

中國法院對外形立體商標的認定保護

—胡剛—

北京市第一中級人民法院近期在行政訴訟司法程序中撤銷了商標評審委員會所做的兩份裁定,依法核准了由兩家外國公司分別申請註冊的外形立體商標。這是自2002年中國商標法修訂並將立體商標納入保護範圍後,中國法院依職權對國外申請的外形立體商標可註冊性進行的獨立認定,具有里程碑式的意義。

案例一

意大利費列羅有限公司(Ferrero S.P.A.)是國際註冊第783985號“圖形(三維標誌)”的所有人。該商標於2002年5月23日申請,指定使用在第30類包含巧克力在內的多項商品項目。該立體商標表現形式為一塊包在金黃色紙里的球形三維立體形狀,圖樣如圖所示。



註:該立體商標所要保護的客體是確定的產品包外形

上述商標通過馬德里協定指定中國要求領土延伸保護。中國商標局於2003年3月以商標缺乏顯著性為由予以駁回。該公司隨即向商標評審委員會提出複審申請。2006年10月,商標評審委員會以該商標作為立體商標僅有指定使用商品較常用的包裝形式,難以區分商品來源因此缺乏商標應有的顯著特徵為由,作出駁回申請的複審決定。該公司不服商評委的決定,向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟,請求撤銷商標評審委員會決定,並核准申請商標在中國領土延伸保護註冊。

2007年11月,北京市第一中級人民法院經審理認為:

1. 申請商標作為一個三維標誌,由一個栗色和金黃色相間並帶有波紋形狀的底座和在底座之上放置的具有皺褶狀包

裝效果的金黃色球形三維形狀組成;

2. 申請商標對於色彩和商品包裝形式的選擇均不在本行業和指定使用商品包裝形式的常規選擇的範圍之內;

3. 申請商標的獨特創意已經使之成為原告產品的一種標誌性設計,使得消費者在看到申請商標後就能夠清楚地判斷出此商標所附着商品的來源。

4. 申請商標已經具有了商標所應具備的顯著性,應當在我國被作為註冊商標予以保護。

據此,法院撤銷了商標評審委員會作出的《關於國際註冊第783985號“圖形(三維標誌)”商標駁回複審決定書》。商標評審委員會逾期未提出上訴,判決已發生法律效力。上述立體商標國際註冊第783985號“圖形(三維標誌)”因此成為中國首例通過司法程序認定的商品包裝外形立體商標。

案例二

美國之寶製造公司(Zippo Manufacturing Company)於2001年12月向中國商標局提出了第3031816號“圖形(立體商標)”商標的註冊申請。該商標指定使用商品為第34類的“吸煙用打火機”。該立體商標實際樣品圖樣如圖所示。



註:該立體商標所要保護的客體是一個純粹的產品自身外形

2002年8月,中國商標局駁回了Zippo立體商標的註冊申請。之寶公司不服,於2002年12月向商標評審委員會申請複審。商標評審委員會認為,Zippo立體商標展示的立體圖形僅為其指定商品的通用圖形,不具有商標顯著性,於2007年6月

駁回 Zippo 立體商標註冊申請。該公司遂訴至北京市第一中級人民法院。

法院經審理認為，指定使用於吸煙用打火機商品的 Zippo 立體商標具有以下構成要素：

1. 整體類似較為扁平的長方體；
2. 主要表面呈平面；
3. 邊角略圓；
4. 頂部表面呈微拱的弧度；
5. 底部表面呈直線形；
6. 整體按大致 5:7 的比例分為上、下兩部分；

