



立体商标和颜色组合商标的注册保护

李顺德

新《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”

这里所讲的“三维标志”就是指可以构成立体商标的形体。应该指出的是，保护立体商标并非WTO的TRIPs所规定的最低要求，也就是说TRIPs并没有要求所有的WTO成员必须保护立体商标。TRIPs的第15条第1款规定：“任何能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或者标记组合，均应能够构成商标。这类标记，尤其是文字（包括人名）、字母、数字、图形要素，色彩的组合，以及上述内容的任何组合，均应能够作为商标获得注册。即使有的标记本来不能区分有关商品或服务，成员也可依据其经过使用而获得的识别性，确认其可否注册。成员可要求把‘标记应系视觉可感知’作为注册商标。”中国之所以保护立体商标，不是为了入世，而是出于自身发展的需要。作为“颜色组合商标”的保护，却是TRIPs所规定的最低要求，即TRIPs所规定的“色彩的组合”。

一、立体商标注册保护的特殊要求

立体商标取得注册的条件，除了必须具备一般商标注册的条件以外，还有一些特殊的要求，又被称为“限制性条件”。

一 作为立体商标注册的三维

标志须具备“非功能性（Non-functional-ity）”

所谓“非功能性”就是要求作为立体商标注册的三维标志，不能具有“功能”特征，否则不予以注册。

什么是功能特征？美国《民事侵权行为法汇编（一）》第742条作出以下定义：“一种物品的特征如果对物品的目的和作用，或对加工的便利和费用，或对该物品的使用等产生影响，则该特征属于功能性的……”。

功能主要包括两种：技术功能和美学功能。技术功能是专利权保护的对象，美学功能是版权保护的对象。作为立体商标所要求的“非功能性”，主要是针对技术功能的，但并不是绝对排除美学功能。如果由于美学功能使某种商品美学价值成为商业成功的重要因素之一，换言之，由于该商品或其包装的美学价值使该商品畅销，则这种美学功能与技术功能的作用实质上是一致的，也将影响这种外观设计取得立体商标注册。

作为立体商标要求的非功能性并非绝对的，即只要有任何一点功能性特征就不能注册。对于一种三维标志而言，即使有一些功能性特征，如果从商品实用功能角度来看不是主要的，而且其功能性特征的实现方式具有任意性，可以多种方式实现，在这种三维标志通过实际使用已具备了具有“区别性”的“第二含义”的条件下，也可以作为立体商标注册。

在欧共体1988年12月21日发布的《协调成员国商标立法第一号指

令》（89/104/EEC）第三条中规定：“由商品性质所决定的，或对产生某种技术效果所必须的，或具有实质价值的外形”不能作为商标注册，并且也不认为其能够通过使用而具有显著性。

在欧共体1993年12月20日通过的《共同体商标条例》（40/94号令）第7条第1项e款中规定：“专门由以下形状组成的标志：（1）商品本身性质形成的形状；（2）需获得技术效果的商品形状；（3）给商品带来很大价值的形状”不得作为商标予以注册。在第7条第3项中进一步明确，即使通过使用上述形状组成的标志已具有显著性，也不能予以注册。

法国1992年7月1日颁布的《知识产权法典》第二部分“工业产权”第七卷“制造、商业及服务商标”第一章“构成商标的要素”第711-2条中规定：“纯由商品性质或功能所决定的外形，或赋予商品以基本价值的外形构成的标记”，缺乏显著性，并且通过使用也不可以取得显著性。

在1962年3月19日制定、1983年11月10日修定的《比荷卢经济联盟商标法》，英国1994年制定的新商标法第3条22项，德国1994年10月25日制订、1995年1月1日生效的新商标法第3条第2项等条款中有与上述欧共体指令和条例类似的明文规定。如德国商标法第3条第2项规定：“仅由下列形状组成的标志不能作为商标保护：1、该形状由商品本身的性质决定的；2、该形状为获取一种技术效果所必须；或者3、该形状为商品提供了实质的价值。”即使通过使用上述形状组成的标志已具有显

著性，也不能予以注册。

日本1996年制定的新商标法第4条第1项第18款中规定：“作为确保其商品或商品包装功能所不可缺少的立体形状构成的商标”不予以注册。在日本专利和商标特许厅的审查基准中进一步规定，要判断立体形状是否具有功能性，需要从以下几个方面进行：(1)是否存在其他可代替的形状，并确保具有同样的功能；(2)如果存在符合(1)项的可替代的形状，是否能以与之相同或更低的成本费用实现；上述(1)和(2)项都取得肯定的答案，方可认为该立体形状符合注册条件予以注册。此外，还要结合广告资料、交易资料，对由商品和商品包装的实用优点构成的形状产生的功能进行审查。

