



美国对颜色商标和立体商标的保护

李明德

一. 颜色商标

美国现行的联邦商标法是1946年制定的“兰哈姆法”。根据“兰哈姆法”第45条的规定,商品商标、服务商标、集体商标和证明商标可以由“文字、姓氏、象征、设计或以上之组合”构成。由于法律使用了“象征”和“设计”,上述定义就具有了非常广泛的含义。“象征”(symbol)和“设计”(device)可以包括数字、颜色、气味、声音、产品的包装和外观设计等等。

颜色一般可以作为商标的一个构成成分,与单词、字母、数字、图案等共同构成一件商标。除此之外,由数种颜色组合的图案,如果可以指示商品或服务的来源,也可以作为商标来使用。然而,一种单一的颜色可否作为商标受到保护?在这个问题上,传统的公式是“一种颜色本身不能作为商标而被占有”。

在1985年的“欧文-康宁纤维玻璃”案中,¹联邦巡回上诉法院否定了上述公式。在本案中,原告是一家玻璃纤维绝缘层的生产厂家,并在绝缘层上统一使用了一种粉红颜色。当原告就绝缘层上使用的粉红色提出商标注册申请时,被专利商标局驳回。原告不服,向联邦巡回上诉法院提起上诉。联邦巡回上诉法院推翻了专利商标局的决定,认为只要有关的颜色在市场上获得了第二含义,可以指示玻璃纤维绝缘层的来源,就可以作为商标予以注册。当然,以颜色作为商标注册和使用,

还必须符合其他条件,如非功能性、不妨碍市场竞争和具有第二含义等等。联邦巡回上诉法院还指出,“兰哈姆法”的目的是扩大商标保护的范 围,所以自该法通过以来,法院已经不再坚持“一种颜色本身不能作为商标而被占有”的原则。因为这一原则与“兰哈姆法”的目的有冲突。

依据美国现行的司法体制,在商标侵权诉讼中,当事人先向有关的联邦地区法院提起诉讼,如果不服则向有关的联邦巡回上诉法院上诉,直到诉之最高法院。某一巡回上诉法院所做出的判决,对其他巡回上诉法院只有参考的价值,而没有约束力。况且,就联邦巡回上诉法院来说,只是对商标注册申请人的上诉案做出裁定,只是就商标局的决定做出裁定,只对商标局处理日后的注册事宜有约束力。²所以,“欧文-康宁玻璃纤维”一案之后,一些巡回上诉法院并没有遵从联邦巡回上诉法院的推理,甚至仍然坚持“颜色本身不能作为商标而被占有”的原则。例如,第七巡回上诉法院于1990年判决的一个案子就是如此。³

直到1995年由最高法院判决的“夸里泰克斯”一案,⁴联邦巡回上诉法院在“欧文-康宁玻璃纤维”案中的推理才得以最后确立。在本案中,原告自1951年开始,就在其生产和销售的便笺簿上使用一种特殊的金绿色,该便笺簿销售给印刷厂并作为印刷纸张使用。本案的被告是原告的竞争者,自1989年开始生产和

销售印刷用便笺簿,并且在便笺簿上使用了相似的金绿色。原告因此而诉被告不正当竞争。当原告于1991年就便笺簿上使用的金绿色获得商标注册后,又在诉讼中加入了侵犯商标权的主张。联邦地方法院判定被告侵犯原告商标权,第九巡回上诉法院推翻了地方法院的判决,裁定“兰哈姆法”不允许将颜色本身注册为商标。显然,商标局允许金绿色注册为商标,是执行了联邦巡回上诉法院在“欧文-康宁玻璃纤维”案中的判决,而第九巡回上诉法院的裁定则是坚持传统的颜色本身不能作为商标的原则。

最高法院在“夸里泰克斯”一案中认定,“兰哈姆法”规定的商标构成要素具有最广泛的意义,其中的“象征”或“设计”可以包括一切能够传达意思的东西。“无论是兰哈姆法的语言,还是商标法的基本原则,颜色都应当属于可以作为商标的东西。”最高法院还例举说,法院和商标局已经认定,特定的形状如可口可乐的瓶子、特定的声音如全国广播公司的三声钟声、甚至特定的气味可以作为商标。“如果一种形状、一种声音和一种香味可以作为象征来使用,人们要问,为什么一种颜色就不行呢?”显然,只要颜色能够指示商品的来源,具有商标法所要求的显著性,就可以作为商标来使用。“我们的结论是,有时候颜色可以达到通常的法定的商标要求。而且,当它达到了法定要求时,任何特定的

