

淺析立體商標的審查

—陳曉華—

《商標法》第八條規定,任何能夠將自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品區別開的可視性標誌,包括文字、圖形、字母、數字、三維標誌和顏色組合,以及上述要素的組合,均可以作為商標申請註冊。從上述註冊商標構成要素的規定可知,由三維標誌或者含有其他標誌的三維標誌構成的具有區別性的可視性標誌,是可以註冊為商標的。這種商標被稱為立體商標,可以分為單一立體商標,即僅由三維標誌要素構成的立體商標;組合立體商標,即由含有其他標誌的三維標誌構成的立體商標。立體商標的三維標誌要素可以是商品本身的形狀、商品的包裝物或者其他三維標誌。本文就立體商標的審查進行探討。

立體商標駁回絕對理由的審查

《商標法》關於商標駁回絕對理由的規定分為兩個部分,一部分是禁止使用的規定,主要是解決公序良俗的問題,體現在《商標法》的第十條;另一部分是禁止註冊的規定,主要是商標的顯著特徵條款,體現在《商標法》第十一條、十二條。

(一)《商標法》第十條的適用

《商標法》第十條規定,不得將國名、國旗、國徽等標誌作為商標使用。這一規定同樣適用於立體商標。

例如,若將某國國徽的立體形狀用來申請立體商標註冊,將被駁回;同樣若將一個政治人物的立體頭像用來註冊立體商標,也是要被駁回的。

(二)《商標法》第十一條的適用

根據《商標法》第十一條的規定,三維標誌僅有本商品的通用三維形狀或者僅僅直接表示商品的主要原料等特點的以及其他缺乏顯著特徵的,不得作為商標註冊。首先,這些三維標誌難以將不同生產者和經營者生產的商品或提供的服務區別開來,缺乏商標的本質特徵—區別性;其次,這些標誌為行業所共

用,若作為商標註冊,註冊人獲得排他權,未經註冊人許可,他人不能在其商業活動中使用。這樣做顯失公平。

1.三維標誌僅為指定使用商品通用或者常用形狀的,不得作為立體商標註冊。

如圖 1 中用在藥品商品上的普通橢圓形藥片形狀是本商品的通用形狀,缺乏顯著特徵。但圖 2 中用在營養品商品上的環繞三個小球的立體形狀,是非通用且非常用的,具有顯著性。



圖 1



圖 2

2. 三維標誌僅為指定使用商品通用或者常用包裝物的形狀,不得作為立體商標註冊。

例如用在啤酒商品上的普通酒瓶(圖 3),是商品的常用包裝物,缺乏顯著特徵。而使用在酒商品上的魚形瓶(圖 4),並不是商品的通用或常用包裝物,應當具有可註冊性。



圖 3



圖 4

3.三維標誌僅為指定使用商品或服務項目通用或者常用裝飾物的形狀,不得作為立體商標註冊。

例如在酒店或大廈門口經常擺放的石獅子(圖 5)是守護神的一種象徵,是大酒店或大廈的常用飾物。以此形狀在酒店服務項目註冊立體商標,就可能會被駁回。而與商品或服務本身沒有直接關聯的三維標誌是具有可註冊性的。比如使用在餐館上的牧童騎牛的形狀(圖 6),因與指定使用的服務項目是沒有直接關聯的,因此應有可註冊性。



圖 5



圖 6

4.三維標誌僅僅直接表示商品的主要原料等特點的,不得作為立體商標註冊。

例如在果汁商品上以普通蘋果形狀(圖 7)註冊立體商標

的,將會因僅僅直接表示本商品主要原料的特點而被駁回。而用在毛線商品上的經過特殊設計的立體羊形狀(圖 8),就不會被看作僅僅直接表示了毛線的主要原料,因此具有可註冊性。



圖 7

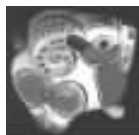


圖 8

5. 申請人提交的商標圖樣難以確定其三維形狀的,判定為缺乏顯著特徵。

例如在眼鏡盒商品上的條狀圖案(圖 9),從圖樣上無法確定其為三維形狀,被判定為缺乏顯著特徵。



圖 9

當三維標誌含有其他商標的傳統要素如文字要素時,原則上是具可註冊性的,但保護的意義則不一定是其三維特徵。例如瓶貼中含有具有顯著特徵的文字部分的啤酒罐(圖 10),通常認為是可註冊的,但保護的是其顯著性的文字部分,而不是這種普通罐形。



圖 10

(三)《商標法》第十二條的適用

《商標法》第十二條規定,以三維標誌申請註冊商標的,僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀或者使商品具有實質性價值的形狀,不得註冊。