在安第斯集团1992年生效的《卡塔赫那条约》第313号决议中，则将“含有改善商品或服务的功能和作用，或提高、改变商品或服务的内在价值的表现形式”排除于可作为商标注册的标记范围以外，显然这一规定主要是针对立体商标注册申请的，因为一般平面商标设计很少能具有此类功能。

二 自己的“在先权”也有可能影响立体商标注册

立体商标取得注册的条件中另一个特殊的要求，体现在与“在先权”的关系上。在平面商标注册条件中，影响注册的一般都是他人的“在先权”，而在立体商标注册条件中，影响注册的不仅有他人的“在先权”，还可能涉及到属于商标注册申请人自己的“在先权”。属于商标注册申请人自己的发明专利权、实用新型权、外观设计权等“在先权”一般不会影响与之相关的平面商标注册，却可能导致立体商标注册申请的失败。

在美国是按以下原则处理的：对于采用外观设计专利保护的一项外观设计，其权利所有人一般不能

再将其作为商标申请注册，即使外观设计专利失效以后也不可以，唯一的例外是对商品包装的外观设计，如果这种设计不是主要以“功能性”特征为目的，并且在实际使用中已具备了“区别性”，在外观设计专利期满失效后，仍可以作为立体商标申请注册。这一原则是通过一系列案例逐步建立起来的。

在日本1996年全面修订、1997年4月1日实施的商标法中增加了对立体商标的注册保护，也对此问题作了较具体的规定。在该商标法中规定，作为商标注册申请如果与申请日之前他人的专利权、实用新型权、外观设计权、著作权等发生抵触，则其抵触部分不能取得注册(商标法第29条)。在专利权、实用新型权、外观设计权有效期满后，与之相抵触的部分申请商标注册可以取得注册保护。其原权利所有人在原权利所有权范围内，在商标注册的商品和服务中及与其类似的商品和服务中，有权使用该注册商标或与其近似的商标，除非使用于不正当竞争的目的(商标法第33条之2)。为了与商标所有权人区别起见，将这种有使用权的原权利所有人称之为商标的继续使用权人。在专利权、实用新型权、外观设计权有效期满后，已失效的原权利的合法被许可人，也可作为与原权利相抵触的商标所有权人或继续使用权人，除非使用于不正当竞争的目的(商标法第33条之3)。为了防止造成混淆，商标所有权人有权要求继续使用权人在其商品或服务中作适当的标志加以区别，这种继续使用权可以被其业务继承人合法继承(商标法附则第2条)。

二、立体商标与工业品外观设计

在与商标权关系密切的“在先权”中，最容易发生冲突的当属版权和工业品外观设计权。

将那些符合商标注册条件的工

业品外观设计申请作为商标，特别是平面商标取得注册，受商标法保护一般是不成为问题的。但是对于大部分工业品外观设计而言，不具备商标注册条件，因而难以取得商标法保护，特别是在那些不保护立体商标的国家和地区。

什么样的工业品外观设计可以取得商标法保护呢？作为商标注册的实质性条件一般有三个：显著性、新颖性、合法性。显著性要求所申请注册的商标必须具备可以区分商品或服务来源的功能，过于简易的图案设计容易造成混同，过于复杂的图案设计难以给人留下深刻的印象，都不易达到显著性的要求而取得商标注册。新颖性要求所申请注册的商标不能与在先在同类及类似商品或服务上已注册的商标相同或近似。合法性要求所注册的商标不得采用商标法中所规定的禁止作为商标使用的文字和图案。此外，根据知识产权保护的一般原则，申请注册的商标也不应与他人先在已有的专利权、外观设计权、版权等发生冲突。由此不难看出，在一般不保护立体商标的国家和地区，有可能取得商标法保护的工业品外观设计，仅是那些图案或图案与色彩相结合为主要特征的平面外观设计中的一小部分。

但是对于保护立体商标的国家和地区，情况就不同了。有相当多以产品或包装形状为特征或特征之一的工业品外观设计，凡是符合法定条件的，都有可能作为立体商标取得注册，得到商标法保护，以至还产生了一个对外观设计选择知识产权保护类型的问题：是采用外观设计权保护，还是采用商标权保护。

