場上，辨識申請人與他人商品差別性之用途¹⁴⁶。

現行做法下，透過文字描述的方式來表達，該氣味發揮表彰商品或服務來源功能的具體識別性，且無功能性之門檻條件，並非真正困擾之處；筆者認為氣味較難以成功註冊的原因，是因為氣味的本質較為特殊，無法透過視覺感知也沒辦法觸摸到實體，囿於該限制條件，申請人即便已窮盡其力使商標圖樣符合本法規定之呈現方式¹⁴⁷，文字描述氣味商標圖樣，仍與真實的商標之間不免有所差距。

¹⁴⁶ 氣味商標之識別性與功能性的審查，準用非傳統商標審查基準的規定。參見非傳統商標審查基準 2.2、2.3 之規定。

¹⁴⁷ 商標圖樣、商標描述及商標樣本均屬表現商標的方式，其中商標圖樣係將商標以圖文的方式呈現，作用在於賦予商標清楚、完整及客觀的印象，以作為決定申請商標權利範圍的主體，故本法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，請參見商標法第 19 條第 3 項。

表四：氣味商標申請案總表¹⁴⁸

序號	申請案號	商標種類	商標名稱	商標圖樣描述
1	102001841	商標	爆米花氣味的麻油氣味商標	不同於一般麻油，具有爆米花香之獨特氣味。
2	102001840	商標	蜂蜜芥茉醬氣味花生油氣味商標	不同於一般花生油，具有蜂蜜芥茉之獨特氣味。
3	101061108	商標	具地瓜味道之茶葉	不同一般茶葉的清香，而略具土味及地瓜味。
6	101041753	商標	薄荷味	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。
8	101037010	商標	含有丁香混合氣味之西藥藥油（花油精）	該丁香氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性。
9	101037009	商標	含有葉綠素混合氣味之西藥藥油（萬應百油精）	該葉綠素氣味非為功能性配方，具有其獨特性及識別性。
10	101037008	商標	含有紅花與桂皮混合氣味之中藥藥油（萬應紅花油）	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。
11	101037007	商標	具有薰衣草氣味之中藥藥油（萬應白花油）	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。

¹⁴⁸ 本文作者自行整理，資料來自智慧財產局查詢系統，商標樣態「其他商標」，<http://tmsearch.tipo.gov.tw/RAVS/wfm20200.html>（2013/04/09，最後更新日）。

三、爭議評析

經各國立法趨勢來看，非知覺性商標未來勢不可擋；氣味商標已在許多國家都被承認，且能夠透過申請註冊方式做為商標保護之客體，其中又以美國登記註冊案件為數最多¹⁴⁹。國際商標協會（The International Trademark Association，簡稱 INTA），是促進商標立法的非營利性組織，也一直積極鼓吹制定氣味商標的註冊準則¹⁵⁰，INTA 在其官方網頁上承認氣味商標是非傳統商標的一種，但迄今尚未制定正式的認定標準¹⁵¹。回思氣味商標認定要件中，最易遭受質疑與難解之處，不外乎是申請文件、功能性考量、氣味耗盡與氣味混淆四大項，接續，本文將嘗試結合外國經驗，提出因應之道。

（一）書面的文字敘述

商標註冊不僅是在法律上對商標權人的保障，同樣具有告知其他人該商

¹⁴⁹ 2013年1月本文針對「沒有商標圖樣」的商標，再次進入 USPTO 查詢系統（Trademark Electronic Search System，簡稱 TESS），出現氣味商標登記註冊案共 16 件：有椰子的氣味（85063625）、鳳梨雞尾酒的氣味（85553176）、蘋果汁的氣味（78649230）、薄荷的氣味（78649175）、香草的氣味（78641906）、桃子的氣味（78641895）、薰衣草的氣味（78641879）、柚子的氣味（78641524）、採用高濃度麝香、香草、玫瑰、薰衣草的氣味（77755814）、玫瑰精油的氣味（77871535）、該標誌是一個高濃度的甲基水楊酸（10%）和薄荷（3%）及薄荷的香味混合的氣味商標（77420841）、柑橘的氣味（76693238）、草莓的氣味（76621553）、草莓的氣味（75360102）、櫻桃的氣味（74720993）、葡萄的氣味（75360104）。USPTO 查詢系統（Trademark Electronic Search System，簡稱 TESS），<http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=tess&state=4004:ilm1x5.1.1>（2013/01/25，最後更新日）。

¹⁵⁰ See Letter from Richard Heath, President, Int'l Trademark Assoc., To Legislative Affairs Office, Japan Patent Office, INTA (Mar. 24, 2009), <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/March242009.pdf> (last visited Nov. 1, 2012).

