

顏色組合商標評審、訴訟實例

—曹新偉—

實例一

英國申請人標準渣打有限公司 (Standard Chartered PLC) 於 2002 年 4 月 18 日在國際分類第 16 類“紙、卡紙板、書籍、雜誌、文具”等商品上向商標局提出圖形商標(見第 81 頁附圖 1, 以下稱申請商標)的註冊申請, 申請人在申請書中聲明申請商標係顏色組合商標。經審查, 依據《商標法》第十一條第一款第(三)項、第二十八條的規定, 商標局於 2003 年 3 月 4 日以 ZC3150995BH1 號商標駁回通知書駁回了該商標的註冊申請, 理由是“該圖形過於簡單, 缺乏顯著特徵, 作為商標使用不具有識別作用”。

申請人不服商標局的駁回決定, 於 2003 年 3 月 21 日向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會經審理認為, 申請商標由五種顏色組合而成, 由於進行了色差安排, 從而具有了一定的可識別性; 申請商標指定使用在紙等商品上, 尚能起到區分商品來源的作用, 具有一定的顯著性, 應准予註冊。依據《商標法》第二十七條的規定, 商標評審委員會於 2005 年 6 月 27 日作出《“圖形”商標駁回複審決定書》(商評字 [2005] 第 1821 號), 決定准予申請商標初步審定並公告, 並移交商標局辦理初步審定及公告事宜。根據該決定, 商標局已於 2005 年 8 月 28 日初步審定並公告了該商標的註冊申請, 並於同年 11 月 28 日予以核准註冊並公告 (分別見第 989、1001 期《商標公告》, 第 3150995 號)。

實例二

日本申請人株式會社島野 (Shimano Inc.) 於 2002 年 3 月 25 日在國際分類第 25 類“鞋、靴子、服裝、雨衣”等商品上向商標局提出圖形商標(見第 81 頁附圖 2, 以下稱申請商標)的註冊申請, 申請人在申請書中聲明申請商標係顏色組合商標。經審查, 依據《商標法》第十一條第一款第(三)項及第二十八條規定, 商標局於 2003 年 7 月 29 日以 ZC3124469BH1 號商標核

駁通知書駁回了該商標的註冊申請, 理由是“申請商標缺乏顯著特徵, 不得作為商標註冊”。

申請人不服商標局的駁回決定, 於 2003 年 8 月 15 日向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會經審理認為, 申請商標為三種顏色組成的細條狀圖形, 用於指定商品, 消費者不易將其作為商標看待, 故起不到應有的識別作用, 缺乏顯著特徵。對於申請人提出的申請商標在使用中已經具有顯著性的主張, 商標評審委員會認為, 申請人提供的證據不足以證明申請商標在中國已通過使用產生了顯著性, 故不應准予申請商標初步審定並公告。依據《商標法》第十一條第一款第(三)項、第二十八條規定, 商標評審委員會於 2005 年 3 月 30 日作出《“圖形”商標駁回複審決定書》(商評字 [2005] 第 0547 號), 決定駁回申請商標, 不予初步審定公告。同時告知申請人, 如不服上述決定, 可以自收到決定書之日起三十日內向北京市第一中級人民法院起訴。申請人未在限期內向法院起訴, 商評委的駁回決定已生效。

實例三

瑞典申請人凱普曼有限公司 (Kapman AB) 於 2002 年 1 月 8 日在國際分類第 8 類“鋸條(手工具零件)”商品上向商標局提出顏色組合商標(見第 81 頁附圖 3, 以下稱申請商標)的註冊申請。經審查, 依據《商標法》第十一條第一款第(三)項及第二十八條規定, 商標局於同年 8 月 27 日以 ZC3063748BH1 號商標駁回通知書駁回了該商標的註冊申請, 理由是“申請商標圖形過於簡單, 用作商標缺乏顯著性”。

申請人不服商標局的駁回決定, 於 2002 年 9 月 13 日向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會經審理認為, 申請商標作為由兩種不同顏色構成的顏色組合商標, 其表現形式過於簡單, 普通消費者不易將其作為商標進行識別, 因此, 申請商標缺乏商標應有的顯著性, 屬於《商標法》第十一條第一款第(三)

