



## 內容提要

1. 「氣味」也能申請商標?-淺談「氣味商標」之審查
2. 淺談商標反向混淆
3. 法律小學堂

40866 台中市南屯區文心路一段324號3樓  
TEL:886-4-23297766 FAX:886-4-23297755  
E-mail:business@asialih.com  
www.asialih.com

ALIPO is your best choice

專業團隊:

專利師

律師

商標代理人

專利代理人

■辦理國內外專利申請、商標註冊 ■專利、商標、著作權保護、救濟、策略研判 ■智慧財產權相關法律諮詢服務

## 「氣味」也能申請商標?-淺談「氣味商標」之審查

文·章芳慈

### 前言

現今商業活動發展多元化，傳播媒體及廣告設計日新月異，傳統商標之型態已不敷實際交易市場所需，為保障商標權益、順應國際潮流，100年6月29日修正公布之商標法開放任何足以識別商品或服務來源之標識，皆能成為註冊保護之客體，舉凡顏色、立體形狀、動態、全像圖，甚或其他聲音、氣味等可感知之標識在內，只要符合商標法識別性規定者，皆能申請商標。

其中較具爭議性之「氣味商標」，因為無法以圖片表示，亦無法存載於電子載體中，以輔助審查並明確公告其權利內涵，故可說是非傳統商標中審查最為困難之客體。本文以下將就106年9月12日最新修正公布之「非傳統商標審查基準」中「氣味商標」之審查為概略之介紹。

### 一、氣味商標之定義

氣味商標指以「特定氣味」作為標識，且該氣味本身已具備商標指示商品或服務來源之功能。氣味商標之形式可由所指定使用之商品本身或其包裝容器、提供服務有關之物品或服務場所等呈現。

### 二、氣味商標之審查

#### (一) 商標圖樣與商標描述

氣味商標圖樣應以「商標描述」作為商標圖樣，而商標描述除了須明示「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之氣味有所連結，進而能夠清楚認識、理解到申請註冊之氣味予人之感知為何。依申請註冊之氣味商標予消費者之認知，可分為以下兩種呈現方式：

#### 1. 以自然界存在之氣味描述

商標申請人申請註冊之氣味，如果為自然界所存在，且為具有普通知識之相關消費者所知悉，而有相類似之「共通印象」者，如柑橘味、薰衣草味或薄荷味等，即較能透過該等文字說明，使相關消費者直接、清楚地與記憶中之特定氣味相連結。

#### 2. 以市場上特有名稱或稱呼之氣味描述

申請註冊之氣味商標，無法以自然界存在之氣味清楚、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之特有名稱或稱呼產生連結，多數消費者並有相類似之共通印象及經驗者，得以市場上該特有之名稱或稱呼加以描述。

#### (二) 商標樣本

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。具體而言，申請人可檢送申請註冊之氣味商標實際使用之商品實物、商品包裝，或是提供服務有關之物品等，作為氣味商標之樣本。倘若實際使用氣味之物品為較大體積，或有其他檢附之困難時，亦得檢送真實呈現含有該氣味之試紙等作為商標樣本加以審查。

#### (三) 識別性

氣味商標和其他類型商標一樣，必須具有識別性方能取得註冊。然而，申請註冊之氣味，若是源自於指定使用之商品本身或其本質，則該氣味予消費者之認知，係為所使用之商品本身，而非作為指示特定商品來源之標識，例如以巧克力或香草之氣味指定使用於烘焙產品，因為巧克力或香草為烘焙之蛋糕、麵包等商品經常使用之原料，應為該等商品之原料、成分、口味等特性有關之說明，不具識別性。又以橡膠味指定使用於輪胎商品，因輪胎多係由橡膠製成，橡膠味乃為輪胎商品本身散發之氣味，係為該商品之本質所致，屬於輪胎商品通用氣味，不具識別性，且無法透過舉證已取得後天識別性而獲准註冊。氣味商標指定使用於服務時，亦可能有類似情形，如以咖啡味指定使用於咖啡廳，同樣不具識別性。