法律原则都不能阻止颜色本身作为商标来使用。”

以颜色作为商标,有两个需要解决的问题。一个是该颜色作为商标后,会不会妨碍同行竞争者对有限的颜色的使用。另一个是有关的颜色是不是功能性的,即它是某种产品自身的一个构成部分。而这两个问题又是联系在一起的。最高法院在“夸里泰克斯”一案中也回答了这两个问题。

首先是“颜色枯竭”理论,即颜色的数量是有限的,如果允许以颜色作为商标,必然会使有限的颜色库枯竭,使得竞争者不能使用适当的颜色。最高法院认为,这是以偶然的情形来证明颜色不得作为商标。当某种颜色用作商标后,通常会有其他的颜色供他人作相似的使用。即使真的发生了颜色枯竭的问题,商标法的另一个“功能性理论”也会防止妨碍竞争的结果。“功能性理论”禁止将产品的特征用为商标,因为这些特征就产品的用途或目的是必要的,或者影响到产品的价值或质量。如果允许某人将这类特征作为商标而专有,就会将其他的竞争者置于十分不利的境地。例如,农机产品的生产者不能将绿色作为商标,因为消费者想让买到的农机与田野的颜色相配。又如,药品的生产者不得将药片所用的颜色专有起来,因为消费者要借助颜色来辨别不同的药品。当某种颜色具有显著的功能性特征的时候,法院应当考虑将该颜色用作商标会不会妨碍合法的竞争。

显然,无论是“欧文—康宁玻璃纤维”案中的粉红色,还是“夸里泰克斯”案中的金绿色,都不具有功能性的特征。其他的竞争者完全可以在同类产品上使用其他可供选择的颜色。而且更为重要的是,这两个案例中的粉红色和金绿色,都具有指

示商品来源的作用。

二. 商品包装的商标保护

根据美国商标法,尤其是有关的判例,商品外观(trade dress)是指商品的包装和商(产)品的外观设计。在有些情况下,商品的包装还包括服务商品的包装,如饭店或旅店的总体布局,一些快餐店如麦当劳和肯德基快餐店的总体布局等。以商品包装和产品外观设计作为商标,首要的是有关的包装和外观设计可以指示商品的来源,或者具有市场上的第二含义。就产品的外观设计来说,还必须是非功能性的。这里先讨论以商品包装作为商标。

在“兰哈姆法”颁布后的很长时间内,商品包装都不能作为商标来注册。例如,在1952年的“明尼苏达”一案中,⁵申请人就一个雪橇形状的透明胶条包装盒申请商标注册,结果被商标局驳回申请。商标局认为,“兰哈姆法”第45条所说的“设计”不包括机械的或结构性的设计,而是指艺术形象、徽章、标章和商标等等。因而,雪橇形状的包装盒不属于“设计”。到了1958年的“海格”一案,⁶专利商标局在商品包装是否可以注册为商标的问题上,发生了态度上的重大变化。在由助理局长丽滋女士撰写的裁定中,商标局对申请注册的威士忌酒瓶进行了事实上的分析。裁定说,申请人用来包装苏格兰威士忌的箍缩形状的瓶子,是著名的和显著的。消费者在购买申请人的威士忌时,往往使用“箍缩”(pinch)或“箍缩瓶”来指称要买的威士忌,而且申请人也就“箍缩”一词注册了商标。“那么,根本性的问题不是包装物能否在主簿注册上获准注册,而是它是否表达了什么。”由于申请人的“箍缩瓶”可以指示商品的来源,该包装物的外形就可以是一个商标,是一个“象征”

或“设计”,可以在主簿注册上获得注册。

非常有趣的是,“海格”一案是从事实的角度而非法律的角度来分析的,即“这确实是一个事实问题而非法律问题。”所以,“海格”一案并没有裁定依据“兰哈姆法”包装可以注册为商标。到了1960年,商标局终于将可口可乐玻璃包装瓶的外形在主簿注册上注册为商标。自此以后,以商品包装注册商标,包括在主簿注册上注册,已经不再有法律上的问题。