1. 三維標誌僅有商品自身的性質產生的形狀的,不得作為立體商標註冊。

由商品自身的性質產生的形狀,是指為實現商品固有的功能和用途所必須採用的或者通常採用的形狀¹。例如安全扣(圖 11)和剪刀(圖 12)的形狀與它的作用是密切相關的。



圖 11



圖 12

2. 三維標誌僅有為獲得技術效果而需有的商品形狀的,不得作為立體商標註冊。

為獲得技術效果而需有的商品形狀,是指為使商品具備特定的功能,或者使商品固有的功能更容易地實現所必須使用的形狀²。例如在非金屬容器商品上以圖 13 中的三維標誌申請立體商標註冊。該三維標誌本身就是一個容器的外形,其唯一特

殊點是右下角的棱狀,這些棱狀的設計是為產生一種防滑的特定的技術效果,是不能獲得註冊的。再如在電動牙刷上以圖 14 中的三維標誌申請立體商標註冊。該三維標誌是一個電動牙刷的外形,雖然與其它牙刷相比有一定區別,或者說其設計有獨創性和新穎性的地方,但這些設計的最終目的是為了實現其特殊的技術效果,所以這種三維標誌在電動牙刷商品上也是不能獲得註冊的。



圖 13



圖 14

3. 三維標誌僅有使商品具有實質性價值的形狀的,不得作為立體商標註冊。

《商標法》這一駁回絕對理由的規定主要適用於具有美學價值的外觀和造型。例如圖 15 中用在瓷器裝飾品的三維標誌,由於它屬於藝術品,人們購買它主要是看重它們的形狀,這個形狀影響到了商品的價值,而不認為它是一個商標。圖 16 中在軟墊商品上申請註冊的三維標誌,它做成動物形狀通常只是被看作增加軟墊的吸引力,而與製造來源無關。而圖 17 是一種玩具車的造型,其外形的主要作用也是吸引消費者。



圖 15



圖 16



圖 17

與《商標法》第十一條相比,第十二條強調的是具有功能性的三維標誌不能獲得立體商標的保護,這是專門為立體商標的審查而設置的配套條款,規定了三維標誌可註冊性的限制條件。規定上述限制性條件與商標與專利保護期限的不同有關。商標專用權是可以永久的,時間愈長,消費者認知率愈高,商標的區別性愈強。而專利就只能規定合理的期限,因為永久性的專利不利於社會的進步。如果上述產品獲得外觀設計或者實用新型專利授權,專利期屆滿後,就將進入公有領域。但如果將它們註冊為立體商標,未經許可,他人將可能永遠不能用來生產其產品。這樣的結果不是建立工業產權制度的初衷,也不利於保護公眾的利益。³

立體商標駁回相對理由的審查

中國目前實行的是“審查原則”，即商標註冊管理機構對註冊商標申請採取全面的審查，不但審查形式要件，審查駁回的絕對理由，而且對駁回的相對理由也進行審查⁴。《商標法》第二十八、二十九條對此有所規定。

如前所述，立體商標可能僅由三維標誌要素構成，也可能由三維標誌要素和其他平面要素組合而成。為方便起見，下面筆者從三個方面來對商標駁回的相對理由進行分析。

(一) 三維要素之間近似

兩商標的具有顯著特徵的三維要素的結構、形狀和整體視覺效果近似，判定為近似商標。

例如用在撲克牌上的兩個車形的立體商標（圖 18、圖 19），形狀基本相同，應判為近似商標。



圖 18



圖 19

而用在酒上的這兩個瓶形商標（圖 20、圖 21），雖然瓶形本身非常近似，但由於這種瓶形屬於酒的通用或常用包裝物，缺乏顯著特徵，而兩瓶貼上的文字區別明顯，所以不判為近似商標。

圖 20（瓶貼文字：
MOET CHANDON）圖 21（瓶貼文字：
LA GRANDE DAME）

(二) 平面要素之間近似

兩商標的具有顯著特徵的平面要素的外觀、讀音、含義和整體表現形式近似，判定為近似商標。

圖 22 是一個純文字商標，圖 23 是一個含有文字要素的立體商標，兩商標的文字部分近似，兩商標判定為近似商標。

la bamba

圖 22



圖 23

瓶貼文字：
BOMBA

(三) 三維與平面要素近似

兩商標的具有顯著特徵的三維要素在視覺效果上與具有顯著特徵的平面要素近似，判定為近似商標。

圖 24 是一個立體商標，圖 25 是一個含有圖形要素的平面商標，兩商標的鳥的形狀部分近似，兩商標判定為近似商標。



圖 24



圖 25

立體商標在註冊和保護中面臨的幾個問題

立體商標是商標的一種形式，能起到區別產源的作用，從而就可能獲得註冊，並受到法律保護。中國是一個商標註冊大國，五年來，受理了大量立體商標的註冊申請，經過審查，一部分立體商標已獲得商標註冊。總結五年的法律實踐，筆者認為，在立體商標的註冊和保護中主要應注意以下兩個問題。

