

理律文教基金會

2018 超國界法學議題研究案論文

「嗅」出這一味-從歐盟與美國商標法制探討氣味商標之運作-兼論我國新審查基準下氣味商標發展趨勢

執行計畫學生：洪佳蓮

研究期間：107 年 12 月 01 日至 108 年 07 月 31 日止，計 8 個月

指導教授：章忠信 教授

摘要

非傳統商標表彰其代表之商品或服務時，需具有識別性或第二意義才能申請註冊保護，其中氣味商標(scent trademark)因非視覺所得呈現，其識別性之判斷考驗著各國的審查基準。我國智慧財產局於106年9月12日修正發布之非傳統商標審查基準，將氣味商標明列專節說明，以因應實務所需，本文將以歐盟及美國商標法令及商標審查基準、手冊等為基礎，再佐以重要個案之研究，以文獻探討法、比較研究法及個案研究法等為方法進行研究，並探討我國在新審查基準下氣味商標的發展趨勢。

關鍵字：氣味商標、非傳統商標審查基準、識別性。

目 錄

壹、前言.....	2
貳、歐盟法制與實務.....	3
一、法制沿革.....	3
二、指標性案例探討.....	4
(一)Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt 案	
(二)EDEN SARL v. OHIM 案 (2005)	
三、新歐盟商標指令與條例探討.....	6
四、小結.....	7
參、美國法制與實務.....	8
一、法制沿革.....	8
二、指標性案例探討.....	9
(一)In re Clarke 案(1990)	
(二)Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 案 (1995)	
三、已註冊案例研析.....	11
(一)培樂多黏土氣味商標(Reg. No. 5, 467, 089)	
(二)口香糖味氣味商標(Reg. No. 4, 754, 435)	
四、氣味商標之分類與功能性.....	15
五、小結.....	17
肆、比較歐盟與美國立法及審查機制差異.....	17
伍、台灣法制與實務.....	18
一、法制沿革.....	18
二、舊審查基準在氣味商標上的適用與問題.....	19

三、指標性案例探討.....	20
(一)105 年度行商訴字第 41 號(白花油案)	
(二)薄荷味之氣味商標(撒隆巴斯核駁案，核駁案號：T0361218)	
四、探討與整理新審查基準.....	23
(一)商標圖樣與文字描述.	
(二)商標樣本	
(三)識別性	
(四)功能性	
五、未來可能發展趨勢與展望.....	26
六、小結.....	29
陸、結論.....	29
柒、參考文獻.....	30

壹、前言

商標之存在主要為彰顯商品或服務來源，因應現今經濟交易型態的多樣化，除了以文字、圖形、記號等視覺感官為重之傳統商標，商業上更發展出非傳統性商標(non-traditional trademarks)，依世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)¹之定義，以「視覺可否感知」作為非傳統商標之分類標準²，例如顏色、觸覺、聲音、立體、動態及氣味商標，使商品或服務態樣更加多元，藉以吸引更多消費者的目光。

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記憶中³。氣味商標又稱為嗅覺商標，即通過嗅覺來識別商品或服務的來源；國際間如全球五大商標局(Trademark Five)⁴中，歐盟智慧財產局(EUIPO)、美國專利及商標局(USPTO)、韓國智

¹ 為聯合國中的一個獨立組織，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，為經濟發展同時也維護公共利益。

² WORD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION(WIPO), Trademarks, What is a trade mark?" What kinds of trademark can be registered? A word or a combination of words, letters, and numerals can perfectly constitute a trademark. But trademarks may also consist of drawings, symbols, three-dimensional features such as the shape and packaging of goods, non-visible signs such as sounds or fragrances, or color shades used as distinguishing features - the possibilities are almost limitless."

<http://www.wipo.int/trademarks/en> (最後瀏覽日：2019 年 7 月 24 日)

³ Erin M. Reimer, A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks, 14 VAND. J. ENT&TECH. L, at 718.

⁴ 由中華人民共和國知識產權局(CNIPA)，歐盟智慧財產局(EUIPO)，日本特許廳(JPO)，韓

慧財產局(KIPO)均已接受氣味商標之註冊申請，中華人民共和國知識產權局(CNIPA)及日本特許廳(JPO)仍持保留態度，而加拿大、英國、澳大利亞、新加坡亦皆已開放註冊，可見接受以氣味為商標之標識，已成國際潮流。

申請商標註冊時，標識是否具識別性之判斷為其是否能進入下一檢驗標準之最初門檻；相較於以視覺感知為主之傳統商標，非傳統商標要通過識別性與非功能性之判斷較為困難，尤其氣味商標無法以圖表示，亦無法存載於電子載體中，故可說是非傳統商標中審查最為困難之客體之一⁵；因此儘管國際上普遍開放氣味商標之註冊，實際申請註冊成功之案例仍屬有限。國際上較著名的案例如：櫻桃氣味的機油⁶、素馨花(Plumeria)氣味的繡線⁷，剛割過的青草氣味的網球⁸，英國過去則有核准註冊兩種氣味商標，分別為苦澀啤酒味用於射標組遊戲⁹及具有玫瑰花味道的車輪胎¹⁰。多數國家實務上對於審查基準仍處於發展階段，甚至於亞洲地區目前僅澳洲有成功申請註冊的案例¹¹。

鑒於美國、歐盟對於氣味商標之註冊，經過相當時間的發展，已有相關法規及判例，且我國於智慧財產權發展體系上亦大量參考國外立法體制及判例，故本論文將整理歐盟及美國關於氣味商標的規範及案例，分析及探討兩者在審查基準上的差異，並且參照 106 年修正發布之非傳統商標審查基準，進而分析我國實務上的發展趨勢。

貳、 歐盟法制與實務

一、法制沿革

國智慧財產局(KIPO)和美國專利和商標局(USPTO)所組成，以 TM5 為一個合作框架，自 2010 年開始每年開一次例會，促進成員間對於商標的合作與資訊交流。

⁵ 非傳統商標審查基準 9.2.1。

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=77717542229.pdf>. (最後瀏覽日：2019 年 7 月 24 日)

⁶ The mark consists of a cherry scent. USPTO Registration No. 2463044. (Registered Aug. 25, 1995)

⁷ The mark is a high impact, fresh, floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms. USPTO Registration No. 1,639,128. (Registered Jan. 1, 1991)

⁸ 本件氣味商標已因到期未延展而失效。The smell of fresh cut grass, EUIPO Registration No. 000428870. (Registered Nov. 10, 2000)

⁹ The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts. U.K. Reg. 00002000234.

¹⁰ The trademark is floral smell reminiscent of roses as applied to tires. U.K. Reg. 00002001416.

¹¹ 於 2008 年承認有關由加利樹香味的高爾夫球發球座之氣味商標。

Australian Registration No. 1241420 (Registered Aug. 11, 2008)

<http://www.aromatee.com.au/index.html>(最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

歐盟商標統一制度，其最大特徵是具有「單一性¹²」，法律基礎主要為歐盟商標條例(EU Community Trademark Regulation 簡稱 CTMR)，歐盟於 2015 年 12 月 23 及 24 日分別公告新修正之歐盟商標指令(EU Trade Mark Directive)¹³及發展出歐盟商標規則(EU Trademark Regulation, EUTMR)在歐盟單一市場架構下，商標主管認定機關為歐盟智慧財產局(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)及司法部門則為歐洲法院(European Court of Justice, 以下簡稱 ECJ)¹⁴。

2015 年新歐盟商標規則公布修正後，重要修正包含刪除「圖文表示(graphical representation)」的申請要件，以利非視覺可感知的聲音及氣味等新型態商標之申請及審查；EUTMR 第 4 條規定商標可包含文字、人之姓名、圖形、字母、數字、商品之形狀或包裝，並與他人之商品或服務相區隔者¹⁵，意即申請註冊的商標呈現方式只要能夠讓主管機關及公眾能識別權利人所申請保護的內容即可，以利非視覺可感知的聲音及氣味等新型態商標之申請及審查。

二、指標性案例探討

(一)Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt 案(下稱 Sieckmann 案)(2002)¹⁶

申請人 Sieckmann 公司向德國專利商標局(Das Deutsches Patent-und Markenamt)申請註冊氣味商標，申請書以該氣味之化學式(C₆H₅-CH=CHCOOH₃)¹⁷及文字描述「帶有少許肉桂之果膠味」(balsantically 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，惟德國專利商標局以上述方式皆無法滿足圖樣表示之要件而予以駁回¹⁸。

¹² 即申請人取得的單一商標權在歐盟全部領域內皆具有效力。

¹³ 商標指令：係歐盟法律淵源之一，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。

¹⁴ 歐洲法院的法官係由各國歐盟會員國所推派的法官組成。Court of Justice, CURIA, https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/ (最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

¹⁵ EUTMR Article 4(2017/1001) “An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of: (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings; and (b) being represented on the Register of European Union trade marks (“the Register”), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.”

¹⁶ Case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, [2002] ECR I-11737, 2002 WL 31958.

¹⁷ Id. 11.

¹⁸ Id. 69. (Such a representation did “not represent the odour of a substance, but

申請人上訴至德國聯邦專利法院(Federal Patent Court)，該法院肯認氣味商標於一定條件下可以具有辨識商品來源之功能，但卻對以化學式及文字描述方式是否能滿足氣味商標之圖樣表示要件感到懷疑，遂向歐洲法院(European Court of Justice, ECJ)提請先行裁決(preliminary ruling)。

ECJ 認為商標指令(Trademark Directive)第 2 條，並未明文排除以非視覺感知之商標類型，只要符合圖樣表示之要件，即可註冊¹⁹。至於申請人分別提出系爭氣味之化學式、文字描述及檢附氣味樣本是否能符合表示要件，ECJ 認為化學式並未能顯示出該氣味之組成原子，且一般人根本無法藉由化學式了解氣味的味道²⁰；文字描述因過於主觀，難以期待消費者有統一之認知足以識別；氣味樣本則因存在不穩定性(stable)及不耐久性(durable)，而遭否決。申言之，以上三種方法都因不夠清楚(clear)、明確(precise)而不予以採用。

ECJ 於審理 Sieckmann 案之判決中，明確表示商標之圖文表示必須要該當清晰(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)等七項要件(學界稱為 Sieckmann 7)，此一歷史性的規則後，使氣味商標申請案都面臨嚴格的審查。學者 Wiszniewska 指出，Sieckmann 標準是如此嚴格，以至於任何嗅覺標記幾乎都不可能滿足這些要求，特別是如果化學式的圖形表示被排除在外²¹。

(二)EDEN SARL v. OHIM²²案(下稱 Eden 案)(2005)

LFP 公司(Laboratoires France Parfum SA)(後被移轉為

the substance as such” and was not “sufficiently clear and precise”.)