7. 在長方體的右側，在上、下兩部分的接縫處有一與接縫線同向的、長度略短於接縫線且向外凸起、外凸橫截面為半圓形的軸體結構。

法院進一步認為，商標評審委員會僅認定了前述第 1-5 項構成要素，忽略了第 6-7 項構成要素，屬認定事實不清。Zippo 立體商標整體為類似長方體的設計方案，包含多項特定的構成要素，尤其是簡單、孤立地設置於長方體右側且未採取平滑過渡設計的第 7 項構成要素明顯不同於該商標主體部分均採用的整體平滑過渡設計風格。Zippo 立體商標的整體設計具有獨創性，不在本行業的常見選擇範圍之內。Zippo 立體商標整體所具有的獨創性已經使之成為原告 ZIPPO 打火機的一種標誌性設計，能夠起到標識之寶製造公司的 ZIPPO 打火機商品來源的作用。Zippo 立體商標已經具備了作為註冊商標所應當具備的顯著性，應當依法予以保護。

據此，2008 年 4 月北京市第一中級人民法院以 Zippo 立體商標不屬於《商標法》第十一條第一款第（一）項規定的不得准予註冊情形為由，判決撤銷了商標評審委員會做出的駁回複審決定。商標評審委員會逾期未提出上訴，判決已發生法律效力。由此，Zippo 打火機商品外形的立體商標成為中國首例通過司法程序認定的商品外形立體商標。

案件評析

一般而言，依據保護客體的構成形狀不同，立體商標在實踐中有如下四類表現形式：

1. 與指定的商品或服務項目無任何關聯的裝飾性立體標誌外形；
2. 帶有文字或圖形成分的商品或商品包裝物形狀；
3. 商品包裝物本身的立體外形；及
4. 商品本身構成的立體外形。

對於前兩類立體商標的註冊，在中國商標審查實踐中並不存在重大爭議。只要這兩類立體商標的平面表現形式被認為具有顯著性，可作為二維平面商標註冊，則相應的立體商標一般來說就能註冊。但是對於後兩類外形立體商標的註冊，其本身是否具有顯著特徵往往成為爭論的焦點。

就以往的案例而言，中國商標審查當局及法院對於外形立體商標顯著性的把握尺度還是非常嚴格的，審理中曾以缺乏顯著性為由駁回了包括可口可樂“芬達飲料瓶”在內的眾多外形立體商標註冊。

但是，在“費列羅巧克力包裝外形”案中，法官認為申請商標所展示的商品包裝形式屬於非常規選擇的範圍，因而具有獨特創意；而在“之寶製造公司打火機產品形狀”案中，法官認為申請商標所體現的設計風格具有獨創性。換而言之，上述行政訴訟案件的審理法官均認為申請商標具有獨特創意或獨創性，使得各自能夠起到區別商品產源的作用，因此具有內在顯著性，可准予註冊。

筆者認為，上述兩件商標行政訴訟案件的裁定中有兩個問題值得深入思考。

1. 獨創性與內在顯著性之關係

中國《商標法》第 9 條規定：“申請註冊的商標，應當有顯著特徵，便於識別。”因此，“有顯著特徵，便於識別”可視為《商標法》對於商標註冊的本質要求。由產品本身或其包裝外形所構成的商標如若獲准註冊，自然也要符合上述規定。

然而，法院在裁定書中採用的是“獨特創意”或“獨創性”的概念，這與商標註冊所必須的“顯著性”關係如何？

衆所周知，“獨創性”恰是構成著作權法所保護作品的首要條件。中國《著作權法實施條例》第 2 條規定：“著作權法所稱作品，是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式複製的智力成果。”在上述兩案中，法官認為申請商標所具有的獨特創意或獨創性使得各自能夠起到區別商品來源的作

用。在“之寶製造公司打火機產品形狀”一案中，法官甚至採用了構成要素羅列分析的方式，來證明申請商標是由具有獨創性的要素構成。那麼具有獨創性，或稱獨特創意，是否意味着申請商標就具備了商標所應有的顯著性呢？