威士忌包装瓶和可口可乐包装瓶都是一种特殊的商品包装,即它们所包装的是液体商品,它们是由自身的形体来指示商品的来源的。至于其他种类商品的包装,由于生产者和销售者可以在字体、颜色、线条和形状等要素上做出任意选择,或者将各种要素任意结合起来,形成商品的包装或标签。这样,绝大多数商品包装就可以成为任意性的或具有内在识别性的商标,从而获得商标注册或商标保护。

三. 外观设计商标保护

受商标法保护的外观设计,必须是获得了“第二含义”或显著性的外观设计。在美国传统的商标分类中,商品标记所具有的显著性由强到弱依次是:任意性或想象性标记,指示性标记,描述性但具有第二含义的标记,以及不能作为商标使用的通用标记。外观设计不具有内在显著性,不能直接指示商品的来源,“相当于”上述的描述性标记。所以,是否具有市场上的“第二含义”就成了对外观设计提供商标权保护的重要的甚至是唯一的条件。

那么,产品的外观设计是否具有内在的显著性呢?是否存在具有内在显著性的外观设计?在传统上,很多法院都认为某些外观设计具有

内在显著性，可以直接指示商品的来源。然而在1994年的“杜拉克”一案中，⁷第三巡回上诉法院指出，传统的商标分类不适用于产品的外观设计或产品的外形。因为商标可以指示商品，并可以依据商标与商品的联系的强弱而划分出等级。这种关系也适用于商品包装。而产品的外观设计则不同，一件产品的外观设计就是该产品的一个构成部分，不可能将某一外观设计与相关产品分离开来，然后指认它与产品的关系是描述性的、指示性的、任意性的或想象性的。尽管如此，第三巡回上诉法院仍然认为，在某些情况下，产品的外形可以被认为具有内在显著性，即消费者有可能将产品的外形与产品的来源直接联系起来。“我们得出结论，就产品的特征或特征之结合或排列，也即寻求兰哈姆法保护的产品的形状，为了内在显著性的目的，必须是（1）独特的和易于记忆的；（2）在观念上可以与产品分离的；（3）有可能是主要作为产品来源的指示的。”

“杜拉克”一案的探讨，尤其是它所提出的判定产品外形具有内在显著性的三个条件，引起了很大的反响。例如，在1995年的“针织公司”一案中，⁸第二巡回上诉法院否定了“杜拉克”所提出的判定产品外形之内在显著性的三个要件，但又同意第三巡回上诉法院的基本看法，即传统的关于商标显著性的分类法不适用于产品的外形或特征，需要确定另外的针对产品外形或特征的标准。因为，消费者对于产品外形或特征的感受不同于对包装的感受，往往认为产品的外形或特征是装饰产品或使产品更具实用性的方面，而不是将其作为商品来源的指示。将传统的分类方法适用于产品的外形或特征，“将会产生不良的或不应有的，将某类产品的特征视为内在

显著的结果，尽管它们的设计从来就不是要作为商品来源的指示。”显然，在第二巡回上诉法院看来，产品的外形或外观设计一般不具有内在显著性，仍然没有得出所有的外观设计都不具有内在显著性的结论。

到了2000年3月的“沃马特”一案，⁹最高法院终于做出裁定，产品的外观设计不具有内在显著性，只有在市场上获得了第二含义或者获得了显著性以后，才可以作为商品外观获得保护，才可以获得商标性保护。法院认为，产品的外观设计不是为了指示产品的来源，而是为了使产品本身更实用或更具有吸引力。最高法院最后裁定：“某一产品的外观设计，只有在显示了第二含义后，才是显著的并且可以获得保护。”这样，“沃马特”一案就最终统一了各巡回上诉法院在外观设计是否具有内在显著性问题上的不同意见。