¹⁹ Supra note 16, at para 44. (Consequently, that provision, although it does not mention signs which are not in themselves capable of being perceived visually, such as odours, does not, however, expressly exclude them.)

²⁰ Opinion of Advocate General Colomer, supra note 7, page 40. (The chemical formula could not be a sufficient representation of a scent since a product may emit various olfactory signs depending on random factors, such as its concentration, the ambient temperature or the substance carrying the scent.)

²¹ Christopher Eames, Non-Traditional Trade Marks: Past Practice and a Look to the Future, 44 Exeter L, 37 (2017) (the “Sieckmann criteria” are so rigorous that it seems almost impossible that any olfactory mark would ever meet such requirements, especially if the graphical representation by a chemical formula is precluded.)

²² Eden SARL v. Office for Harmonisation in the International Market (OHIM), Case T-305/04, 27 October, 2005.

EDEN SARL 公司)於1999年3月26日以「成熟草莓之氣味」(smell of ripe strawberries)向 OHIM 共同體提出氣味商標申請案，該商標圖樣為一張紅色草莓圖，並以文字描述其為成熟草莓之氣味。OHIM 審查員於2003年8月7日以非有效之圖文表示且無識別性，予以核駁；經過提起訴願遭駁回後，Eden 公司遂於2004年7月26日向歐洲初審法院(THE COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES)提起訴訟。

本案爭點在於判斷申請人之圖文呈現方式是否完整，以該當商標法中圖文表示之要件。歐洲初審法院審理後認為，從 Sieckmann 案中歐洲法院認為氣味商標完整「圖文表示」之標準，其必須能夠呈現所註冊之氣味，而非產品所散發出的氣味，且若以化學式來表示所發出的氣味，不能視為有效的圖文表示。本案草莓圖樣代表的是水果所散發出的氣味，但是圖樣可能會讓消費者聯想到「紅草莓」或「成熟草莓」，無法明確標示出其商標欲保護之範圍，意象過於模糊，非本身主張之氣味，不該當有效的商品圖樣呈現方式；描述文字部分，則考量將因主觀因素而有不同認知，且草莓因品種差異導致氣味不同，難以清楚及明確的描述使人聯想到相同之氣味，更何況描述文字與實際上氣味不一致。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，該圖示無法清楚明確地表達其商標圖樣。故法院判決本案之圖樣表示及文字描述，皆無法該當 Sieckmann 案對圖文表示之要件而予以駁回。

三、新歐盟商標指令與條例探討

歐盟於2015年12月24日公布之歐盟商標指令(2015/2424)²³(EUTMD，下稱指令)，取代協調成員國商標立法指令(2008年編纂版)；同時公布根據共同體商標條例(2009年編纂版)修訂而來之歐盟商標條例²⁴(EUTMR，下稱條例)。新指令於2016年1月13日起生效，各成員國有3年的時間將該指令的大部分條款轉化為國內法，有7年時間來統一國內的商標撤銷和無效行政程序。

新條例第4條明文新增了顏色及聲音列為可註冊之標識，新指令第3條則說明若該標識足以與其他產品或服務區別，且具有足夠代表性使主管機關於登記簿上清楚明確辨別時，則能夠申請註冊為商標²⁵；氣味商標實體規定之相關變化如下：

²³ 歐盟第2015/2436號指令。

²⁴ 歐盟第2015/2424號條例。

²⁵ EUTMD Article 3 (2015/2436) “A trade mark may consist of any signs, in particular

(一)取消商標申請圖文表示(capable of being represented graphically)之強制性要求(新條例序言第9項及第4條)：

刪除原條文對於圖樣之強制規定，只要能表述清楚，圖形表示不再是商標的必要呈現形式，允許通過一般現有技術，將標識通過可能的方式呈現，擬尋求歐盟商標保護的標識被允許通過一般現有技術以任何合適的形式進行呈現。同時，對於商標的呈現形式都做了修改，規定只要能用其他的方式表述清楚，圖形表示不再是商標之必要呈現形式。

(二)擴大消極要件功能性之適用範圍(新指令第4條第一款第e項)：

過去舊商標指令規定，立體商標若具有功能性則不得註冊；即當某標記是商品本身的形狀，或是為取得某種技術效果所必須的形狀，或賦予商品實質價值的形狀，該標記會因為具有功能性而不能註冊。新指令及新條例擴大了這一規定之適用範圍，因其功能性而不能註冊之消極要件不再僅限於立體商標，亦包括其他標誌。鑑於新指令目前允許顏色及聲音，由此可能會涉及這些新類型商標註冊會不會妨礙競爭的問題，新指令則將之前僅排除功能性立體商標的規定適用於一切功能性標誌。

於新條例中不予註冊之絕對事由部分，擴大了第7條第1款第e項的適用範圍，即具有功能性而不能註冊之標識不再限於功能性立體商標，如聲音和顏色商標等非傳統商標亦受本條規範，顯現未來氣味商標於歐盟亦可能面臨功能性理論之檢驗。

四、小結：

歐盟對於氣味商標之註冊雖一直採取肯定態度，惟過去申請註冊時於圖文表示之認定上，仍採取與其他型態商標相同之標準，實際上氣味無形體之特性除了不容易以文字具體描述，更難以圖樣精確表示其形態，尤其受 Sieckmann 案之圖文表示標準影響，導致往後氣味商標之申請皆因無法符合圖樣表示之要件而遭到駁回，實質上架空氣味商標之可註冊性，使其難以取得商標之保護。

新指令第3條及新條例第4條明確肯認聲音及顏色商標之可註冊性，且刪除申請註冊時對圖樣表示之絕對要求，除了從法律上肯定了非傳統類

words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:

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

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

型商標，亦從形式上降低了申請文件之要求，說明歐盟對於非傳統類型之商標將持有更寬容的態度；雖然於新指令及條例生效後尚未有申請及成功註冊案例，無法清楚解讀歐盟商標局或歐洲法院對於商標表述清楚之呈現方式，是否仍需限縮於 Sieckmann 案建立之清晰(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)等七項嚴格要件，而其對於上述要件之判斷標準嚴苛程度，亦將影響未來實務審查通過難易度；縱然目前實務審查態度仍具有不確定性，然而當圖樣表示不再是申請文件必須包含的要素，對非傳統商標之申請仍為正面消息。

參、美國法制與實務

一、法制沿革

美國現行商標法為制定於 1946 年的藍能法(The Lanham Act，下稱藍能法)²⁶，根據該藍能法第 45 條規定，「商標」一詞係包括任何文字(word)、名稱(name)、符號或表徵(symbol)、圖樣或設計(device)，或其聯合式²⁷。在 1995 年 3 月的 Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.²⁸一案，法院判決擴大解釋對商標的定義範圍，肯認顏色商標之可註冊性，於此案後，無論法院或 USPTO 皆承認非傳統商標的註冊申請。

美國商標法施行細則(Trademark Manual of Examining Procedure；下稱 TMEP)第 807.09 條規定，若商標僅以氣味等非視覺元素所構成，商標申請人無須提出商標圖樣(drawing)，惟須提供關於商標詳細之描述，並且提交與商標描述相合之樣本²⁹；TMEP 第 1202.13 條則規定，若該氣味具有實用功能性(utilitarian functionality)則不得註冊³⁰，例如香水及空氣清

²⁶ Lanham Act, 15 U.S.C. §§1051-1141(2016).

²⁷ Id. §45. (The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof.)

²⁸ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995).

²⁹ TMEP §807.09(Oct 2018 Version). "An applicant is not required to submit a drawing if the mark consists only of a sound, a scent, or other completely non-visual matter. For these types of marks, the applicant must submit a detailed description of the mark."

³⁰ TMEP §1202.13(Oct 2018 Version). "The scent of a product may be registrable if it is used in a nonfunctional manner."

清新劑會因為該氣味為發揮產品原本之功能而不得註冊³¹；TMEP亦要求申請註冊的商標必須證明其具備識別性才能註冊於主要登記簿(Principal Register)上，否則只能註冊於補充登記簿(Supplemental Register)；兩者於法律效果之差別在於主要登記簿之商標具專用權之排他效力(exclusive rights)，涉及訴訟時商標註冊人將被推定為商標之使用及所有權者(prima facie evidence of ownership and use)，即另一方當事人需負責舉證推翻；補充登記簿之商標註冊人雖亦得於聯邦法院提起商標侵權訴訟，惟僅具對抗效力，需要自負舉證責任³²。

二、 指標性案例探討

(一) In re Clarke 案(1990)³³

申請人Celia Clarke(下稱Clarke)於當時為美國之主要紡紗供應者，其製造出一款帶有素馨花香(plumeria blossoms)之裁縫用紡紗，並欲為該款商品申請商標註冊，以文字描述其商品為有強烈感覺的、新鮮、花朵、容易引起花香的，然而審查員(trademark examining attorney)認為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，認定該氣味無法與他人之商品相區隔，以不具有商標功能為由駁回申請³⁴，故Clarke上訴至商標訴願暨上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board，下稱TTAB)。

本案爭議主要為該氣味商標能否與他人的商品或服務相區別進而作為商品或服務的來源，TTAB審理後，認為該帶有素馨花香應予以註冊；理由為無法因為欲申請之商標為氣味而作為其無法標識區分商品來源之根據，依據證據顯示香味並非發揮紡紗功能本質之表徵，且申請人為該特徵商品之唯一製造商，並已於廣告及行銷中不斷強調該「素馨花香」之特徵，促使顧客、經銷商、供應商能夠以香味區別產品來源，經由上述事實判斷該商標已取得識別性

³¹ Id. (Scents that serve a utilitarian purpose, such as the scent of perfume or an air freshener, are functional and not registrable.)