¹⁵¹ Topic Portal: Nontraditional Marks, International Trademark Association, INTA, <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/NontraditionalMarks.aspx> (last visited Nov. 1, 2012).

標已被使用，因此，申請註冊的書面文字說明更顯得重要，定義商標所涵蓋的範圍且提醒競爭者侵權範圍的界線，本文以為無論從美國、歐盟、英國等的經驗觀察，要為氣味商標做出書面的文字敘述實有難度，這點將會是制定共通標準最困難的一點。

本文認為應回歸商標本質，即對消費者，是信譽與品質的保證，對企業主，同時象徵經濟利益的商機¹⁵²的觀點。實務上，借鏡美國現有已註冊成功案列，將商標描述歸類為兩類，一是單純以文字描述氣味，如薄荷的氣味、香草的氣味、桃子的氣味等；另一則是以化學式的描述方式來呈現，如該標誌是一個高濃縮的甲基水楊酸（10%）和薄荷（3%）以及薄荷的香味混合等；不論採取何種文字描述方式，本著為保障商標權益，行政單位都應以較肯定的態度來面對，必要時甚至要求以氣味之實體照片做為圖樣都行。

（二）符合功能性

功能性理論是商標法保護的最重要限制，避免產品製造人藉此將產品功能占為己用，進而妨礙大眾的公平競爭。在非傳統商標審查基準中表示，主要氣味商標（如香水、香精等）以及次要氣味商標（如沐浴乳、洗衣精等）因具有功能性，而無法取得商標註冊，可見國內對於氣味商標的申請註冊與美國及歐盟的見解是相同的。

氣味商標最大的爭執乃在於如香水、香精或芳香劑，香味即為產品的主要功能，能申請氣味商標嗎？研發香水需要投入相當多的時間與經費，如果以香味具備功能性而不能作為香水類產品的氣味商標，無法以此作為品牌特色的保障，即法規對於氣味商標的保護著墨甚少，導致以氣味為賣點的香水

¹⁵² 陳文吟，前揭註 134，頁 27。

或美容保養產業並不公允¹⁵³。再者，運用現代科技方法，如利用氣體色層分析法 (gas chromatography)、光譜學 (spectroscopy)、核磁共振光譜學 (nuclear magnetic resonance spectroscopy)、高壓液相色層分析法 (high-pressure liquid chromatography) 及其他各項技術與設備¹⁵⁴，可輕易複製相同味道，進而否認香水業者以氣味申請商標。

本文認為，其一，檢視雙方的氣味製造配方並不可行，不同的製程和配方很有可能產生相似之氣味，這樣的矛盾是來自並非所有的香味成分都會產生氣味，就目前技術而言，自然原物料所產生的氣味已有很多的合成物可選擇替代；其二，氣味雖是消費者辨識商品來源的標識，消費者在產生購買行為時，也絕非單靠氣味上的察覺，香水的瓶身、包裝也都會增其辨識性，有利降低氣味識別性的門檻。鑑於現今商業活動發展多元化，不應針對香水特定或其相關產業，予以設限。

(三) 氣味耗盡原則

耗盡理論是否適用於氣味商標，有截然不同的兩種意見。反對者認為氣味的混合與變化無奇不有，不應以此認為有影響公平競爭之虞，進而核駁氣味商標的申請¹⁵⁵，也就是氣味的層次與轉換千變萬化；同意適用的學者則持相反意見，氣味應適用耗盡原則，否則必然妨礙公平競爭，如家用清潔劑—新鮮清香味用於洗衣精及個人衛生用品—柔軟香味用於衛生紙¹⁵⁶，因為消費

¹⁵³ Moon-Ki Chai, *Protection of Fragrances Under the Post-Sale Confusion Doctrine*, 80 TRADEMARK REP. 368, 372 (1990).