(一) 單一立體商標的可註冊性

單一三維標誌如果與指定使用的商品或服務沒有直接關聯，是具有可註冊性的。而大量以商品本身的形狀或商品包裝物單獨申請註冊為立體商標的單一三維標誌，一般不會被認為具有內在顯著性，從而自動起到區別作用，申請人要承擔獲得顯著性的舉證責任。另外，由於對立體商標特別是由商品的形狀或者包裝物構成的三維標誌的保護可能與版權、專利尤其是外觀設計專利的保護發生衝突，世界上大多數接受立體商標註冊的國家都對其功能性部分作出了嚴格的限制。

(二) 組合立體商標的保護

在我國獲准註冊的立體商標多為組合立體商標，目前困擾立體商標保護的最大問題是對組合立體商標保護範圍的確定。因為商標註冊管理機構在對組合立體商標進行審查時，不會單獨對其三維標誌部分的可註冊性作出實質性的結論。這樣一來就可能使相關公眾對已註冊立體商標的三維標誌部分的可註冊性產生誤解。例如，我們在很多報道中經常會發現這樣的語句“某某立體商標獲准註冊，從此對該立體形狀享有專用權”，而事實上其報道的獲准註冊的是組合立體商標，該商標的立體形狀可能是商品的通用形狀或包裝物。我國《商標法》、《商標法實施條例》及商標註冊審查標準在此方面的規定是比較嚴謹的。首先，商標最本質的屬性是區別性，也就是說，只要組合商

Preliminary Analysis of Examination of Three-dimensional Trademarks

Chen Xiaohua

Article 8 of the Trademark Law of the People's Republic of China provides that any visual sign capable of distinguishing the goods or service of one natural person, legal person or any other entity from those of others, including words, devices, letters, numerals, three-dimensional symbols, combinations of colours or any combination of the above elements, may be applied for the registration of a trademark. It may be seen from the provision on the components of a registered trademark that any visual sign comprising three-dimensional symbols or three-dimensional symbol containing other elements may be registered as a trademark known as a three-dimensional trademark. Trademarks of the kind may be divided into two categories: single three-dimensional trademarks, namely those composed of elements of three-dimensional symbol, and combination three-dimensional trademarks, namely those composed of three-dimensional symbols containing other elements. The elements of three-dimensional symbol of a three-dimensional trademark may be the shape of goods per se, its package, or any other three-dimensional symbol. This article is intended to explore and

discuss about the examination of three-dimensional trademarks.

Examination of absolute grounds for refusal of three-dimensional trademarks

The provisions of the Trademark Law on refusal of trademarks are divided into two parts: one part of the provisions are on those prohibited to be used as trademarks intended to address the issue of the accepted fine public orders and social morals or customs as embodied by Article 10 of the Trademark Law; the other part of these are the provisions on signs prohibited to be applied for registration as embodied by provisions of Articles 11 and 12 of the Trademark Law on the distinctive character of trademarks.

(I) Application of Article 10 of the Trademark Law

Article 10 of the Trademark Law provides that such word or device as the State name, national flag or national emblem should not be used as a trademark. This provision also applies to a three-dimensional trademark.

標的某個構成部分有顯著性,商標整體就有顯著性,所以《商標法》禁止註冊條款有一個“僅”或“僅僅”的限定。其次,組合立體商標是一個整體,通過註冊產生的權利是針對商標整體的,對註冊人在整體上主張權利是沒有異議的;第三,對組合立體商標而言,左右該商標整體印象的往往是其顯著性較強的構成要素,即商標的主要部分,該部分受法律保護的力度是較強的。而作為商標次要部分的構成要素的權利是要受到限制的,即組合立體商標中含有本商品的通用形狀、包裝物和裝飾物,或者直接表示商品的主要原料等特點,或者由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀及使商品具有實質性

價值的形狀,註冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。■

作者:國家工商行政管理總局商標局審查二處審查員

¹ 參見《商標審查標準》第四部分立體商標的審查,國家工商總局商標局商標評審委員會 2005 年 12 月公佈。

² 同註 1。

³ 見國家工商行政管理總局商標局編:《中華人民共和國商標法釋義》,第 71 頁,中國工商出版社,2003 年 4 月第一版。

⁴ 陳曉華:“淺析商標駁回相對理由的審查”,載(香港)《中國專利與商標》2006 年第 3 期。