此外，無論商品本身、商品包裝容器或提供服務有關之物品等客體所散發出之氣味，均容易讓消費者認為係該特定物品之特徵，而不會直接將之當作指示商品或服務來源之標識，故申請人若無法舉證該氣味業經申請人使用，在交易上已成為指示申請人商品或服務之識

別標識，而具有後天識別性者，應不得註冊。

換言之，氣味要單獨具有指示商品或服務來源之商標功能，一般需要能「獨立於商品或服務之本質」或「被期待之商品或服務特徵之外」，屬於「額外且特別附加」之氣味，例如以雞蛋花香味之刺繡用紗線、櫻桃味之機油、苦澀啤酒味之飛鏢等，皆為國外核准註冊之案例。這些案例之氣味並非指定商品天然具備之香味，或為被期待應該具備之氣味，而係額外附加使用在商品或服務，以作為與競爭同業類似商品或服務相互區別之標識。

#### (四) 功能性

申請註冊之氣味對於指定商品或服務之用途或使用目的，為不可或缺，抑或是會影響商品或服務之成本或品質，便具有功能性，不得註冊。而在氣味商標是否具功能性之判斷上，商標所指定使用之商品或服務類型，是一個重要之影響因素。例如香水、芳香精油、空氣清新劑、提神藥油等，其商品本質之功能即提供使用者不同之氣味，讓使用者能夠因散發自己所喜歡之氣味而舒緩、愉悅心情，或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，不得註冊。

指定使用商品或服務產業相關之運作實務，亦為判斷是否具有功能性之重要因素，亦即氣味對於商品或服務競爭上之重要影響，是否具有緊密關聯性。若該氣味使用於所指定之商品或服務，為市場交易實務上所普遍習用，這樣之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。因為交易上普遍被使用之氣味通常能夠讓商品更加宜人而具吸引力，例如使用於洗碗精、洗潔精等非人體

用清潔劑之檸檬香，對於這些商品之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，倘若這樣之氣味由一人所獨占，將明顯具有效能與成本以外之其他競爭優勢，進而產生抑制合理競爭之結果，故特定商品或服務業者所普遍習用之氣味，應認為具有美感功能性，不得註冊。

申言之，在個案中判斷申請註冊之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之「用途」或「使用目的」是否為不可或缺，或是會影響商品或服務之「成本」或「品質」。倘若不具前揭情事，則應進一步判斷該氣味是否提供其他真實且顯著之「競爭上優勢」，因而應該被保留於公共領域。若考量該氣味由一人取得專屬及排他之權利，將造成競爭者陷入顯著之非聲譽相關劣勢，則該氣味應被認定具有功能性。而市場上之業者之所以在商品、商品包裝或與提供服務有關之物品、服務提供場所使用特定之氣味，或可能為了要遮蓋物品或場所中難聞或刺鼻之氣味，或是透過添加宜人之氣味，增加商品或服務之吸引力，讓消費者更願意進行消費。此類氣味雖存有遮蓋功能，並不必然代表該氣味具有商標法範疇下之「功能性」，如以櫻桃或其他水果之香味，指定使用於汽車用之燃料油商品，儘管水果之香味應能夠降低油品本身所具有之刺鼻味，卻不會提升油品之運作效能，或有助於成本之減少，亦非汽車油品業者普遍習用之做法，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之競爭劣勢，即非屬具功能性之情形。

### 四、結論

我國目前對於氣味商標或其他新型態之非傳統商標之保護，相較於傳統商標而言，不僅實務審查經驗較缺乏，其審查之標準亦有許多規範未詳盡之處，然而隨著現今商業類型及市場需求日趨多元，如何給予非傳統商標更完善之保護，將是我國商標制度有待思考之問題。

#### 參考資料

非傳統商標審查基準(中華民國106年9月12日修正公布)



## 淺談商標反向混淆

文·許瑞伶

### 一、何謂「反向混淆」?

一般商標法的混淆，是後註冊的商標為了攀附先註冊商標之商譽，刻意註冊近似商標使用於同一或類似之商品；然而「反向混淆」卻是後商標使用人透過強而有力的行銷建立商譽使之具有較高的知名度，先註冊商標成為弱勢，反倒有攀附後商標名氣與商譽，造成消費者混淆誤認的嫌疑，故反向混淆的概念與傳統意義上的混淆(即正/順向混淆)是相對的。