¹⁵⁴ Reimer, *supra* note 21, at 714.

¹⁵⁵ *Id.*

¹⁵⁶ Bettina Elias, *Do Scents Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances*, 82 TRADEMARK REP. 475, 489 (1992).

者的喜愛與偏好絕對會決定廠商製造和提供的產品內容，也因而先取得氣味商標的申請人會限制其他人對同類產品的申請機會。

智財權法是為了鼓勵創新，因而設計的一種法律上的抵換（trade-off），即法律給予保護換取國家經濟實力的累積。本文認為氣味不應適用耗盡原則，以現今社會變換更迭迅速，若氣味商標的申請案日趨增多，則代表存在實際的需求，非傳統商標的應用已是不爭的事實；其次，若會有影響公平競爭之疑慮，擬提倡回歸市場機制，商標等於同商譽，其維護及持有成本，視個案的誘因而有所差異，因當事人怠於提出使用說明，導致此註冊被取消，若仍擔憂發生市場失靈現象，此時，建議可從「商品類別」進行管控，即事先以行政程序來加以防範。因此，應准予通過。

（四）氣味混淆理論

氣味商標是否容易造成消費者混淆誤認，人類體察嗅覺乃經由對氣體分子的察覺，無論溫度、溼度或風力等皆會影響嗅覺對氣味的感知¹⁵⁷，環境變化會成為消費者對氣味的主要因素，因此也會影響對所表彰商品的辨識度，個人敏感與認知度又是另一項因素，再如性別、年齡層等也會造成個人感受的差別，增加審判實務判斷氣味商標是否造成近似的難度。本文以為既為維護非傳統商標的特殊性，當然要考慮困難度外執行的可能性，因此建議有二：一是當愈來愈多的申請案及審查實務積累為一定數量，從中檢測原則與標準，二是原則與標準應該再加上消費者的問卷調查。

¹⁵⁷ Churovich, *supra* note 44, at 293, 301.

伍、結論

消費者對氣味的忠誠度與支持遠超過我們的想像，如古巴雪茄或剛出爐的麵包氣味¹⁵⁸。當越來越多國家將商標種類擴及到非視覺可感官以外的類型時，記憶中的味道，也成為企業者註冊商標樣態的選項之一；非傳統商標雖然在審查基準與註冊要件上增加許多挑戰，但相對地也製造更多樣性的商標內容¹⁵⁹，事實上以氣味商標為例，比較起傳統商標，更能留給消費者強烈印象。

商標法的修正過程中，積極配合與融合國際趨勢，開放商標形態與註冊內容是舉世必然的走向，惟氣味商標在台灣雖有申請案的提出，然而對註冊要件的明確性與合理性，一直未有定論，為符合商標的識別性，如同香水配方與成分要素，要被深刻的記憶鎖住，必須在最後的成品特色上突顯可被記憶的部分，舉例而言，如診所使用有特殊氣味的藥包和藥袋，病患能因為此特殊的氣味提醒自己的用藥時間，如小兒科以兒童喜愛的糖果味或棉花糖味、汽水味等。若是婦產科，則選擇女性熟悉的花香或精油味，神經科則是舒緩精神為主的海洋味或青草味，亦即還可因為氣味增加商品的特殊性。

如何使智慧局能根據說明書而判斷氣味種類與來源，因此，敘述氣味的內容與成分是重點，也直接影響主管機關審核案件的簡易度，因此，申請書的內容說明明確且符合要件，一則節省審查人員檢閱的時間與精力，二則方便區別識別性與第二意義。

本文以下列二點做出總結，

¹⁵⁸ Prezioso, *supra* note 66, at 195.

¹⁵⁹ Gilson & LaLonde, *supra* note 122, at 820.