筆者以為，著作權法意義上的獨創性，要求作品需經獨立創作產生，從而具有非模仿性（非抄襲性）和差異性。一部作品只要不是對一部已有作品的完全或實質性的模仿，而是作者獨立構思的產物，在表現形式上與已有作品存在差異，就可以視為具有獨創性。而顯著性表現的是商標所具有的標識企業商品或服務出處並使之區別於其他企業之商品或服務的屬性。筆者不否認，對於同一個客體（例如實用藝術品），完全有可能既滿足著作權法意義上的獨創性標準，同時也滿足商標法意義上的顯著性標準，對它的保護可能會落入著作權法和商標法兩種不同法域的保護範疇。但是，這絕不表明一旦保護客體具備著作權法意義上的獨創性必然具有商標法意義上的顯著性。例如，獨立創作的由複雜文字、圖形、數字、字母或上述要素的組合構成的作品往往屬於著作權法保護的範疇。但是，過於複雜的文字、圖形、數字、字母或上述要素的組合作為商標使用在指定商品上通常被認為缺乏顯著特徵，不具備表示商品來源的作用，而被禁止作為商標註冊。¹因此，具有獨創性的客體是否具有商標法意義上的顯著性，仍然需要結合保護客體的具體情況進行分析判斷。

綜上，筆者認為，滿足著作權法意義上的獨創性標準不應作為商標法意義上顯著性的充分條件。法院在上述案件的裁定中採用的認定方法值得商榷。

2. 外形立體商標內在顯著性的舉證責任

商標是否具有內在顯著性，往往被認為是一個程度問題。凡是達到最低限度顯著性要求的標誌都可以註冊為商標。因此在一般情況下，只要某一標誌不存在明顯的瑕疵，其內在顯著性是可以推定的。在各國商標審查實踐中，對於立體商標內在顯著性均採用反證法進行判斷，即明確排除某些不得作為商標使用、不得作為商標註冊的標誌。

根據中國商標局與商標評審委員會於2005年12月1日聯合頒佈施行的《商標審查及審理標準》中關於“立體商標的顯著特徵的審查”的相關規定，下列三種情況不認為具有內在顯

著性：

1) 僅有指定使用商品的通用或者常用形狀的；但非指定使用商品的通用或常用形狀或者含有其他具有顯著特徵的標誌的除外。

2) 僅有指定使用商品的通用或者常用包裝物的；但非指定使用商品的通用或者常用包裝物或者含有其他具有顯著特徵的標誌的除外。

3) 其他缺乏顯著特徵的，但三維標誌本身具有顯著特徵的除外。

在上述案件中，法官基於兩個外形立體商標的整體設計具有“獨創性”，不在本行業的常見選擇範圍之內，已經成為一種標誌性設計的主觀判斷，最終直接確認所涉外形立體商標具有內在顯著性。

對於立體商標的內在顯著性，我國與歐美國家均採用反證法進行判斷，對這一標準的理解並無差異。但是在上述案件中，中國法官在外形立體商標內在顯著性舉證責任問題上所體現的認知與歐美國家存在明顯不同。

鑒於外形立體商標的特殊性，歐美國家對其內在顯著性的判斷持相當審慎的態度。對於商品外形，原則上先推定該種外形立體商標標誌不具有任何內在顯著性。對於此類申請，商標審查員一律予以駁回，除非申請人能夠提供該商品外形經過廣泛市場使用“獲得顯著性”的證據，表明能夠起到區別商品產源的作用才可能取得註冊。²至於商品包裝外形，如果確有充分理由及事實表明其具有內在顯著性，則予以註冊。否則，就必須如商品外形一樣，提供通過市場使用“獲得顯著性”的證據才有可能取得註冊。³

在上述兩個外形立體商標的司法審查中，法官並未採納商標局和商標評審委員會堅持的證明相關立體商標具備內在顯著性的舉證責任應在申請方的主張，從而使人感到法院對外形立體商標內在顯著性的認定採取了一種過於寬容的立場。