以立体商标保护的工业品外观设计主要有三类：一是商品本身的形状，二是商品包装或容器的形状，三是立体的服务标志或特征的外形，如饭店、餐馆的独特装饰、建筑、牌匾、

用具、服装等,又被称为商业外观(Trade Dress)

三、对中国商标法中有关立体商标规定的理解

中国新商标法对立体商标的规定,除了上述的第八条以外,还有第十二条:“以三维标志申请注册商标的,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册。”根据此规定可以看出,中国商标法允许注册的立体商标,首要条件是具有“显著性”,即“能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开”(这里所讲的“商品”也适用于“服务”,下同,不再一一注明)。至于是否与“在先权”发生冲突的问题,可按商标法第九条的规定“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”处理。这就是说,依据中国商标法,影响立体商标注册的仅限于“他人先在权”,申请人自己的在先权并不影响其立体商标注册,也就是没有排除曾经以外观设计保护的三维标志申请注册立体商标。

对于立体商标注册的限制性条件,中国商标法第十二条的规定,与欧共体的《共同体商标条例》、法国的《知识产权法典》、德国的商标法基本上是一致的,所不同之处在于,后者明确规定了符合上述限制性条件的三维标志,即使通过长期使用具备了显著性,也不允许注册。中国商标法第十二条虽然没有作出这一明确规定,但是结合第十一条的规定“下列标志不得作为商标注册:

(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;

(二)仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;

(三)缺乏显著特征的。

前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”我们不难看出同一结论。第十一条明确规定了“经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册”的几种具体情况,并不包括第十二条所规定的符合限制性条件的三维标志。由此可见,第十二条所规定的符合限制性条件的三维标志,即使通过长期使用具备了显著性,也不允许注册为商标。

中国商标法第十二条,对立体商标的注册规定了三个具体的限制性条件,这三个条件与欧共体的《共同体商标条例》、法国的《知识产权法典》、德国的商标法的规定是一样的。其一是“商品自身的性质产生的形状”,例如,由商品的使用功能而决定的形状;其二是“为获得技术效果而需有的商品形状”,例如,可以使制造、运输、使用商品更为方便而设计的商品形状;其三是“使商品具有实质性价值的形状”,这里所说的“使商品具有实质性价值”主要是指具有能够影响到消费者消费心理的美学功能。应该强调的是,对于上述三个条件有一个共同的限制,那就是“仅由”二字所限定的。所申请注册的三维标志,“仅仅是由”上述三种具有功能性特征形状组成,或者说“基本”是由上述三种具有功能性特征形状组成,才适用于限制性条件。如果所申请注册的三维标志,虽然包含有一些具有功能性特征形状,但是从商品实用功能角度来看不是主要的,而且其功能性特征的实现方式具有任意性,可以多种方式实现,则不应被排除在可注册为立体商标范围以外。

对于立体商标的注册申请,不必提交立体实物,只需提交能够表征立体形状的图样,例如通常所用的三维视图,或者立体效果图,但是

必须在注册申请书中注明是“三维商标”或“立体商标”。

四、颜色组合商标的有关问题

相对于立体商标而言,颜色组合商标就简单多了。作为颜色组合商标应注意以下几个问题:

1、颜色组合商标不包括单一颜色商标,或者被称为“单色商标”或“纯色商标”。目前世界上保护单色商标的国家和地区为数不多,如美国、德国、意大利、韩国等。保护颜色组合商标是TRIPs的最低要求,保护单色商标不是TRIPs的最低要求。

2、普通的文字、图案加彩色所构成的商标,也不属于颜色组合商标,只是一般的组合商标。

3、颜色组合商标是指由两种或两种以上的彩色排列、组合而成的商标。

4、颜色组合商标所选用的彩色,必须具体限定,提供色样,不能笼统的表达为“红色,黄色,黑色”等。

5、颜色组合商标不应限定具体的形状,但应限定所使用的商品或服务范围。

6、颜色组合商标必须具有显著性,或者通过使用具有显著性,方可取得注册。

7、颜色组合商标不应具有功能性。

作者:中国社会科学院知识产权中心 副主任

[注释]

《法国知识产权法典(法律部分)》,黄晖译,郑成思审校,商务印书馆出版,1999年7月第1版,第134页。

“德国商标和其他标志保护法(商标法)”,谢东伟译,黄晖审校,见郑成思主编《知识产权文丛》第三卷,中国政法大学出版社出版,2000年1月第1版,第448页。