其一：制定審查流程。商標法的立法目的一向希冀達到雙贏，一則促進企業需要，一則保障消費者免於混淆誤認的疑慮，然而在迎合現代化社會多元變化，包括廣告行銷手法日新月異，平面和媒體競相炒作，各式科技工具交互運用的情勢下，是否容易造成企業體擅用以上方式，反而獨占市場造成壟斷的局面¹⁶⁰，發展非傳統商標必須經由市場策略和法規諮詢相互為用，再經由全球化的註冊過程保障，藉此維護新興品牌¹⁶¹，能否將傳統商標與非傳統商標結合，顧全企業體的整體利益，在在考驗著企業體的經營策略，尤其是企業體的創造力與想像力，同時符合法規規範¹⁶²，並能維持傳統商標的不能具備功能性、識別性等特性，還要兼具 USPTO 要求的各項要件¹⁶³，本文建議最終還是必須經由法界專業人士，特別是嫺熟智財領域的專家予以協助，是為上策。

其二：提高查技術門檻。從物理學的觀點，第一種氣味的分子會完全蓋過第二種氣味的嗅覺接收器，並且影響第二種氣味的分子結構傳遞訊息給腦部，如此一來，如氣味產品往往是數種不同的成分與配方比例調製而成，傳遞給腦部的氣味訊號可能是另一種嶄新於原先成分的味道¹⁶⁴，這也是氣味商標在氣味部分最難被區分的地方，以此在彰顯其識別性與非構成商品功能性，註冊審查基準上很難突破，而在是否產生消費者混淆誤認的基礎上，也有一定的疑義存在，然而因為非傳統商標的樣式漸趨被接受，傳統的商標僅限於

¹⁶⁰ S. Rep. No. 1333, pt. 1, at 2 (1946), reprinted in 1946 U.S.C.C.A.N. 1274.

¹⁶¹ Martin S. Loui, *Traditional and Nontraditional Trademarks: Illustrated by Food Wars, Cheff Egos and the Malasada Truck*, 15-SEP HAW. B.J. 4, 4 (2011).

¹⁶² LaLonde & Gilson, *supra* note 81, at 187.


¹⁶³ Global Trademark Research, Facts Sheets Types of Protection, Nontraditional Trademarks, <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/NontraditionalTrademarksFactSheet.aspx> (last visited Jan. 28, 2013).

¹⁶⁴ Churovich, *supra* note 44, at 302.

文字與設計的使用，而非傳統商標在新穎性與創意的激發上，給予商標更多元化的展現，並以刺激消費者的五種感官突顯商標識別性¹⁶⁵，增加氣味商標的審查，是否造成專職機關審查人員的業務負擔或考驗，觀察台灣現狀，仍是懸而未決的議題，因此申請人會處於不確定的狀態，本文建議增加在職訓練與訂定審查基準。提高審查技術及配合科學工具的判斷，亦是我國未來必定採行的方向。氣味商標在台灣成文化是指日可待的事。

¹⁶⁵ Gilson & LaLonde, *supra* note 122, at 773. See also Marie-Jeanne Provost, *Canada's Current Position with Respect to Sound Marks*, 8 CAN. J. L. & TECH. 31, 33 (2010).

附件一

Generated on:	This page was generated by TSDR on 2013-02-02 16:11:52 EST.		
Mark:			
US Serial Number:	79035414	Application Filing Date:	Feb. 13, 2007
US Registration Number:	3440915	Registration Date:	Jun. 03, 2008
Register:	Principal		
Mark Type:	Service Mark		
Status:	Registered. The registration date is used to determine when post-registration maintenance documents are due.		
Status Date:	Jun. 03, 2008		
Publication Date:	Mar. 18, 2008		

資料來源：United States Patent and Trademark Office, Trademarks, Trademark Electronic Search System (TESS) (79035414).

參考文獻

書籍

吳漢東主編，知識產權法學，北京大學出版社（2001）。

陳文吟，商標法論，三民書局（2005）。

曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，新學林出版股份有限公司，修訂三版（2007）。

曾勝珍，智慧財產權論叢—第壹輯，五南圖書出版公司（2008）。

謝銘洋，智慧財產權之制度與實務，自版（1995）。

LINDSTROM, MARTIN, BRAND SENSE: BUILD POWERFUL BRANDS THROUGH TOUCH,
TASTE, SMELL, SIGHT, AND SOUND (Free Press, NY, 2005).

期刊文獻

Beebe, Barton, *The Semiotic Analysis of Trademark Law*, 51 UCLA L. REV. 621-704
(2004).

Chai, Moon-Ki, *Protection of Fragrances Under the Post-Sale Confusion Doctrine*, 80
TRADEMARK REP. 368-381 (1990).