令筆者感到不解的是，審理“費列羅巧克力包裝”的法官認為，由於商標評審委員會未能提供任何證據認定申請商標不能起到區分商品來源的作用，並且未就引用的《商標法》相關駁回條款佐以任何具體推導和解釋，因此有違行政機關在行政訴訟當中負有證明其具體行政行為合法的舉證責任。⁴筆者認為，法

官在這裡顯然是混淆了兩種舉證責任的區別。無疑在商標評審乃至行政訴訟程序中,商標評審委員會負有證明其所作裁定合法的舉證責任。但是,對於申請商標是否具有內在顯著性的舉證責任,只可能要求申請人自己承擔。審查員對其具體行政行為合法的舉證責任與申請人對申請商標具有顯著性的舉證責任不應混同。即使商標評審委員會作出的行政裁決確有程序性瑕疵,也不應免除申請人應當承擔的證明申請商標具有內在顯著性的舉證責任。因此,如果法官認為,商標評審委員會對其作出的駁回決定未盡到證明合法性的舉證責任,其正確的做法應是將案件退回商標評審委員會重新審理而不是直接改判。

外形立體商標的獲得顯著性探討

筆者認為,儘管法官裁定上述外形立體商標具有“內在顯著性”較為牽強,但無可否認上述兩商標通過在中國市場上廣泛使用,早已取得識別商品產源的作用,可以“獲得顯著性”之理由得以註冊。⁵

早在2003年7月,費列羅公司就曾針對中國企業—蒙特莎(張家港)食品有限公司所生產的金莎TRESOR DORE巧克力使用與FERRERO ROCHER巧克力基本相同的包裝、裝潢一事,在中國天津市提起了基於反不正當競爭訴因的民事訴訟。原告費列羅公司一審敗訴,但最終在二審終審程序中勝訴。被告不服,向最高人民法院提出再審請求,並被受理。2008年3月26日最高人民法院以(2006)民三提字第3號就該案進行提審後作出再審判決。最高法院認定:費列羅公司請求保護的FERRERO ROCHER巧克力使用的包裝、裝潢係由一系列要素構成。FERRERO ROCHER巧克力所使用的包裝、裝潢因其構成要素在文字、圖形、色彩、形狀、大小等方面的排列組合具有獨特性,形成了顯著的整體形象,且與商品的功能性無關,經過長時間使用和大量宣傳,已足以使相關公眾將上述包裝、裝潢的整體形象與費列羅公司的FERRERO ROCHER巧克力商品聯繫起來,具有識別其商品來源的作用,應當屬於《反不正當競爭法》第五條第(二)項所保護的特有的包裝、裝潢。因此,最高法院最終維持對費列羅公司有利的裁定。⁶

儘管上述案件的案由屬於不正當競爭,但是通過對上述認

定內容的解讀,可以認為最高法院在某種程度上肯定了FERRERO ROCHER巧克力包裝裝潢整體形象經過長時間使用和大量宣傳,已足以使相關公眾將上述包裝、裝潢的整體形象與費列羅公司的FERRERO ROCHER巧克力商品聯繫起來,具有識別其商品來源的作用。而這種具有區別商品來源的作用恰恰體現的是商標得以註冊的最基本屬性。因此,可以得出的一個肯定結論是:FERRERO ROCHER巧克力包裝本可以通過遞交大量證據,證明其在市場獲得顯著性而取得外形立體商標的註冊。⁷

至於美國之寶製造公司,業內人士應記得該公司在2006年5月16日和關聯公司—之寶商標公司(Zippomark Co.Ltd)基於其已在美國核准註冊的“Zippo打火機外形商標”,向美國國際貿易委員會(ITC)提交申訴書。之寶公司指控4家中國打火機公司和部分美國進口銷售商所進口銷售到美國的打火機產品侵犯了之寶的“Zippo打火機外形商標”。因此,之寶公司請求ITC針對類似爭議打火機的所有進口、轉口和銷售行為發起知識產權侵害調查(即所謂的“337調查”⁸),發佈永久性普遍排除禁令,終止該類打火機通過海關進口美國。