³² The U.S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal.
<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheUSTrademarkRegistersSupplementalvsPrincipal.aspx>(最後瀏覽日：2019年8月1日)

³³ In re Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (T.T.A.B. 1990).

³⁴ Id. (The Examining Attorney has refused registration on the ground that applicant's asserted mark does not function as a trademark because it does not identify or distinguish applicant's goods from those of others.)

(distinctiveness)³⁵，申請人經由長期對具有素馨花香氣味的縫紉線的使用，使得縫紉線具備了與其他商品或服務相區別之產品特色，顯示其香味能夠發揮商標之功能，因此無理由認為此香味無法做為商標用來區別特定產品。TTAB 亦透過本案闡述氣味商標之註冊四要件³⁶：

1. 該氣味是否能夠和他競爭者之產品相區隔？
2. 該氣味是否為產品固有之本質？
3. 該氣味是否被申請人使用於行銷或廣告商品之用途上？
4. 申請人是否能舉證相關消費者得以將該氣味與其商品相連結？

(二) Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 案(下稱 Qualitex 案) (1995)³⁷

本案重點雖為探討顏色商標(color trademark)之可註冊性(registrability)³⁸，惟其與氣味商標同屬非傳統商標，兩者間具有許多相似處，因此本案例與 In re Clarke 案同為氣味商標申請過程中，實務提交答辯書時多會提及之判決先例。

原告 Qualitex 公司生產以金黃綠色面板之洗衣機販售於各大乾洗店，並且於專利商標局以該特殊之金黃綠色註冊

³⁵ Id. at 1239. (In support of her attempt to register this fragrance mark, counsel for applicant submitted a declaration of applicant attesting to the fact that, to the best of her knowledge, no other company has ever offered any scented embroidery yarn or thread; that she has placed advertisements stressing the fact that her company is the source of sweet-scented embroidery products, known in the trade as Russian embroidery or punch embroidery; and that due to the success of her products, applicant is now a major source of yarn and thread and supplies dealers and distributors throughout the United States.)

³⁶ 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, Centre for Innovation Law and Policy's Student Publication Grant Program, p.12 (2003). (This test contains four elements: (1) Does the scent mark distinguish the Applicant's wares from competing goods? (2) Is the scent an inherent attribute or natural characteristic of the goods to which it is applied? (3) Has the mark been used by the Applicant in advertising and promotion of the wares? and (4) Has the Applicant demonstrated that those who regularly encounter the wares to which the scent is applied come to associate the Applicant as the source of those goods by the scent mark?)

³⁷ Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995).

³⁸ Id. 160-161. (The question in this case is whether the Trademark Act of 1946 (Lanham Act) ...permits the registration of a trademark that consists, purely and simply, of a color.)

商標（商標編號 1633711 號）；Jacobson Products 公司為原告之競爭對手，其亦於 1989 年開始販售金黃綠色面板之洗衣機予乾洗店，原告因而提起商標侵害及不公平競爭之訴訟。法院認為依商標法之基本立法目的，無法找出否定顏色單獨成為商標之明顯理論；且透過對藍能法第 45 條之闡釋，記號(symbol)及圖形(device)足以表徵任何意義，並非只有其字面的解釋³⁹，肯認顏色商標之可註冊性。

此外，法院亦從功能性理論（functionality doctrine）探討顏色商標之適格性，由於該理論是為避免商標法取代專利法可約束競爭對手於一段期間內製造相同的產品，若產品之功能特色可做為商標，便可以永久以商標法型態延伸保護，此舉恐造成其他競爭業者之明顯不利益；雖然有時顏色扮演激起人們購買慾的角色，但有時卻不會，也就是有時顏色對於產品的使用目的不是絕對必要的，且也不會影響成本或品質，所以功能理論不足以否定單獨的顏色為適格之商標，基於功能理論來禁止產品特色的使用來當作商標，係因為該特色可能就是物件的本質或其使用目的，容易造成其他競爭者明顯的不利益，但如果與功能特色無關時，則可允許；故似乎單純的顏色有時也可達到商標的基本法定要件，因為它有時可以輕易地令人區別產品或辨認其來源的商品裝飾。除非有特別足以令人信服之理由否定純粹顏色之商標適格性，否則商標法將保護 Qualitex 公司使用金黃綠色於其生產的面板上。

廠商所使用的顏色並不像具有表面性、主觀性、提示性的文字或設計，可以告訴消費者，它是一個品牌，但是如果顏色可以使消費者辨認或區別商品或其來源的話，其便滿足商標的法定要件。在此情況之下，根據商標法所得的解釋可認為，一個字即使原來沒有特別的含意，也可能發展出其第二涵意；基於相同的理由，商標法允許一個具有第二意義的描述性文字當作商標，為何不能允許顏色採取相同的解釋。本案亦探討顏色耗盡之可能性；由於顏色一旦商標適格之後，其他競爭者不得再用同顏色，最後必定會造成顏色缺乏

³⁹ Id. 162. (The language of the Lanham Act describes that universe in the broadest of terms....Since human beings might use as a “symbol” or “device” almost anything at all that is capable of carrying meaning, this language, read literally, is not restrictive.)

的情形出現；不過最高法院的論證過程中認為原色之間可以互相混合而得出新顏色，一個顏色已成為商標之後，其他廠商仍可採用相近的替代顏色，故 Jacobson 所述可能出現「顏色缺乏」的情形並不會發生。

綜上所述，當顏色具有商標之可註冊性，其已獲得識別性中之第二意義，亦非發揮該種類商品所必須之功能，足以令人辨認或區別商品之品牌時，該顏色即可為適格之商標，並無法規明文禁止顏色不得單獨登記為商標，且商標法之原則本為避免他人複製足以辨認來源的標誌，如此，一方面可以降低消費者的消費成本，另一方面可以激起購買的意願。因為商標可以讓消費者快速且容易地確定該產品是否為其所喜愛，同時，商標法也保障廠商的獲利及與產品有關的好評，此不但鼓勵廠商保持其產品的好品質，並且遏止其他廠商搭便車的行為。

三、 已註冊案例研析

(一) 培樂多黏土氣味商標(Reg. No. 5, 467, 089)

為孩之寶公司(Hasbro, Inc.)旗下之培樂多黏土氣味商標；以文字描述該商標為「一種獨一無二的，具有甜味、輕微麝香、香草及櫻桃香味，混合略鹹的小麥生麵團味⁴⁰。」並提交培樂多黏土商品做為實體樣本予審查機關，提出申請日為 2017 年 2 月 14 日，註冊日為 2018 年 5 月 15 日。

USPTO 審查員初步審查後，認為該氣味不具獨特性，且商標之識別性不足，需要申請人補充更多佐證資料或是將主要註冊登記更改為補充註冊登記⁴¹⁴²，理由如下：

1、產品設計不具有獨特性，不符藍能法第 1 條、第 2 條及第 45 條：所申請的商標包含製造該玩具造型化合物的氣味，且有香味的黏土在業界中是較為常見的，此為產品設計中的一個非顯著特徵；一般消費者將認知此類設計為使產品更具吸引力，而非識別商品之來

⁴⁰ The mark is a scent of a sweet, slightly musky, vanilla fragrance, with slight overtones of cherry, combined with the smell of a salted, wheat-based dough.

⁴¹ Office Action Outgoing

<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=00A20170526142952#docIndex=10&page=1> (最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

⁴² Id. “If applicant cannot submit additional evidence to support the claim of acquired distinctiveness, applicant may respond to the refusal by amending the application to seek registration on the Supplemental Register.” (最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

源，因此，申請人的產品設計的特徵永遠不會具有內在顯著性。於本案中，由於玩具造型化合物中加入香味的做法在市場上並不少見，因此當購買者面對申請人商品的氣味時，他們可能會將其視為商品的偶然特徵，而不是將其視為來源指標⁴³。

2、主張商標具識別性之佐證不足：申請人雖主張該商標自 1956 年便於商業上開始長期使用，基於至少五年在商業中使用而獲得識別性之主張不足以顯示所申請商標之後天識別性，由於玩具模型化合物通常以各種香味出售，因此需要大量證據證明所申請的商標已經獲得了獨特性，並以此作為標記。為了支持已獲得後天識別性之主張，申請人須透過提交額外證據來回應；雖然申請人聲稱在商業中長期使用申請商標，但由於記錄的證據表明其他人提供氣味作為玩具模型化合物的特徵是常見的，申請人僅根據日期的情況斷言所獲得的區別並不充分，其必須提供在美國境內長期使用該商標之證據，如經由使用該商標而獲得的收益，廣告數量及其內容，因商品銷售成功而未經請求的媒體報導，以及一般消費者或經銷商能夠指出商品識別來源之書信、聲明或市場調查⁴⁴。

孩之寶公司則提交一份篇幅十四頁之答辯書回覆商標審查局，除了正面回應審查員提出之意見及要求，其亦提出多項佐證，以加強其對於系爭標識已取得後天識別性之論⁴⁵：

申請人首先說明，雖然業界已經有許多款帶有香味之黏土產品，但是沒有任何一款黏土其香味之組成與培樂多黏土具有香草味芳香、混和櫻桃味和有點鹹的小麥生麵團味之獨特氣味相似⁴⁶。

針對商標審查員要求申請人主張商標已於商業使用達五年需提供更多佐證資料之部分，孩之寶公司提交了一系列過去大量使用及增加商標曝光度之證明，包含許多廣告、媒體及活動，例如停下來嗅一嗅培樂多運動(Stop and Smell the

⁴³ Id. 2.

⁴⁴ Id. 2-4.

⁴⁵ Response to Office Action.