### 二、反向混淆構成要件

#### (一) 商標的先使用者的市場地位弱於後使用者

商標正向混淆中，在先商標一般具有較高顯著性和知名度，先商標權人處於市場強勢地位，而後使用人往往會以搭便車的方式模仿在先商標來攀附其消費者市場；但「反向混淆」如其文義，消費者看到標誌會產生先商標使用人的產品可能來源於後商標使用人，或者先商標使用人與後商標使用人之間存在許可、贊助等某種合作關係等錯誤認識。

後商標使用人往往處於市場強勢地位，在反向混淆的案例中，侵權者大多數都是相關行業的龍頭老大，其知名度、實力要遠遠強於商標的先使用者，在市場上充斥著大量的產品並擁有豐富的市場資源的大公司；而先商標使用者一般屬於中小企業，在市場上籍籍無名或者影響較小。後商標使用人的廣泛宣傳、促銷等商業行為使該商標具有的知名度越高、市場占有程度越高，發生反向混淆的可能性就越大。

#### (二) 在先商標與在後商標指定使用於相同或類似之商品或服務

反向混淆仍屬於混淆誤認的態樣之一。參照「混淆誤認之虞審查基準」5.3.1所述，商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處。消費者之所以對商品產生反向混淆誤認，究其原因在於二者有相同或近似的商品或服務，或者至少兩者的產品存在相關性。

#### (三) 不以商標後使用者主觀惡意為構成要件

在反向混淆中，先、後商標使用人雙方往往在經濟實力、企業知名度上相差懸殊；處於強勢地位的後商標使用人在商品上使用他人之在先商標並不必然出於惡意，也可能是使用前未善盡檢索或注意不周導致，其不會

也沒必要攀附處於弱勢地位的先商標註冊人。如果侵權人(後商標使用人)不知先使用者已經註冊商標，但客觀上卻造成了反向混淆的結果，仍然是一種侵權行為。

因此後使用人是否知曉在先註冊商標的存在和使用，以及是否存在惡意，並不影響商標反向混淆的成立。只要侵權行為客觀上造成了「混淆可能」的損害後果，即構成反向混淆的商標侵權行為。當然，在確定侵權賠償責任時，侵權人的主觀過錯程度仍是法院考量的因素之一，主觀過錯對於確定賠償數額仍具有重要意義。

#### (四) 反向混淆造成先商標權人的損害後果

反向混淆的損害後果不同於一般混淆。就正向混淆而言，其損害結果在於侵權人利用他人的商譽獲利，使消費者將侵權人的商品誤認為源於先商標權人，危害先商標權人的商品市場空間和正常經營活動。

而反向混淆的損害後果，則是擁有強大經濟實力的後商標使用人企圖將在先商標占為己有，通過大規模的促銷和宣傳活動，從而壓縮先商標使用人正常運行的品牌空間，使先商標權人與註冊商標之間的特定聯繫被割裂，其寄予商標拓展市場空間的願望受到抑制，導致商譽和企業身份的淹沒、弱化，最終造成商標權人的發展權益受到侵害。

### 三、反向混淆在美國、中國大陸及我國商標審查的實務見解之比較

#### 【美國】

目前，美國透過判決的累積已承認反向混淆理論，在實務上聯邦商標法或州法皆可作為主張反向混淆之依據。美國法院對「反向混淆誤認」的適用予以嚴格限制，在適用反向混淆理論時高度依賴個案具體事實加以認定。不過值得注意的是，由於美國採「使用主義」(指要有先使用之事實，才能請准商標註冊)，判斷反向混淆之順序應以使用先後，而非以註冊登記先後判斷之。