最終該案以雙方達成和解的方式而告結束。但是,筆者認為,該案中所反映的ZIPPO打火機外形被中國一些企業廣泛複製侵權這一事實,確實可以佐證該商品外形在中國相關製造和消費領域早已具有廣泛認知度,從而可以作為證明其已經獲得顯著性,具備外形立體商標註冊條件的重要證據。

總結

上述兩個外形立體商標的司法認定是在中國市場上已飽受侵權困擾的意大利費列羅有限公司及美國之寶製造公司在知識產權保護方面所取得的重要進展。當然上述裁決也將鼓舞更多的企業,特別是海外知名企業為獲得產品包裝乃至產品本身外形的立體商標註冊而不懈努力。

但是,根據北京市第一中級人民法院的裁定,能否認為對於外形立體商標內在顯著性判定的鐘擺已經偏向申請人利益保護的一邊,申請人是否更容易獲得外形立體商標的註冊保護呢?筆者認為,對上述問題得出樂觀的結論為時尚早。

毫無疑問，一部好的法律及其實施，應該促進相關利益的最大化整合，或者在保證某些重要利益的維護與其他利益的最小犧牲之間尋求最佳的平衡點。在司法活動中，同等案件同等對待，這是公正的基本內涵，因而必須在個案審理中尊重先例。反之，則無益於維持人們對法的尊重，也無助於保持公眾對司法機關的信任。考慮到之前包括可口可樂“芬達飲料瓶”在內的衆多外形立體商標被最終駁回的不同司法裁定結論，上述最新案件的裁定對未來其他相似案件是否具有借鑒意義，尚有待觀察。

對於仍在為外形立體商標的註冊而不懈努力的申請人而言，筆者建議，為了證明外形立體商標確實具有顯著特徵，申請人在相關的評審及司法審查程序中應從多方面考慮，準備詳實的理由和證據，着重論述下列主張：

1. 所使用的外形立體商標因其構成要素在圖形、色彩、大小等方面的排列組合具有獨特性；
2. 該外形立體商標的外形業已形成獨特且顯著的整體形象，且與商品的功能性無關；
3. 經過長時間使用和大量宣傳，已足以使相關公眾將上述立體外形商標的整體形象與申請人特定的商品聯繫起來，具有識別其商品來源的作用。■

作者：中國貿促會專利商標事務所律師、專利商標代理人

包裝、裝潢因其構成要素在文字、圖形、色彩、形狀、大小等方面的排列組合具有獨特性，形成了顯著的整體形象。但是，其裁定中特別提到的文字和圖形要素並不是行政訴訟案件中涉及的立體商標所涵蓋的保護要素。因此，可以理解為，即使該包裝裝潢作為整體具有內在顯著性，也不過是“帶有文字或圖形成分的商品或商品包裝物形狀”形式的立體商標，而非純粹意義上的外形立體商標。

⁸ 所謂的“337條款”即美國1930年《關稅法》第337節，此條款規定對不公平競爭尤其是侵犯專利、商標等知識產權的進口產品發起調查，以制止侵權活動。

¹ 見《商標審查及審理標準》第二部分“商標顯著特徵的審查”。

² Re. Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 U.S.P.Q. 2d 1081 (1992).

³ Re. Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205, 120 S. Ct. 1339, 54 U.S.P.Q. 2d 1065 (2000).

⁴ 見佟殊：“關於立體商標註冊和保護標準的探討—從費列羅案談起”，《中國專利與商標》2008第三期。

⁵ 根據中國《商標法》第十一條第二款“前款所列標誌經過使用取得顯著特徵，並便於識別的，可以作為商標註冊。”

⁶ 所述案件(2006)民三提字第3號民事判決書全文請見 <http://www.chinaiprlaw.cn/file/2008040812859.html>.

⁷ 最高法院在裁定中還認為，FERRERO ROCHER 巧克力所使用的