Churovich, Douglas D., *Scents, Sense or Cents?: Something Stinks in the Lanham Act*
Scientific Obstacles to Scent Marks, 20 ST. LOUIS U. PUB. L. REV. 293-317 (2001).

- Elias, Bettina, *Do Scents Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances*, 82 TRADEMARK REP. 475-530 (1992).
- Faigman, David L., *Mapping the Labyrinth of Scientific Evidence*, 46 HASTINGS L.J. 555-567 (1995).
- Gilson, Jerome & Anne Gilson LaLonde, *Cinnamon Buns, Marching Ducks and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, 95 TRADEMARK REP. 773-821 (2005).
- Hung, Nguyen & Adam Lis, *Canada Opens Up to Registration of Nontraditional Trademarks*, LANDSLIDE 42-45 (November/ December 2012).
- LaLonde, Anne Gilson & Jerome Gilson, *Getting Real with Nontraditional Trademarks: What's Next after Red Oven Knobs, the Sound of Burning Methamphetamine, and Goats on a Grass Roof?*, 101 TRADEMARK REP. 186-218 (2011).
- Loui, Martin S., *Traditional and Nontraditional Trademarks: Illustrated by Food Wars, Cheff Egos and the Malasada Truck*, 15-SEP HAW. B.J. 4-12 (2011).
- Port, Kenneth L., *On Nontraditional Trademarks*, 38 N. KY. L. REV. 1-58 (2011).
- Prezioso, John, *Making Scents of Canadian Trade-Mark Law: The Case Against Trade-Mark Protection for Fragrances*, 16 INTELL. PROP. J. 195-219 (2003).
- Provost, Marie-Jeanne, *Canada's Current Position with Respect to Sound Marks*, 8 CAN. J. L. & TECH. 31-62 (2010).
- Reimer, Erin M., *A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks*, 14

VAND. J. ENT. & TECH. L. 693-728 (2012).

專書論文

謝銘洋，歐洲商標制度的新里程碑——共同體商標的實現，收錄於智慧財產權與國際私法——曾陳明汝教授六秩誕辰祝壽論文集，頁 695-746，新學林出版股份有限公司（1997）。

中原財經法學

摘要

非傳統性商標只有表彰其代表之商品或服務時，並顯示其識別性或第二意義時，才能申請註冊保護，如何證明非傳統性商標非表示商品或服務之功用，一再考驗美國商標審理與上訴委員會（TTAB）的註冊要件與審查基準。台灣於二〇一一年六月二十九日通過的商標法參酌「新加坡商標法條約」（the Singapore Treaty on the Law of Trademarks）及國際間已開放的各種非傳統商標作為註冊保護之態樣，但最終仍考量氣味商標不易辨識之獨特性，雖然未增為商標種類，卻已於二〇一二年七月一日開放氣味商標申請註冊，引發本文研究動機—將探討氣味商標列入商標保護類型的可能性。本文首先說明國際趨勢及外國經驗；其次，探討美國法規現狀與實務，包括「消費者問卷調查」的效果與「混淆誤認之虞」之認定基準，是否可能解決氣味商標審查基準的疑義；再觀察台灣現行法規範與迄今台灣未將氣味商標納入立法的原因；最後，就台灣現狀做出建議以為結論。

The Smell of Memory—A Research of Scent Marks

Sheng-Chen Tseng

Abstract

Nontraditional marks can be registered, enforced, and protected only if they distinguish the mark owner's goods and services from those of others. Proving non-functionality, distinctiveness, and confusing similarity for sensory marks also challenge the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB). Taiwan had improved its Trademark Law by the Legislative Yuan in June 29, 2011. The purpose of The Trademark Law was followed the Singapore Treaty on the Law of Trademarks and international trend. Scent Marks has not been protected, but Taiwan Intellectual Property Office (IPO) would accept the registration of Scent Marks in July 1, 2012. This article will specifically address the impact of Scent Mark in modern Trademark Law. Part I will provide an overview of Taiwan Trademark Law; Part II will introduce the United States Trademark laws and cases; Part III will discuss international treaties and consumers survey effect in confusion. Finally, the issue of this article tries to discuss the Law and intends to suggest the other new statutes to comprise the Scent Mark protection in Taiwan.

Keywords: intellectual property rights, trademark, scent marks, nontraditional marks, secondary meaning