除了具有第二含义的要求，受商标法保护的外观设计还必须是而非功能性的。在这一点上，商标法与外观设计专利法和版权法一样，都排除了对于产品的功能或其功能性特征的保护。就商标法来说，如果一件产品的外形或设计是功能性的，即使它具有识别性，也不能受到商标法的保护。在1961年的“戴斯特”一案中，¹⁰申请者就一种长菱形的洗煤台面的外形申请商标注册。关税与专利上诉法院指出，尽管长菱形的洗煤台面在商业中被公认为是属于申请者的，但它是功能性的，因而是不能注册的。

排除对于功能性外观设计的商标性保护，是为了避免以商标保护的标准替代专利保护的标准。如商标法只要求有关的标记具有可识别性，而专利法则有严格的可获专利性的要求和一定的保护期限。排除对于功能性外观设计的商标性保护，也是为了避免因商标保护而妨碍正

当的市场竞争。如果某人以一件保护期届满的功能性外观设计作为商标使用，如果某人以没有申请专利的功能性外观设计作为商标使用，并且以此阻止他人的自由模仿，必然会妨碍正常的市场竞争。因此，在外观设计的商标性保护上，“功能性理论”就是一个至关重要的理论。而且，依据“功能性理论”，保障合法竞争重于避免消费者混淆的可能性。

关于如何确定产品外观设计或特征的功能性，1939年的《侵权法重述》提出了这样一个定义：“如果产品的某一特征影响了产品的目的、操作或使用，或者促进了对产品的加工、操作或使用，或者节省了加工、操作或使用的费用，……该特征就是功能性的。”¹¹许多法院的判决都引证了或遵从了《侵权法重述》的这一定义。例如，在1982年的“英武德”一案中，¹²最高法院即说：“从一般概念上说，如果产品的一个特征对于该物品的使用或目的是必要的，或者影响了该物品的成本或质量，它就是功能性的。”

在1982年的“莫顿—诺威奇”一案中，¹³关税与专利上诉法院对外观设计的功能性进行了更为深入的探讨。法院在判决中指出：“‘功能性’是由实用性决定的，而实用性又是由设计的主导性决定的。‘功能性’所赖以建立的基础是有效竞争之必要性。”也就是说，“功能性理论”的目的是排除他人以商标权的方式专有产品的功能性或实用性要素，从而妨碍正常的竞争。在判决中，关税与专利上诉法院还提出了判定实用性的几个要素；第一，“如果寻求商标注册的外观设计是一个已经届满的实用性专利，而且它还披露了该外观设计的实用性优点，那就说明它是功能性的。”第二，外观设计的所有者虽然没有申请实用性专利，但通过广告等手段以实用性的优势

招揽顾客,也说明该外观设计是实用性的。第三,“由于对于竞争之影响‘确实是事物的核心’,有其他可供选择的可能性当然就是至关重要的。”这就是说,如果存在其他可供选择的外观设计,那么该外观设计可能就不是功能性的。

此外,如果一件寻求商标权保护的外观设计获得过外观设计专利权,那么,该外观设计就是非功能性的。因为,外观设计专利法所保护的是非功能性的外观设计,如果某一申请案中的外观设计是功能性的,专利局在审查中就会将其排除在外外观设计专利法保护的范围之内。

现行的“兰哈姆法”将商标的注册分为两类。一类是主簿注册(Principle Register),可获此类注册的商标是任意性或奇异性商标、指示性商标、描述性但具有第二含义的商标。另一类是辅簿注册(Supplemental Register),可获此类注册的是不符合主簿注册要求,但又能够识别商品来源的标记,如姓名、短语、口号等等。

根据规定,商品的外形只要具有识别性,就可以在“辅簿注册”中注册。“兰哈姆法”第23条第3款规定说:“可获辅簿注册之注册的标记包括商品的商标、记号、符号、包装、外形,名字,字词,口号,短语,姓氏,地理名称,数字,或者设计,或者上述之任一组合,但该标记必须能够识别申请者的商品或服务。”其中的商品的外形,就是指商品的外观设计。

那么,商品的包装和外形能否就“主簿注册”获得注册呢?对此,美国联邦商标法未作明确规定。但在司法实践中,法院一般将可注册于“主簿注册”的商标解释为包括商品包装和产品的装饰及造型,只要它们具有“第二含义”或通过使用获得了“第二含义”。早在1958年的“海