項所指不得作為商標註冊的標誌,該註冊申請應予以駁回。依據《商標法》第二十八條的規定,商評委於 2004 年 12 月 20 日作出《“顏色組合”商標駁回複審決定書》(商評字[2004]第 6429 號),決定駁回該顏色組合商標的註冊申請,不予初步審定公告。

申請人不服商評委的決定,向北京市第一中級法院提起行政訴訟。申請人稱其公司係世界上最著名的鋸條製造商,申請商標是由原告首創的塗抹在整個鋸條商品上的“桔黃色和藍色”組合,該顏色並非鋸條的通用顏色。消費者在購買鋸條商品時,在離銷售地點很遠的地方,即能夠通過申請商標的獨特顏色組合而判斷出該商品來源於申請人,而非其他廠商。因此,申請商標已經具備了顯著性。此外,申請人使用申請商標的商品已經在中國市場廣泛銷售並享有相當高的知名度,並且遭到了惡意模仿。申請人認為商評委作出的複審決定事實認定不清,適用法律錯誤並且程序違法,請求法院依法撤銷複審決定。

北京市第一中級法院經審理認為,顏色組合可以作為商標的一種形式,但其應當與其他標誌一樣具有顯著性,才有可能獲得註冊。本案申請商標係由桔黃色和藍色組合構成,該顏色組合本身過於簡單,不能起到指示商品或服務來源的作用。同時,原告提交的證據尚不能證明該申請商標已經獲得後天顯著性和享有相當高的知名度。因此,法院於 2005 年 12 月 16 日判決維持了商評委作出的駁回複審決定。申請人不服一審判決,已經向北京市高級人民法院提出上訴,現尚在審理之中。

× × × × × × × × × × × ×

在 2001 年修改的中國《商標法》中增加了關於顏色組合商標的規定之後,顏色組合商標的註冊申請越來越多。從將近五年的審查實踐來看,在商標局的實質審查階段即獲准初步審定並公告的顏色組合商標的註冊申請雖然也有,但不太多。前述實例一中的申請人同時在國際分類第 36 類“金融服務、銀行服務”等服務項目和第 9 類“金融卡交易和金融數據結算用處理設備、計算機、電話機”等商品上申請註冊的與附圖一商標完全相同的顏色組合商標,在商標局的實質審查階段即獲准初步審定並公告,並獲准註冊公告(分別見第 892/904 期《商標公告》第 3150996 號、第 894/906 期《商標公告》第 3150994 號)。商評委在審理顏色組合商標的駁回複審程序中,既有推翻商標

局的駁回決定、准予申請商標初步審定並公告的個案(如實例一),也有駁回申請人的複審請求、不准予申請商標初步審定並公告的情形,而且後者居多。實例二中的申請人同時提交的在國際分類第 12、25、28 三個類別上的九件與附圖 2 商標相同及由相同顏色的不同組合組成的另兩種顏色組合商標(見第 81 頁附圖 4、5)的註冊申請,有兩件通過了商標局的實質審查、獲准初步審定並公告(見第 974/986 期《商標公告》第 3124472 號、3124473 號),其餘七件被商標局駁回。這七件中有兩件申請人未申請複審,包括實例二在內的五件複審申請,經過商評委的審理,均被駁回,申請人也沒有進一步向法院起訴。