<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn87335817&docId=R0A20171128174227#docIndex=11&page=1>

(最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

⁴⁶ Id. 1.

PLAY-DOH Campaign)、全國培樂多日(National PLAY-DOH Day)以廣泛增加社會對該氣味商標的認識⁴⁷。

此外孩之寶公司亦提供培樂多黏土一年超過五億盒的銷售紀錄，從 1956 年至今已賣出超過三十億盒黏土，總額相當於九億五千磅的重量，並且商品於全世界超過八十個國家販售；從 2004 年至 2016 年，培樂多系列產品於美國的營銷收益已超過十億美元，於全球則營收超過二十二億美元⁴⁸。

孩之寶公司亦投注相當營收於廣告及經營品牌，於美國境內，從 2004 年至 2016 年已花費七千七百萬美元於印刷品、數位媒體及電視廣告；其他佐證資料亦包含培樂多商品網頁瀏覽數、各社群網站粉絲案讚及追蹤數，甚至提交了過去兩年對於培樂多香味或氣味有超過四萬兩千則的討論數及三萬六千則的貼文數，引述該氣味被提為「該黏土具有獨一無二的氣味(The compound's unique and distinctive smell.)」、「該氣味為培樂多品牌的重要部分(The Play-Doh smell is an important part of this brand)」、「傳奇般的香味(legendary scent)」。

經由上述證明，申請人認為該商標已符合藍能法第二條(f)款之一般註冊(Principal Register)要件，且事實足以成為該氣味商標已取得識別性(distinctiveness)之表面證據(prima facie case)⁴⁹。

(二)口香糖味氣味商標(Reg. No. 4, 754, 435)

為巴西葛連德尼公司(Grendene S. A.)所註冊之帶有口香糖味(The scent of bubble gum)鞋類之氣味商標；以文字描述為「該商標由口香糖味組成。(The mark consists of the scent of bubble gum.)」並提交商品做為實體樣本予審查機關，提出申請日為 2014 年 4 月 29 日，註冊日為 2015 年 6 月 16 日。

商標審查員經過初步審查後，認為氣味本身不具有先天識別性而無法構成藍能法第 1 條、第 2 條及第 45 條發揮商標功能標明其來源之要件⁵⁰；因此若申請人欲以氣味作為商標，則需提出相關佐證以證明其具有後天識別性，以符合藍能法第 2 條(f)款當商標具有識別性，足以成為商品或商品之指標來源

⁴⁷ Id. 4-5.

⁴⁸ Id. 6-7.

⁴⁹ Id. 7-8.

⁵⁰ Office Action Outgoing.

<http://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn86265443&docId=00A20140715231328#docIndex=11&page=1> (最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

時，則可於主要登記簿(Principal Register)上註冊。提出證據之審酌項目通常包含申請人於美國使用該商標之期限及排他性，透過商標而創造之具體銷售額，於美國境內刊登廣告之類型、內容及實際投入金額，未經請求而獲得之媒體報導，及一般消費者或經銷商能夠指出商品識別來源之書信、聲明或市場調查，及其他足以使商標成功連結商品或服務指標來源⁵¹。

申請人則提交一份篇幅五頁之答辯書回覆商標審查局，摘要如下⁵²：

申請人依 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.* 案中建立的標準，若產品之特徵對於商品之使用或目的為必要的，或其成分將影響商品的成本或質量，則該特徵為具實用功能性的，為避免影響同產業之公平競爭，因此不得作為商標，例如古龍水、香水或空氣清新劑的氣味。惟若該氣味具商標之識別性，亦非具功能性之使用，則產品之氣味為可能可以註冊的。申請人於申請商品時使用口香糖味商標，用於鞋子、涼鞋、人字拖鞋及相關配件，並不具有實用功能性或類似用途。由於帶香味之鞋子、涼鞋、人字拖鞋及相關配件並非行業慣例，故不會使競爭對手處於劣勢，且申請人為唯一使用口香糖味氣味商標於上述實體商品之製造商，因此一般消費者及經銷商除了作為申請人的商品品牌的來源指標之外，將不會聯想到此香味之其他意象。事實上，申請人至少早於 2001 年就已經在美國使用口香糖香味商標。基於申請人於至少過去五年中在商業中基本上獨占和連續使用商標，且申請人廣泛使用和推廣口香糖味商標；申請人亦展示其口香糖味商標之知名度受到廣泛及全國性媒體報導之資料⁵³。

作為證明具有識別性之進一步證據，申請人亦提供一份網路上之檢所報告，其中包括為「口香糖氣味鞋(Bubble gum scent shoes.)」一詞進行的 Google 搜索。值得注意的是，十大參考頁面中有九個搜索結果的第一頁是關於申請人的口香糖味商標。事實上，對 Google 檢索結果的幾個頁面中評論顯示，結果主要是指申請人及其口香糖味商標。儘管商標審判和上訴委員會對搜索結果頁面的重視程度不高，但申請人還將在 Google 搜索中發現的前五個參考文件印出來作為消費者將

⁵¹ Id. 4-5.

⁵² Response to Office Action.

evi_20447535-20150112123600667501_. _Melissa_Bubble_Gum_Scent_response. pdf(最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

⁵³ Id. 1-2.

Bubble Gum Scent Mark 與申請人及其產品直接關聯的證據。基於上述事實，申請人認為口香糖味商標已具有後天識別性，並且已成為申請人商品之識別來源指標，故審查員應通過商標之註冊申請⁵⁴。

四、氣味商標之分類與功能性

(一)氣味商標之分類

過去美國有學者將氣味分為兩種類型，一類為「主要氣味 (Primary Scents)」，另一類為「商品氣味 (Product Scents)」⁵⁵。主要氣味是指消費者購買商品的主要考慮因素是因為商品中所含的氣味，例如香水及空氣清新劑；商品氣味是指消費者購買商品的考慮因素有氣味之外，仍有另一個功能，例如洗髮精、沐浴乳、精油香皂、乳液以及家用清潔劑等都屬於此類。目前美國實務上則將氣味商標分為三種類型⁵⁶，分別為：

- 1、獨特氣味商標(unique scent mark):該商品通常不帶有任何氣味或和特定氣味有關連⁵⁷，可分為兩種情況，一種為製造商將原本沒有氣味的商品，添加了一些特有的氣味在商品上進行販售，如 In re Clarke 案；另一為於營業場所使用特有之氣味，使消費者聞到這特有的氣味便能聯想到該服務業，如新加坡航空使用之「史蒂芬佛羅里達水」(Stefan Floridian Waters)。
- 2、次要氣味商標(secondary scent mark):商品之主要功能和氣味無關，但氣味係構成該商品不可或缺之部分，例如香皂、洗髮精及沐浴乳，此等商品雖然主用途為清潔，但是其伴隨之味道通常亦為消費者購買所考量之因素之一。
- 3、主要氣味商標(primary scent mark):係指消費者購買該商品之主因來自於氣味⁵⁸，這類商品大多是以氣味做為販售項目，如香水、空氣清淨劑。

⁵⁴ Id. 5.

⁵⁵ Bettina Elias, Do Scents Signify Source? — An Argument Against Trademark Protection For
Fragrances, 82 TMR 475, 476 (1992).

⁵⁶ Faye M. Hammersley, The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks, 2 MARQIPLR 105, 124-125 (1998).

⁵⁷ Id. (These scent marks denote products that normally do not have a scent, or one specific scent that consumers traditionally associate with the product.)

⁵⁸ Id. (These are scent marks for products that a consumer purchases first and foremost for marks fragrant appeal.)

美國實務只允許獨特氣味商標的註冊⁵⁹，理由在於次要氣味商標與主要氣味商標因功能性理論不准予註冊，若允許功能性標識取得註冊，則其他業者將因無法使用該氣味而喪失競爭力。

(二)功能性理論

功能性理論之的定義，一般而言為針對商品特徵對商品的使用或目的是不可或缺 (Essential to use or purpose of the article)，或是影響商品的成本或品質 (Affects the cost or quality of the article)，其內容在於禁止具有功能性的產品特徵准予註冊為商標，目的在於商標法與專利法間取得適當的平衡，以促進合法的良性競爭，廣義的功能性理論包含兩類：

1、實用功能性

商品某種特徵的設計，目的是為了讓該產品有效的發揮其目的，或是為了確保產品達成某種功能，而該設計並非用來區別商品的來源；或是該特定使用的功能於同類競爭商品中具有競爭優勢的最佳方法，而同業為獲得該商品功能時，並沒有能替代的形狀，或雖有替代形狀，但需要投入大量成本才能達到相同的功能，以維持市場競爭的觀點而言，不能允許使用者獨佔該功能性的商標。

2、美感功能性

商品最初發展並非著重於商品之實用性，而是在商品的美學上具有吸引性的設計或特徵；若是特定的商品特徵給予某一製造商，如裝飾用途或識別用途的優勢，或該商品特徵具美學性的裝飾價值，而成為成功銷售商品的重要因素，雖美國學說及實務上，大多僅探討實用功能性於氣味商標上之限制，惟學者 Snowden 認為美學功能性亦有其適用⁶⁰。一般於傳統實用功能性難以適用的情況下才會予以考量，如商品特徵雖與商品使用、目的或商品的成本、

⁵⁹ 蘇文萱，圖文表示要件於新型態商標下之探討，成大法學期刊，第 20 期，頁 66。

⁶⁰ David Snowden, The registration of colors and scents as trademarks, Master Dissertation, University of Kent, 14. (2002) (Secondly, scent marks are claimed to be aesthetically functional because they have the potential to please actual and potential purchasers. Although this may possibly indicate the source of a product to a consumer, it will be barred from protection because it does not serve the sole purpose of indicating the source of the product.)

https://www.kent.ac.uk/law/ip/resources/ip_dissertations/2001-02/Diss-Snowden.doc, (最後瀏覽日：2019 年 7 月 22 日)