#### 【中國大陸】

中國大陸現行商標法未明確規範反向混淆，但學說、實務均肯認應以反向混淆為混淆誤認之虞要件之一。

雖然中國大陸商標法採註冊主義，但在探討反向混淆時幾乎未見討論到是否已註冊的問題，反而是以先使用或後使用認定，似乎不考慮註冊先後的問題。

#### 【台灣】

我國最高法院105年度判字第465號判決則明確表示不接受「反向混淆誤認」的論點。

最高法院是從商標法的基本原則「先申請註冊原則」出發，不可以後商標申請案的市場知名度，打擊

#### 四、結論

「反向混淆」的適用看似合理，後商標使用人並未懷有主觀惡意，只是憑藉其強大的經濟實力宣傳、推廣，使得在後商標廣為人知，但事實上，反向混淆不僅貶損了在先商標之價值，更使得先商標權人的經濟利益受到損害，構成商業上不正當競爭行為。

因此，已擁有註冊商標之商標權人應將商標之使用效益最大化，竭力通過行銷的手段，讓商標廣為人知，使商標專用權確實受到法律保護，才能避免受到「反向混淆」得侵害，同時達到搶先佔領市場及建立品牌信譽的效果。

#### 參考資料

1. 智慧財產權月刊182期《商標反向混淆之探討》
2. 「混淆誤認之虞審查基準」

### 法律小學堂

#### 問題：

「外星人股份有限公司」為「外星人」商標之商標權人(專用商品包括「速食麵」、「麵速食調理包」)，且仍在專用期限內。今有「兩光有限公司」大量製造並自行銷售一系列之泡麵，其中包括「外星人辣味麵」(單價一包30元)、「外星人怪味麵」(單價一包40元)、「外星人垃圾麵」(單價一包50元)，因其上印有「外星人」之文字及圖樣，經法院判斷確實已成立侵害商標權。此時，「外星人股份有限公司」如主張以商標法第71條第1項第3款之「商品單價加倍計算」方式，向「兩光有限公司」請求損害賠償，則法院究應以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎後，再乘以倍數，作為損害賠償之金額？或應就各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額？

#### 楊理安律師：

一、按商標法第71條第1項第3款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」

二、我國實務見解目前針對該款所載之計算方式，於各項侵害商品單價不同時應如何適用，主要有兩種看法：

(一)將各項商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額：(分別價格乘以倍數)

該類見解之主要立論在於，侵害商標權之商品品項不同，為各別之商品，商標權人本得各別起訴請求各項侵害商品之損害賠償。由此以觀，侵權行為人製造銷售多樣商品之情形，商標權人集中於一案件中請求損害賠償時，法院自應以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，作為損害賠償之金額。

(二)以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償之金額：(平均價格乘以倍數)

該類見解之主要立論基礎在於，多項侵權商品而其零售單價不同時，若以各項侵害商品單價分別乘以倍數後，再加總數額，以計算損害賠償金額，將易使被害人獲取遠逾其所受損害之賠償，反而導致商標權人有不當得利之情事，已違反填補被害人實際損害之立法目的。故解釋上法院應以各項商品零售單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償金額之方式，較為妥適。

(三)如採「分別價格乘以倍數」之見解，對於原告原則上較為有利；反之，如採「平均價格乘以倍數」之見解，原則上對於被告較為有利。而「分別價格乘以倍數」固有最高法院見解支持，然「平均價格乘以倍數」之見解則由司法院座談會研討結果之多數說所採，且採用此說之實務見解數量頗多，亦不可忽視。惟筆者以為，如自民國100年6月29日商標法第71條第1項第3款修正，已將該款最低損害賠償即單價500倍之下限刪除(僅留1,500倍之上限)之角度來看，法院既已得依個案情形分別酌定各項商品所乘倍數低於500倍，則是否「分別價格乘以倍數」之計算方式，仍將導致被害人獲取不當得利而違反損害賠償目的，恐有再行商權之空間。

#### 參考資料

- 最高法院 102年度台上字第974號民事判決、智慧財產法院103年度民商訴字第50號民事判決、102年度民商上更(一)字第3號民事判決、103年度民商上字第7號民事判決、104年度附民上字第15號刑事附帶民事訴訟判決、司法院 104 年度「智慧財產法座談會」、「民事訴訟額相關議題」提案及研討結果。

台灣發明 · 無限創新