格”一案中,¹⁴专利商标局就确定,“兰哈姆法”第45条所说的“象征”、“设计”具有非常广泛的含义,包括所有的可以指示商品来源的标记。正是在该案中,专利商标局对申请人的具有识别性的威士忌酒瓶,在主簿注册上进行了商标注册。这实际上也为获得了第二含义的外观设计在主簿注册上获得注册铺平了道路。在“摩根”一案中,申请人先就一种细颈水瓶获得了外观设计专利权。当专利权届满时,申请人又就同一外观设计向专利商标局申请“主簿注册”之商标注册。专利商标局以该造型是已经届满的外观设计专利为由,驳回了申请人的商标申请。关税与专利上诉法院则裁定,专利商标局不得以此为由,否认该外观设计可获“主簿注册”之商标注册,发回专利商标局重新审议。但在重新审议中,专利商标局又以申请人未能提供充足的证据,证明该外观设计具有“第二含义”为由,再次驳回了商标注册申请。尽管申请人重又上诉,关税与专利上诉法院肯定了专利商标局的决定。¹⁵

四. 反不正当竞争法

对立体商标的保护

在美国,联邦一级的反不正当竞争法主要是指“兰哈姆法”的第43条第1款。这是一个非常广泛的制止不正当竞争的条款,既包括禁止商品或服务的虚假来源和虚假标示(如虚假商标、虚假厂商名称,虚假地理标记等),也包括禁止虚假广告宣传。事实上,第43条的标题就是“虚假来源标示和虚假描述之禁止。”与商标、商品外观、厂商名称、地理标记及广告宣传有关的争端,绝大多数都可以依据第43条第1款进行起诉和获得解决。

从字面上讲,“兰哈姆法”第43条第1款所列出的保护对象虽然有

“在商业中使用的文字、术语、名号、符号、设计,或以上之组合”,但没有明确列出产品的外观设计。然而,从1976年第八巡回上诉法院的“卡车”一案开始,第43条第1款就被解释为也保护“商品外观”(Trade Dress)¹⁶。在一开始,商品外观还只是指产品的包装,随后不久即被解释为也包括产品本身的外形和装饰。例如,在1983年的“哈兰德”一案中,¹⁷第十一巡回法院说:“商品外观”涉及一个产品的总体形象,可以包括诸如规格、形状、颜色、颜色的结合、结构、雕刻、甚至特别的销售技巧等特征。……大多数商品外观的侵权诉讼都涉及商品的包装和标记。……然而在近来,许多法庭都确认,产品的外观设计也构成受联邦商标法第43条第1款保护的商品外观。”

随着判例的发展,“商品外观”甚至包括了饭店或旅店的总体装饰。例如,在1992年的“牌索”一案中,¹⁸原告是一个供应墨西哥食品的快餐店。法院判定其内部的装饰具有内在的显著性,可以指示商品(服务)的来源,因而没有必要证明获得了第二含义。联邦地区法院在对陪审团的指示中说:“商品外观是商业活动的总体形象。塔克卡巴拿(原告)的商品外观可以包括饭店的形状和整体的外表、具有识别性的标记、厨房内的地板格局、装饰、用来提供食物的器材、服务人员的服装,以及其他反映饭店整体形象的特征。”显然,这种商品外观应当属于服务商品的包装。

商品外观包括商品包装和产品的外观设计。按照2000年3月最高法院在“沃马特”一案中的判决,¹⁹商品的包装,由于有图案、色彩、文字等要素,可以套用关于商标显著性的四个等级,但外观设计不具有内在显著性,只有在获得了市场上的第二含义