品質無關，但該商品特徵會因為註冊而耗盡，使其他競爭者面臨沒有該特徵可用的情形(如顏色或氣味耗盡)，或使其他競爭者處於與商譽無關的競爭劣勢的事由。

五、 小結

美國自 1990 年通過第一個氣味商標註冊申請後，實務運作至今已十分穩定，雖然氣味商標之申請案數所占比例不高，且通過審查之門檻較為嚴苛，然而 USPTO 對於氣味商標之審查機制不拘泥於標識申請之圖樣表示要件，著重後天識別性及非功能性之判定及是否發揮其作為商標之功能，實質審查申請標識之可註冊性，縱然多數案例於初步審查時會發生識別性不足或認定不具可註冊性之情況，然而經由提交答辯書及相關佐證後，實務上已有多件氣味商標通過註冊案例，足見美國之氣味商標為實質上能夠通過註冊且受到商標法保護，除了能夠符合新型態商業發展之需求，亦能有效促進商標種類多樣性及保護當事人權益。

肆、 比較歐盟與美國立法及審查機制差異

美國及歐盟於法制上未明確規範氣味商標，而是透過條文定義及要件之擴大解釋承認其存在，隨著判決演進建立起審查機制及運作模式，將氣味納入商標法中保護之客體，惟氣味之認定及消費者是否能單以氣味識別產品來源之判定皆過於主觀，以致氣味商標之註冊本質上存在相當之難度，且其屬於新型態之非傳統商標，申請者縱然有申請意願也可能於綜合考量後持觀望態度，故兩者所能探討之實際案例不多。但面對審查機制議題，由上述之探討可知，美國實務之審查態度較為寬鬆成熟，對於氣味商標看不見亦摸不著之特性，不講求圖樣標示，而是聚焦於實質審查，只要氣味商標不具功能性且具識別性，符合施行細則裡對商標之相關規定及提交樣本，並符合審查員初步審查後所提出之要求及完整答辯書，論述足夠具有說服力即有機會通過商標之註冊。

歐盟雖於審查及判決書中肯認該等商標之存在，卻以極為保守之態度限縮氣味商標之註冊可能性；雖然實務上有許多申請人嘗試申請註冊，然而審查局對於氣味商標之審查標準要求比照一般傳統商標，尤其於圖樣標示須清晰、準確之客觀標準，對於氣味商標此等本質上具高度主觀性之標的而言，無異架空其註冊空間。歐盟新商標條例除了刪除商標圖樣標示之申請要件外，其擴大商標需為非功能性要件之適用，除了讓審查機制更為完善，亦為納入美國功能性理論之展現。

兩地審查機制態度之差異，造成美國及歐盟之實務及學說於日後發展之目標不同，美國著重於氣味識別性、功能性及是否發揮作為商標之功用

探討，歐盟則欲建立具體客觀之圖樣標示要件以求審查標準一致，兩者相比可得而知，美國氣味商標之發展較為穩健及成熟，歐盟則為過於保守後有趨於開放之傾向。本文認為，建立一具體客觀審查標準雖為商標註冊中所追求之重要方向，惟歐盟過於將氣味商標及傳統商標之審查基準相提並論，有意將適用於其他商標之準則一併適用於氣味商標中，大幅降低氣味商標之可註冊性；傳統與非傳統商標之區別所在，乃在於兩者之商標型態與特點截然不同，若將兩類型之商標皆適用同一審查基準，將會大幅限縮非傳統商標之註冊，應考量氣味本質上之獨特予以相對應之標準，以使氣味商標能夠實質上成為商標法欲保護之標的，否則將使那些希望註冊氣味商標的潛在申請者，於一個無法預測結果的地區長期冒著昂貴訴訟費用之風險。

伍、 台灣法制與實務

一、 法制沿革

我國參酌「新加坡商標法條約」(SLAT)⁶¹及國際間已開放的各種非傳統商標作為註冊保護之態樣，於民國 100 年將原本對於商標之類型採列舉之規定，轉換為概括之型態，以擴大商標法保護之客體⁶²，第 18 條將商標之定義改為：「商標，指任何具有識別性之標識。」故包括氣味之任何足以識別商品或服務之標識，皆能成為商標法所保護之客體，並於民國 101 年 7 月 1 日起開放申請註冊商標。實務上審查基準判斷不易而較具爭議，且我國自開放氣味商標申請註冊至今尚未有任何申請案通過，智慧財產法院至今僅審理過白花油案⁶³；智慧財產局則於民國 106 年 9 月 12 日修正發布非傳統商標審查基準中，將氣味商標以專節說明且即日生效。

為符合我國商標法第 19 條第三項之法定程式，「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。」民國 106 年發布之非傳統商標審查基準，將審查區分為「商標圖樣」、「商標描述」、「商標樣本」、「識別性」及「功能性」闡明氣味商標屬於非視覺可辨識之商標，如無法以商標圖樣表現，可以文字具體

⁶¹ 於 2006 年 3 月 28 日由 WIPO 通過，為世界首例承認非傳統商標的公約。

⁶² 100 年商標法修正草案條文對照表第 18 條謂：「……參酌商標法新加坡條約 (STLT)，國際間已開放各種非傳統商標得作為註冊保護之態樣，為順應國際潮流，並保障業者營業上之努力成果，爰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……即商標保護之客體不限於所例示之情形。」

⁶³ 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號。原告雖已提供商標描述及記載其原料每 1cc 所含之分量，惟法院認為系爭商標描述並未完整說明組成系爭商標氣味內容之成分及比例，客觀上難使第三人透過商標描述清楚理解氣味之內容，最終認定之註冊不合乎商標法第 19 條第 3 項所規定之法定程式要件而駁回。

描述，提供商標文字描述時，須清楚說明申請之商標圖樣標的，樣本應具有持久性及再重現之可能性，並以足以體現該特殊氣味之媒介提送，並強調氣味必須與商品或服務，應具備有一定之非關聯性，且該特殊氣味不應是天然的味道或是可預期之味道⁶⁴。自民國 101 年開放氣味商標至今，氣味商標之申請數量僅有 12 件，包括：「薰衣草氣味的中藥藥油」、「薄荷味的消炎鎮痛貼布」、「具地瓜味道之茶葉」、「爆米花氣味的麻油」等氣味商標；全部 12 件申請案件中，有 10 件不受理，1 件遭核駁，並尚有 1 件仍在審查中。

二、舊審查基準於氣味商標之適用與問題

氣味商標之審查基準並未如聲音商標、立體商標等規範如此明確，關於其識別性及功能性之審查，準用非傳統商標審查基準之規定(下稱舊審查基準)；由於氣味為非視覺可感知之商標，依我國商標法第 19 條第三項之商標圖樣要件，需要符合清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現，且文字描述氣味之文字說明及檢附氣味樣本之補充，必須已清楚且完整表現標識，於審查及公告作業等技術方面亦具有相當挑戰性。

舊審查基準由於過去並無審查通過之前例，亦無判決先例存在，故審查人員就客觀要件之判斷普遍較為保守，於商標圖樣及文字描述等客觀要件要求雖高，由於氣味商標之審查僅為準用舊審查基準之規定，並無專章或專節對其客觀審查標準做具體描述或舉例參考，導致許多申請人雖嘗試申請註冊卻無所適從，縱然過程中依照商標審查人員之審查要求補正，最後卻仍判定不符合商標法第 19 條之商標圖樣要件或欠缺識別性予以核定駁回，足見申請人及審查人員間對於氣味商標之通過標準及認知存在相當落差。雖然我國於民國 101 年已承認氣味商標，然而至今尚無任何氣味商標申請註冊通過，十分可惜。

三、指標性案例探討

(一)105 年度行商訴字第 41 號(白花油案)：

白花油國際有限公司(下稱原告)生產一款名為「萬應白花油」之提神藥油，並於民國 101 年 7 月以「具有薰衣草氣味之氣味商標」向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請商標註冊，指定使用於商標法施行細則第 19 條所定商品及服務分類表第 05 類之「中藥、藥油」商品，商品圖樣要件之部分以文字描述其為一種含有白樹冬青油及薰衣草油混合特異氣味之中藥藥油，該薰衣草氣味非為功能性配方，不同於一般藥油僅為商品本身之氣味，具有其獨特性及識

⁶⁴ Id. 36.

別性，並檢附該氣味樣本(實際商品萬應白花油)予審查機關。智財局審查後，認定系爭商標圖樣描述加上所檢附之樣品，雖經補正仍無法使消費者清楚、明確且完整地認知所欲申請商標之氣味內涵與權利範圍，不符合商標法第 19 條第 3 項：「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。」之規定，遂為不受理處分⁶⁵。原告所提訴願遭駁回後⁶⁶，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

法院審理後認為申請氣味、觸覺或味覺等非視覺可感知之商標，為求符合商標法第 19 條第 3 項對於商標圖樣應以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現之要求，申請人應提供商標描述與商標樣本；於商標描述方面，應以第三人所能清楚理解之方式，直接、完整、客觀說明氣味內容與商標使用於商品或服務之方法；商標樣本則應具持久與再現可能性，以輔助商標之審查，除了提供商標圖樣之外，亦需要輔以文字描述與樣本。

所申請之商標是否為既有或習知事物之氣味，將影響文字描述之方法。若為既有或習知事物之氣味，通常為單一氣味，則就氣味為簡單說明(例如：薰衣草味、柑橘味或薄荷味)，輔以商標樣本即足以呈現商標之內涵；若非既有或習知事物之氣味，通常為混合之氣味，除提供商標樣本外，於商標描述上至少應清楚完整說明氣味之成分與比例，令第三人得藉以再現並理解該氣味之內容。

系爭商標申請時之商標描述為：「本件為氣味商標，如所附樣本(萬應白花油)，係一種含有白樹冬青油及薰衣草油混合特異氣味之中藥藥油，該薰衣草氣味非為功能性配方，不同於一般藥油僅為商品本身之氣味，具有其獨特性及識別性」，與商標樣本「萬應白花油」說明書中記載之成分「薄荷腦、冬青油、桉葉油、樟腦、薰衣草油」及原料分量無法相互勾稽。且市場販售之其他成分相同或類似之商品(例如：綠油精、抹速寧軟膏)，因成分比例不同，或添加其他成分混合後，氣味或有差異。系爭商標「含有白樹冬青油及薰衣草油混合特異氣味」之文字描述未明確且完整說明氣味之成分與比例，難以使第三人清楚、明確且完整地認識氣味之內涵與權利範圍。