對於顏色組合商標是否具有顯著特徵的審查,商標局和商評委於 2005 年 12 月 31 日共同發佈的《商標審查及審理標準》中規定:“顏色組合商標僅有指定使用商品的天然顏色、商品本身或者包裝物以及服務場所通用或者常用的顏色,以及申請人僅對顏色組合做文字說明而未提交彩色圖樣的,判定為缺乏顯著特徵。”¹前述規定又以列舉的方式分為兩條,第一,“僅有指定使用商品的天然的顏色”,並舉使用在芥末商品上的淺綠色為例;第二,“僅有指定使用商品本身或者包裝物、服務場所通用的或常用的顏色”,並以分別指定使用在洗衣片、計算機、美髮、集成電路卡等商品或服務上的四個顏色組合為例。與該標準其他部分不同的是,本條沒有但書,也就是說沒有從正面說明什麼樣的顏色組合商標具有顯著特徵。從商標局已核准註冊的幾件顏色組合商標與駁回後商評委准予註冊或依然駁回的諸多案例來看,前述標準似乎缺乏明確的指導意義。首先,“商品的天然的顏色”往往是一種顏色,而一種顏色構成的商標明顯不屬於顏色組合商標²;其次,現實中僅有指定使用商品本身或者包裝物、服務場所通用的或常用的顏色構成的顏色組合商標的註冊申請其實並不多,而常見的往往是與指定使用商品或服務並無直接或必然聯繫的顏色組合,如實例一和實例三中的申請。若按前述標準的規定,這些顏色組合似乎均不應判定為缺乏顯著特徵。然而,事實上諸多此類商標不但在商標局的審查階段被駁回,在商評委的複審階段大多也被駁回了。所以,筆者以為,在顏色組合商標是否具有顯著特徵的審查問題上,到目前為止,商標局和商評委尚未形成比較明確的、可供參考的指導性意見。因此,在審查和審理實踐中,商標局的審查員和商

Cases of Review and Adjudication and Lawsuit Involving Trademark Composed of Combination of Colours

Cao Xinwei

Case 1

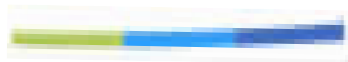
The English applicant, the Standard Chartered PLC, filed, on 18 April 2002, an application with the Trademark Office for registration of a device trademark (See Fig. 1 below; hereinafter referred to as the trademark in point) in goods of class 16 of the International Classification, such as “paper, card board, book, magazine, and stationery”. The applicant stated in the application that the trademark in point was one composed of combination of colours. Upon examination, the Trademark Office issued the Trademark Refusal Notification No. ZC 3150995BH1 on 4 March 2003, and refused the

trademark registration application under Articles 11, paragraph one (3) and 28 of the Trademark Law on the grounds that “the device was too simple to have its distinctive character, and could not play the distinguishing role when used as a trademark”.

Dissatisfied with the refusal decision, the applicant applied to the Trademark Review and Adjudication Board (the TRAB) for reexamination on 21 March 2003. After hearing the case, the TRAB held that the trademark, composed of five colours, had been rendered distinguishable by the arrangement of these colours; when used on goods, such as paper,



附圖 1
Fig.1



附圖 2
Fig.2



附圖 3
Fig.3



附圖 4
Fig.4



附圖 5
Fig.5

評委的評審員往往只能依靠各自對顏色組合商標的認識，獨自或經所在處部分或全體人員討論後作出准駁的結論。這樣，即使完全相同的顏色組合商標，在不同類別上的註冊申請也會面臨不同的審查結論。

實例三中的申請人同時在相同商品上申請註冊的另兩件顏色組合商標亦先後被商標局和商標評審委員會駁回，然而，申請人僅就實例三中的駁回複審決定向法院提起訴訟。該案也成為中國首例關於顏色組合商標的商標行政訴訟案。在一審判決中，法院認可了商標局和商標評審委員會關於申請商標缺乏顯著特徵的判斷，但並未對涉案商標之所以缺乏顯著特徵的理由進行詳細的分析和說明。我們期待二審法院在審理中對判定

顏色組合商標是否缺乏顯著性以及是否通過使用產生了顯著性等問題闡明看法，以便商標局、商標評審委員會在審查、審理顏色組合商標的註冊申請時加以參考，同時也使商標申請人在決定是否申請註冊顏色組合商標、申請被駁回後是否複審、是否向法院起訴等問題時能有所指引。■

作者：中國國家工商行政管理總局商標局審查員

¹ 見該標準第五部分第四條之（一）項。

² 該標準第二部分“商標顯著特徵的審查”中第五條“其他缺乏顯著特徵的”項下已經出現了“單一顏色”，在顏色組合商標的審查標準中再出現類似內容明顯不妥。