后,才可以获得商标性保护。一般说来,商品的包装与产品的外观设计不难以区分。产品的外观设计是就产品的外表所做出的设计,本身就是产品的一个构成部分。而商品的包装是指商品的包装物,如袋子、罐子、瓶子、盒子和箱子等等,其目的是方便商品的运输和销售。商品包装不是产品的构成部分,也没有固定于产品的表面。然而,在涉及某些特殊的商品,如液体、气体商品时,产品与包装的区别就会模糊起来。因为这些商品没有包装容器就不能上市。在“沃马特”一案中,最高法院举过这样一个例子:对于那些喝完可乐就把瓶子扔掉的消费者来说,可口可乐的玻璃瓶可以说是商品包装;但对于那些收集瓶子的消费者来说,对于那些只喝瓶装可乐而不喝罐装可乐的消费者来说,可口可乐的玻璃瓶就是产品。然而,正如最高法院所说,做这种区别的机会并不多见。“我们认为,必须区分产品外观设计和产品包装的机会和难度,要大大少于或小于决定某一外观设计是否具有内在显著性的机会和难度。即使在出现近似案例的情形下,我们认为法院应该导向谨慎的方面,把模糊的商品外观作为产品的外观设计来对待,因而要求具有第二含义。”这就是说,即使是在少见的难以分清产品和包装的情形中,为了商标保护的必要性,可以把有关的对象当作外观设计。显然,这里所强调的仍然是,外观设计不具有内在的显著性,必须在获得第二含义之后才能作为商标受到保护。

与外观设计注册为商标的要求一样,受联邦反不正当竞争法保护的外观设计必须是在市场上获得了“第二含义”或显著性,即能够向消费者指示该商品的来源。所谓第二含义是指,有关的商品外观通过在市场上的使用已经将产品与产品的提供者紧紧联系在了一起。在1982

年的“英武德”一案中,²⁰最高法院指出:“为了确定第二含义,生产厂商必须说明,在公众的头脑中,产品的某一特征或某一词语主要具有表明产品来源而非产品本身的意义。”如果他人仿制了已经获得第二含义的外观设计,就会在消费者中引起混淆。在2000年的“沃马特”一案的脚注中,²¹最高法院还陈述了“第二含义”的来源和现在的用法。根据最高法院的陈述,“第二含义”一词最初起源于文字商标。在这种情形下,其作用是将某一文字的指示商品来源的含义与该文字通常的或“主要”的含义区别开来。后来,“第二含义”也用来指非文字商标通过使用所获得的,区别商品来源的含义。在后一种情形下,“第二含义”通常属于用词不当,因为非文字商标通常没有“主要”含义。根据最高法院的陈述,在文字或非文字标记中,恰当的术语应当是“已获得之含义”(acquired meaning)。尽管有此看法,最高法院在“沃马特”一案的判决中,还是使用了习惯用语“第二含义”。

确定第二含义是非常困难的,并没有一个固定的标准或模式。无论是商标局对于申请案的审查,还是法院在诉讼中的判定,都是依据个案原则进行。一般说来,广泛的广告宣传,对特定产品的长时间销售,占有较大的市场份额,消费者对于特定产品的使用方式,等等,都有助于在消费者的头脑中建立某一商品标记,包括某一外观设计与商品之间的联系,从而说明该商品标记或外观设计获

得了市场上的第二含义。

此外,受联邦反不正当竞争法保护的外观设计还必须是非功能性的。这与外观设计注册为商标的要求一致。本文上一节已经对外观设计商标性保护中的功能性问题,进行了详细讨论,其中所引证的观点和结论同样适用于外观设计的反不正当竞争法保护。

应当说,就外观设计的商标性保护来说,联邦反不正当竞争法提供了最为广泛的法律依据。如果说外观设计商标注册,不论其注册于“主簿注册”或“辅簿注册”,只提供了对于获准注册的外观设计的保护,那么,“兰哈姆法”第43条第1款则不仅为注册之外观设计,而且为未注册之外观设计提供了保护依据。这样,只要一个产品的外观设计具有“第二含义”,具有识别性,不论其注册与否,都可以获得第43条第1款的保护。1985年的“莱斯巴茨克”一案即说,一件商品外观,“只要它是非功能性的,并且已经在市场上获得了第二含义,使产品与其生产者联系起来,就可以成为一件未注册商标,受到联邦商标法第43条第1款的保护。”²²

(注释见28页)

作者单位:中国社会科学院
知识产权中心



广州华进商标代理有限公司

ADVANCE CHINA TRADEMARK AGENT LIMITED

国家工商行政管理局商标局指定涉外代理机构。专业代理商标查询、注册申请、商标侵权行政投诉及诉讼。

地址:广州市先烈中路76号中侨大厦21楼A座
电话:86-20-87320276 86-20-87324808
传真:86-20-87320273
E-mail: aworking@163.net