法院認為原告雖檢附商標樣本，惟樣本僅為審查商標圖樣之輔助，無從認定是否符合商標法第 19 條第 3 項法定程式要件時取代商標圖樣與商標描述。又原告所舉美國所核准之櫻桃氣味機油與青草氣味網球等商標均為單一氣味商標，與本案系爭商標屬混合氣味商標不同，且台、美法制不同，不應比附援引以為佐證。綜合以上意

⁶⁵ 經濟部智慧財產局 104 年 7 月 1 日(104)智商 20437 字第 10480336030 號函。

⁶⁶ 經濟部 105 年 1 月 19 日經訴字第 10406317770 號。

見，法院最終認定系爭商標之註冊不合乎商標法第 19 條第 3 項所規定之法定程式要件，因此予以駁回。

(二)薄荷味之氣味商標(撒隆巴斯核駁案，核駁案號：T0361218)⁶⁷

申請日期為 101/07/24，核駁公告日為 104/04/01，申請人日商久光製藥股份有限公司生產一款名為「Salonpas pain relief patch (舒適貼)」之消炎鎮痛貼布，於 2010 年 11 月起於台灣販售，欲向智財局申請「薄荷味之氣味商標」；本案之商標描述為「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）及薄荷（3 重量百分比）所混和而成」，並檢附樣本。由於氣味商標本身不具有先天識別性，申請人遂提交相關資料以加強該商標已取得後天識別性之證明，欲依符合商標法第 29 條第 2 項之規定准予註冊。

佐證資料主要包含商標商品於電視廣告畫面及廣告業者、各大電視台出具之廣告播放證明；申請人所有「SALOMPAS」商品之品牌市場占有率，於國內同類市場占有率約百分之十一（第 2 名），且「撒隆巴斯」「SALONPAS」商標經智財局認定為著名商標；網路搜尋資料，鍵入「撒隆巴斯特有薄荷味」之關鍵字後，得見多筆關於本件商標獨特氣味之討論，如「撒隆巴斯特有薄荷味會讓人神清氣爽」、「那個薄荷味很像撒隆巴斯」、「台灣特有種...揉聞之有撒隆巴斯的味道是其最大的辨識特徵！」；本件氣味商標於美國取得註冊及相關之新聞報導。智財局經過審查後認為本案之商標尚不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，其後天識別性不足而核定駁回，理由如下⁶⁸：

氣味商標為一種新形態商標，縱使該氣味於指定使用商品上具有相當特殊性，例如原本不具氣味之商品，業者特別添加氣味，仍需經由業者長期的宣導及強調，消費者才有可能將該氣味視為辨識商品之來源。就本案而言，申請註冊之「薄荷味」氣味，即為指定商品「消炎鎮痛貼布」成分透過嗅覺感知的味道描述，且為了維持貼布所含之成分不致揮發，其販售型態必須將商品密封，因此實務上消費者如何以其氣味商標來辨識該商品之來源，有其困難性，且坊間類似之消炎鎮痛貼布多含有薄荷成分，如普拿疼肌立酸痛藥

⁶⁷ 智慧財產局商標檢所系統(核駁號：T0361218)

https://twtmsearch.tipo.gov.tw/SS0/SS0201.jsp?showType=3&caseNo=XpJ13RyT4aHUzSWU5ZlRsdStSeDhldmVtT1F3QT09&caseNo2=XpJ13RyT4Rz1YTHJDSnBzejRPVX1BRVQyMGf1QT09&l6=zh_TW&isReadBulletin_US=&isReadBulletinzh_TW=true（最後瀏覽日：2019 年 7 月 23 日）

⁶⁸ 智慧財產局商標資料檢索服務核駁審定書。

https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0401_SCN3.jsp?issueNo=XpJ13RyT4bUx2ZHlxeXRidlJGcnhZSjdaSDdGZz09&l6=zh_TW&isReadBulletin_US=&isReadBulletinzh_TW=true（最後瀏覽日：2019 年 7 月 23 日）

布、正光金斯膏，消費者是否有能力辨別其間薄荷味之差異，仍有疑義。

申請人實際使用之包裝雖有標示文字「薄荷味」，惟予一般消費者之認知，僅為說明該產品之成分或特性，又參照其所附商品相關之報導及宣傳重點多著墨於標榜商品「全新、超薄、舒適延展」之特性，並未特別宣導該商品氣味之特殊性，或教導消費者以該氣味來辨識其商品等資料。本件氣味商標雖於美國專利商標局（USPTO）獲准註冊，惟查目前該商標係註冊於該局之輔助註冊簿，而非一般之主要註冊簿，且美國與我國法制及審查基準不盡相同，是尚難執為本件商標亦應於我國准予註冊之論據。

本案申請人之文字商標縱有其著名性，然而本件氣味商標之商品為申請人眾多產品之一，就申請人所提供之資料，尚難證明本件氣味商標之相關消費者認識其為表彰商品之識別標識，並得與他人之商品或服務相區別，而有商標法第 29 條第 2 項之適用。

（三）具有薰衣草氣味之氣味商標（申請案號：105036238）⁶⁹：

申請日期為 105/06/22，商品圖樣描述部分則為本件為氣味商標，如所附樣本（萬應白花油），為一種含有白樹冬青油及薰衣草油混合特異氣味之中藥藥油，該混合之特異氣味係由 30%的薄荷腦、40%的冬青油、18%的桉葉油、6%的樟腦及 6%的薰衣草油調配而成，其中薰衣草油非為功能性配方，不具主治療效，其獨特氣味具有其獨特性及識別性。本案為白花油國際有限公司於 105 年度行商訴字第 41 號敗訴，重新提出之註冊申請案，雖於 105 年 6 月便已提出申請，惟至今審查員尚未做出審查結果，未來其申請結果相信將又成為實務指標性案例之一。

四、探討與整理非傳統商標審查基準

（一）商標圖樣與商標描述

參照商標法第 19 條第三項，商標型態應符合以清楚、明確、完整、客觀、持久及易於理解之方式呈現商標圖樣的要件；依商標法施行細則第 18 條第 1 項規定，氣味商標應以描述該氣味之文字作為商標圖樣之說明。商標描述之文字說明作為氣味商標圖樣時，須以文字清楚、明確及客觀的說明所申請註冊之氣味，且為具有普通知識經驗的消費者易於理解。商標

⁶⁹ 智慧財產局商標檢索系統（申請號：105036238）。

https://twtmsearch.tipo.gov.tw/SS0/SS0201.jsp?showType=1&caseNo=XpJ13RyT4RmpFK2h3d1pBYndtbEJBYP3Uk9Kdz09&l6=zh_TW&isReadBulletin_US=&isReadBulletinzh_TW=true（最後瀏覽日：2019 年 7 月 23 日）

描述除了須明示「本商標為氣味商標」外，其內容應足以讓相關消費者直接與記憶中的氣味有所連結，進而能夠清楚認識申請註冊之氣味予人感知為何。因此若運用紅外線光譜分析、層離法、真空分餾、核磁共振，抑或是氣味偵測器等技術或設備所獲致的分析結果，僅為氣味物質本身的分析資訊，並非所散發出氣味予人的感知印象，僅以此分析結果作為商標描述之文字說明，並無法符合前揭規定的要件。依申請註冊的氣味商標，予消費者之認知，可分為以下兩種呈現方式：

1、以自然界存在的氣味描述

若為自然界所存在，且為具有普通知識的相關消費者所知悉，而有相類似的共通印象者；例如：柑橘味、薰衣草味或薄荷味等，即較可透過該等文字說明，使相關消費者直接、清楚地與記憶中的特定氣味相連結。

若申請人對於氣味之描述，因消費者的主觀或生活經驗的認知不同，可能會理解為不相同的氣味時，即不符合清楚明確之要件。申請註冊的氣味若為複數自然界已存在的氣味所混合而成，但因混合成分及比例不同，所產生的氣味可能有所差異，導致難以清楚、明確或理解氣味商標的權利內涵及範圍，最終仍應就商標描述的文字說明，客觀上是否足以表現予人感知的氣味為何；若描述內容僅是呈現由哪些氣味所組成、調配氣味的成分、成分的比例、化學式等，卻無法讓人直接與記憶中的氣味有所連結，仍無法滿足商標圖樣呈現的要求。氣味本身的文字說明，是否符合商標法第 19 條第 3 項規定之要求，主要仍在於是否足以使具普通知識經驗的消費者能清楚且理解其申請註冊的氣味⁷⁰。

2、以市場上特有名稱或稱呼的氣味描述

申請註冊的氣味商標，無法以自然界存在的氣味清楚、明確表現時，如有具體事證，足資證明已與市場上存在且普遍為相關消費者所知悉的特有名稱或稱呼產生連結，多數消費者並有相類似的共通印象及經驗者，得以市場上該特有的名稱或稱呼加以描述。申請人需要檢送市場上實際使用且相當程度的廣告或行銷證據，加以證明市場上該特定名稱或稱呼，已與申請註冊的氣味產生密切連結，且為具有普通知識的相關消費者所知悉者，即得以指向該氣味的特有名稱或稱呼描述其使用於商品或服務等情

⁷⁰ Id. 36-37.

形，作為氣味商標之文字說明，並輔以商標樣本後審查⁷¹。

（二）商標樣本

儘管商標樣本為輔助商標圖樣之審查，不能取代商標圖樣及商標描述的記載，惟氣味商標在實際使用上，係利用嗅覺為感知，即便透過文字的說明表現商標，更有賴商標樣本加以補充。氣味商標應以商標描述之文字說明作為商標圖樣，所以商標樣本必須與商標描述相互一致。申請人可檢送申請註冊的氣味商標實際使用的商品實物、商品包裝，或是提供服務有關的物品等，倘若具有檢附困難時，亦得檢送真實呈現含有該氣味的試紙等作為商標樣本加以審查；依商標法施行法第 13 條第一項之規定，申請人不須於提出申請時即檢附氣味商標樣本，但在審查階段，應通知申請人補正商標樣本，以利審查⁷²。

（三）識別性

申請註冊的氣味，若為源於指定使用的商品本身或其本質，則該氣味予消費者的認知，係為所使用的商品本身，而非作為指示特定商品來源的標識，例如橡膠味乃為輪胎商品本身散發的氣味，係為該商品的本質所致，屬於輪胎商品通用的氣味，不具識別性⁷³且無法透過舉證已取得後天識別性而獲准註冊⁷⁴。

氣味要單獨具有指示商品或服務來源的商標功能，一般需要能獨立於商品或服務的本質或被期待的商品或服務特徵之外，且屬於額外且特別附加的氣味，以作為與競爭同業類似商品或服務相互區別的一種標識，例如以雞蛋花香味的刺繡用紗線，櫻桃味的機油，苦澀啤酒味的飛鏢⁷⁵。

（四）功能性

申請註冊的氣味對於指定商品或服務的用途或使用目的，為不可或缺，抑或是會影響商品或服務的成本或品質，便具有功能性，不得註冊⁷⁶。商標所指定使用的商品或服務類型，是

⁷¹ Id. 38.

⁷² 商標法施行法第 13 條第一項：申請商標註冊檢附之商標圖樣，應符合商標專責機關公告之格式。商標專責機關認有必要時，得通知申請人檢附商標描述及商標樣本，以輔助商標圖樣之審查。

⁷³ 商標法第 29 條第一項第二款：商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：

一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。

二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。

⁷⁴ 商標法第 29 條第二項：有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。

⁷⁵ Id. 38-39.

⁷⁶ 商標法第 30 條第一項第一款：商標有下列情形之一，不得註冊：一、僅為發揮商品或服務之功能所必要者。

其功能性之判斷中一個重要的影響因素。例如：香水、芳香精油、空氣清新劑、提神藥油等，其商品本質的功能就是提供使用者不同的氣味，讓使用者能夠因散發自己所喜歡的氣味而舒緩、愉悅心情，或是達到提神醒腦等效果。故氣味對於此類商品，應具有實用目的而具功能性，依商標法第 30 條第一項第一款不得註冊。若該氣味使用於所指定的商品或服務，為市場交易實務上所普遍習用，這樣的氣味不僅不具有識別性，並應被認定為具有功能性而不得註冊。特定商品或服務業者所普遍習用的氣味，應認為具有美感功能性，不得註冊，例如使用於洗碗精、洗潔精等非人體用清潔劑的檸檬香，對於這些商品的清潔效能及產製成本雖沒有實質助益，卻已為相關商品業者所普遍習用。

於個案中判斷申請註冊的氣味是否具有功能性時，應先判斷該氣味使用於所指定商品或服務的用途或使用目的，是否為不可或缺或是會影響商品或服務的成本或品質。若申請人能夠舉證其已就該氣味取得後天識別性，且該氣味商標之註冊，並不致對市場競爭秩序帶來不利影響，亦不會使其競爭者陷入顯著非關聲譽的競爭劣勢，即非屬具功能性的情形，例如以櫻桃或其他水果的香味，指定使用於汽車用之燃料油商品⁷⁷。

五、 未來可能面臨之挑戰

新審查基準將氣味商標列為專節的表現，除了代表智慧財產局對於此類商標愈加重視，亦使我國氣味商標之實務發展輪廓愈加清晰，使潛在申請人能夠更清楚若欲將商品申請為氣味商標，需準備之資料、證明文件及注意事項；雖然至今我國尚未有氣味商標成功註冊之案例，且新基準發布後至今僅有白花油公司重新申請氣味商標之註冊案，惟順應國際潮流及商業流通需求之下，氣味商標之發展仍有相當期待性，未來可能面臨之挑戰如下：

（一）混合氣味揭露成分 v. 營業秘密之保護

智慧財產法院於白花油案判決所做出之參考指標，針對法院要求混合氣味申請時需提交成分及比例，有學者認為申請人於揭露氣味成分而喪失營業秘密之風險本應由其自行承擔及評估，因此對於營業秘密或競爭利益之傷害甚小⁷⁸；本文則進一步

⁷⁷ Id. 39-41.

⁷⁸ 我國學者姚信安教授於從白花油案談氣味商標之難關－智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號行政判決評析一文中提及：「與單一氣味寬鬆之要求相反者，在混合氣味方面，於主管機關未制定針對氣味之審查標準之情況下，法院要求申請人須清楚完整說明混合氣味之成分及比例，並且使第三人得以再現並了解。如此標準，於營業秘密或競爭利益之傷害事小，畢竟申請

延伸認為，商標申請前，原本應以營業秘密保護之，商標提出申請之時，必須公告以取得商標權，此時應無再以營業秘密保護之必要；混合氣味若無法揭露而使公眾知悉，如何達成公告效果將產生疑義。然而以我國目前尚未有任何氣味商標註冊成功且實務趨於保守的審查態度之現狀而言，若申請人為了通過商標申請要件之檢視而揭露產品重要成分及比例，最後造成洩漏營業秘密之後果，如此恐大幅影響潛在申請人之申請氣味商標註冊意願，進而不利於我國氣味商標之整體發展。

參酌美國目前已通過之混合氣味商標案例，筆者建議我國混合氣味之審查建構，宜參考美國實務之做法，即透過申請人提供多項數據加強其標識性之客觀具體要件，例如提供一般消費者或經銷商能夠指出商品識別來源之書信、聲明或市場調查等佐證資料，說服審查人員其氣味能使消費者識別。若相關佐證已充足證明消費者足以識別，則公告後將達成公眾知悉之效過；此做法亦符合商標法之立法目的，回歸商標本為使社會大眾足以區別特定商品或服務之本質，且申請人亦無需負擔營業秘密恐洩漏之風險。

(二)商標侵權之氣味混淆判斷

當前之商標侵權分析，取決於兩商標間是否存在使消費者混淆誤認之可能性，法院通常會考慮非常相似的信息來辨別是否消費者可能會混淆兩種產品，例如美國第六巡迴上訴法院考慮：(1) 原告商標的強度，(2) 當事人提供的商品或服務的相關性，(3) 商標的相似性，(4) 任何實際混淆的證據，(5) 當事人使用的營銷渠道，(6) 可能的購買者關懷程度和復雜程度，(7) 被告的意圖，以及(8) 任一方使用商標擴大其產品線的可能性⁷⁹；此外，美國訴訟體制實行專家證人制度(Expert witnesses)⁸⁰，當侵權疑義發生時亦可經由兩造選任之專家證人

人於申請氣味商標前本即須自行評估是否願意為了尋求氣味之商標保護而負擔因揭露氣味成分而喪失營業秘密之風險」

⁷⁹ Erin M. Reimer, A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks, 14 VAND. J. ENT. & TECH. L. 723 (2012)

(The US Court of Appeals for the Sixth Circuit considers (1) the strength of the plaintiffs mark, (2) the relatedness of the goods or service offered by the parties, (3) the similarity of the marks, (4) any evidence of actual confusion, (5) the marketing channels used by the parties, (6) the probable degree of purchaser care and sophistication, (7) the defendant's intent, and (8) the likelihood of either party expanding its product line using the marks.)

⁸⁰ 美國專家證人制度規範於聯邦證據法(Federal Rules of Evidence)第七章「意見及專家證言」(Opinion And Expert Testimony)。

進行交互詰問，釐清權力範圍之明確性爭議⁸¹。目前國際上尚無氣味商標侵權之案例，然而一旦侵權爭議發生，氣味商標看不見亦摸不著之特點將造成實務審理之困難，此亦為歐盟及許多國家對於氣味商標之審查態度長期趨於保守的原因之一。

本文認為若未來產生氣味商標侵權糾紛時，較可行之解決方法為由法院選任鑑定人以專業角度提出商標近似程度及混淆誤認之程度判斷意見，並且以消費者市場調查取代傳統的商標侵權測試；此外目前我國「混淆誤認之虞」審查基準⁸²為民國 101 年修正發布，並未將氣味商標列入審查基準之商標種類中，因此建議智財局應參酌當今發展現況，將氣味商標亦納入本審查基準，以利未來氣味商標侵權疑義發生時之適用。

相較於美國訴訟程序依當事人進行主義所設立之專家證人制度及發展較為成熟之市場調查，我國採行之鑑定人制度目前已廣泛運用於實務，過去法院雖對市場調查之證據力或證明力持較為保守之態度，然而近期法院對於訴訟當事人提出之市場調查證據力趨向於依個案判斷；例如智慧財產法院 107 年民商上字第 5 號關於排出侵害商標權之民事判決⁸³，法院針對當事人提出之消費者混淆誤認市場調查報告，認為其雖非由受訴法院選任之鑑定人而做出之鑑定報告，然而法院經審查該市調公司之公信力及市場調查之綜合事項後，肯認其作為證據之證明力。

從上述判決可以得知，若未來氣味商標產生侵權疑義時，鑑定人制度及消費者市場調查之應用應為具有實益之解決方法，因此申請者申請註冊時提交之商標樣本及樣本定期更新更顯為重要，以解決氣味消耗之風險。通過消費者對混淆可能性的調查，既減輕了氣味混淆和消耗的潛在問題，亦符合商標法的目的，消費者混淆調查將能顯示該氣味之持續可用性，且通過侵權訴訟贏得氣味商標受保護的潛力，將能通過實現商標法促進競爭及更好的產品的目標而使消費者受益。

(三)對於申請文件之書面要求：

雖然美國和歐盟無疑要求對商標註冊進行書面說明，但目前尚無任何國家或國際組織能夠就商標註冊人可以輕易遵循的明確統一的標準達成一致⁸⁴。書面描述中的不同標準要求商標註

⁸¹ 邱筱雯、林志潔，鑑定和專家證人制度之比較與對鑑識會計制度建構之建議，會計師季刊，第 262 期，頁 11。(2015)

⁸² 經濟部智慧財產局，混淆誤認之虞審查基準（101 年 4 月 20 修正發布）。

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=56231065784.pdf>(最後瀏覽日:2019 年 8 月 2 日)

⁸³ 智慧財產法院 107 年民商上字第 5 號民事判決。

⁸⁴ Supra note 78, at 728. (While both the United States and the European Union

冊的目的不僅僅是通過在法庭上獲得有效性推定來加強保護權利註冊，亦讓其他生產者注意到商標已經在使用。因此，商標的書面描述非常重要，它定義了商標的範圍和競爭者預期責任的界限；雖然 USPTO 當然需要書面說明，惟 TMEP 未指定註冊人必須在該說明中包含哪些詳細信息，目前美國亦尚未制定判例法。

六、 小結

氣味商標之特殊性，使其未來充滿了可預期之挑戰，且隨著不同階段的發展進程，將會面臨各種型態之檢驗，例如我國實務案例中已出現類似歐盟以形式審查要件問題核駁者(白花油案)，亦出現類似美國之後天識別性問題核駁者(撒隆巴斯案)；混合氣味由於組成複雜，我國法院目前認為須於申請時一併提交成分與比例，不難預見未來產生營業秘密保護相關爭議之可能性，或許實務取消提供商品組成成分比例之要求為較可行之解決方法，使得申請者能夠在受到商標法或營業秘密法保護間取得平衡，維護當事人商業最大利益；鑒於體制及發展速度不同，我國目前是否能如美國單就文字敘述方式表示氣味商標可能仍有疑慮，商標侵權之氣味混淆判斷亦為我國未來實務可能面臨之考驗，隨著我國消費者市場調查於法院證據力之判斷指標建立，將可能更有效率解決氣味侵權紛爭，進而提潛在業者申請氣味商標之意願，促進我國氣味商標之發展性。

陸、 結論

當前發展較為活躍的美國，現階段依然使用的氣味商標有十多例，學術上已經探討至氣味商標侵權之認定辦法及更完善的註冊體系建立；歐盟雖然於 2015 年修改了歐盟新商標指令，刪除了商標描述必須可視化之要求，但是修法後至今仍無真正成功註冊的氣味商標，未來商標審查機關對於識別性要件之認定標準將影響氣味商標的發展脈動；我國於民國 106 年發布將氣味商標納入非傳統商標審查基準之專節規定後，實務尚未有成功註冊案例，目前僅有白花油公司於民國 105 申請之具有薰衣草氣味之氣味商標，然而至今審查狀態仍處於第三次的補正階段，等待結果漫長且為未知數。

氣味商標時至今日於學術及實務上仍屬於較新領域，美國及歐盟實務上皆發展出相當之操作流程及檢驗標準。過去我國智財局及司法機關對於氣味商標

undoubtedly require a written description for trademark registration, no country or international organization has been able to agree upon a clear and uniform standard that mark holders can easily follow.)

態度長期處於保守狀態，甚至連當今之申請案審查時間都過於冗長，筆者建議既肯認氣味商標，官方對於氣味商標之審查應抱持較為積極開放之態度，除了加快審查速度，對於尚在建構中之審查體系，亦可去蕪存菁適當參酌目前實務運作最為穩定的美國，而非僅以國情不同為由不予採納後仍無實際見解，將導致申請人無所適從，影響未來業者嘗試申請註冊之意願。

隨著商業流通及非傳統商標應用日盛，氣味商標前景值得展望，然而我國對氣味商標之討論甚少，司法判決至今僅一例，期盼智財局於相關議題能夠加以重視，盡速建立一套識別性之審查標準，避免氣味商標淪為有名無實。相信未來我國若出現氣味商標註冊首例，除了將造成廣告媒體及消費者關注，當業者願意投入更多心力嘗試，亦能有效促進學術及實務發展。

柒、參考文獻

一、中文文獻

(一)書籍

1. 林洲富，商標法-案例式，五南出版社，2012年9月2版。
2. 經濟部智慧財產局。《商標法逐條釋義》。臺北：經濟部智慧財產局。2017年3月4版。
3. 陳昭華(2015)。《商標法之理論與實務》。臺北：元照出版社
4. 萬國法律事務所著(2015)。《商標法律實務大解碼》。臺北：元照出版有限公司。
5. 謝銘洋(2014)。《智慧財產權法》。臺北：元照出版社。

(二)學術論文

1. 呂姝賢(2013)。《非傳統商標保護之研究—以現實生活與虛擬世界為中心》。臺北：國立台北科技大學智慧財產權研究所碩士論文(未出版)。
2. 曾勝珍(2014)。《記憶中的味道-氣味商標之研究》(未出版)。
3. 黃堅貞(2007)。《氣味商標之研究-以實務申請探討為中心》。新竹：國立清華大學科技法律研究所碩士論文(未出版)。
4. 陳鴻照(2017)。《非傳統商標之研究-以聲音商標、氣味商標及觸覺商標為中心》臺北：世新大學智慧財產法律研究所碩士論文(未出版)。

(三)期刊

1. 葉芳如(2000)〈歐洲聯盟氣味商標案例介紹〉。《台一商標專論集》：頁315-318。

2. 洪淑敏(2005)。〈國外非傳統商標之審查〉。《智慧財產權月刊》：第 84 期。
3. 朱稚芬、鍾桂華(合著)(2008)。〈非傳統商標之「看不到」篇-以美國與歐洲案例為中心〉。《智慧產權月刊》：第 109 期。
4. 蘇文萱(2010)。〈圖文表示要件於新型態商標下之探討〉。《成大法學期刊》：第 20 期。
5. 邱筱雯、林志潔(合著)(2015)。〈鑑定和專家證人制度之比較與對鑑識會計制度建構之建議〉。《會計師季刊》：第 262 期。
6. 姚信安(2017)。〈從白花油案談氣味商標之難關-智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號行政判決評析〉。《台灣法學雜誌》：第 333 期。

(四)法院判決：

1. 智慧財產法院 105 年度行商訴字第 41 號行政判決。
2. 智慧財產法院 107 年民商上字第 5 號民事判決。

二、外文文獻

(一)期刊與論文

1. Douglas D. Churovich, Intellectual Property: Policy Considerations From A Practitioner' s Perspective Scents, Sense Or Cents? ; Something Stinks In The Lanham Act, Scientific Obstacles To Scent Marks, 20 SLUPLR 293 (2001).
2. David Snowden, The registration of colors and scents as trademarks, Master Dissertation, University of Kent. (2002)
3. Erin M. Reimer, A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for ScentMarks, 14 VAND. J. ENT&TECH. L, 693-728(2012).
4. Christopher Buccafusco, Making Sense Of Intellectual Property Law, 97CLR501(2012).
5. John C. Gatz, Decisions In Brief, 6 No. 1 Landslide 56 (2013).
6. Christopher Eames, Non-Traditional Trade Marks: Past Practice and a Look to the Future, 44 Exeter L (2017)

(二)判決(按年度排序)

1. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159

- (1995).
2. Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23, 34-35 (2001).
 3. Case C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, [2002] ECR I-11737, 2002 WL 31958.
 4. Eden SARL v. Office for Harmonisation in the International Market (OHIM) , CaseT-305/04, 27 October(2005).

三、網站及網路資料

1. World Intellectual Property Organization, What is a trademark?
<http://www.wipo.int/trademarks/en>(last visited 2019 Jul.23).
2. LANHAM (TRADEMARK) ACT (15 U.S.C.) INDEX.
<https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.htm>(last visited 2019 Jul.23).
3. European Union trade mark legal texts.
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/eu-trade-mark-legal-texts>(last visited 2019 Jul.23).
4. TM5-Five Trademark Offices, about TM5.
<http://tmfive.org/about/>(last visited 2019 Jul.23).
5. U. S. TRADEMARK LAW RULES OF PRACTICE & FEDERAL STATUTES.
<https://tfsr.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/TFSR-15USCd1e1.html>(last visited 2019 Jul.23).
6. United States Patent and Trademark Office, Reg. 1975999.
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=74606398&caseType=SERIAL_NO&searchType=statusSearch (last visited 2019 Jul.23)
7. USPTO Trademark Search Reg. 4754435.
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=4,754,435&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch. (last visited 2019 Jul.23)
8. USPTO Trademark Search Reg. 5467089.
http://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=5,467,089&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch (last visited 2019 Jul.23)
9. USPTO Trademark Status & Document Retrieval (TSDR).
<http://tsdr.uspto.gov/>(last visited 2019 Jul.23)
10. EUIPO eSearch Case Law.

- <https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/>(last visited 2019 Jul. 23)
11. EUIPO eSearch plus.
<https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>(last visited 2019 Jul. 23)
 12. EUIPO Directive approximating the laws of the Member States relating to trade marks.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/2436/oj>(last visited 2019 Jul. 23)
 13. European Union trade mark regulation. (EU 2017/1001)
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj>(last visited 2019 Jul. 23)
 14. The U. S. Trademark Registers: Supplemental vs. Principal
<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/TheUSTrademarkRegistersSupplementalvsPrincipal.aspx>(last visited 2019 Aug. 1)
 15. 經濟部智慧財產局網站。
<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=209937&ctNode=7491&mp=1>(最後瀏覽日期：2019 年 7 月 23 日)。
 16. 智慧商標檢索系統。
https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0304.jsp?l6=zh_TW&isReadBulletinUS=&isReadBulletinzh_TW=true(最後瀏覽日期：2019 年 7 月 23 日)。
 17. 經濟部 106 年 9 月 12 日修正發布非傳統商標審查基準。
<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=791313571536.pdf>
(最後瀏覽日期：2019 年 7 月 23 日)。
 18. 經濟部智慧財產局 101 年 4 月 20 日修正發布混淆誤認之虞審查基準。
<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=56231065784.pdf>
(最後瀏覽日：2019 年 8 月 2 日)