

商标法11 | 含有显著文字或图形要素的立体组合商标是否具有内在显著特征？（2020）

日期：2020.08.28 作者：吴祥荣

红牛商标权属纠纷，一直备受业界关注。近日，系列纠纷案件中的第11460102号商标无效宣告裁定（商评字[2020]第0000062362号）再次受到热议，不仅仅是因为涉案方，同时也因为该案涉及的法律问题，即含有显著文字或图形要素的立体商标（以下简称“立体组合商标”）是否有内在显著特征？

这的确是一个比较复杂的问题，涉及情形较多，也不能一概而论，但是，即使是最普遍的情形，即显著的文字和/或图形要素清晰可见且能够被明显识别，实践中依然没有统一的认识，困扰着国内外申请人。在此，就显著的文字和/或图形要素能被明显识别这一特定情形，笔者结合相关规定和案例谈一谈个人看法，以供探讨。

为适应《商标法》第三次修正，原商标评审委员会（“商评委”）和商标局于2016年对其2005年《商标审查及审理标准》（“审查标准”）进行了修订，细化了立体商标显著特征审查的情形，其中，关于三维标志和其他平面要素的结合，其规定，“**商标由不具有显著特征的三维标志和具有显著特征的其他平面标志组合而成，该立体商标具有显著特征，但该商标注册后的专用权保护范围应仅限于具有显著特征的平面标志部分，并在初步审定公告和商标注册证上予以加注。**”

次年发布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（“司法解释”）第七条规定，“**人民法院审查诉争商标是否具有显著特征，应当根据商标所指定使用商品的相关公众的通常认识，判断该商标整体上是否具有显著特征。商标标志中含有描述性要素，但不影响其整体具有显著特征的；或者描述性标志以独特方式加以表现，相关公众能够以其识别商品来源的，应当认定其具有显著特征。**”

应该说，该规定与审查标准的规定并无不同，应同样适用立体商标的显著特征判断，也就是说，正如审查标准规定的一样，含有文字或图形要素的立体商标，实质是由产品形状或包装、文字、图形等要素构成、且文字和图形等要素位于特定位置的组合商标。依据该规定，针对显著文字或图形要素能够简单、直接、轻易被识别的立体商标类型，应认定其整体具有显著特征。

但是，一方面，商评委在“加多宝及图”（图一）一案中似乎没有遵循其审查标准。在后续的程序中，北京知识产权法院在(2015)京知行初字第3851号案件中审理认为，**三维标志以及文字组合商标，应当对商标整体是否具有显著特征进行判断，即申请商标“加多宝及图”的加入能否使得商标整体具有显著性，被诉决定在认定申请商标的组成部分之一“加多宝”文字及图具有显著识别性的前提下，却得出结论认为作为立体商标不具有显著性，自相矛盾，因而判决撤销商标评审委员会的裁定。**



图一

另一方面，北京知识产权法院也有否定立体组合商标整体具有显著特征原则的判例，例如，在(2019)京73行初14915号案件中，认为包含文字部分“椰树”的诉争商标（图二）总体属于在指定使用的果汁等饮料相关商品上的常见立体包装，不易被视为商标识别，缺乏商标注册应有的显著特征。



图二

北京市高级人民法院在一些案件中同样对立体组合商标的整体显著特征持否定的意见，例如，其在(2019)京行终7936号案件中认为，包含“



”的诉争商标（图三）为指定颜色的三维立体“油桶”形状的容器，相关公众会将之识别为盛装商品的容器，而非作为区分商品来源的商标，缺乏商标应有的显著特征；虽然诉争商标桶身上半部分设计有图文标志，但相关公众容易认为此图文标志属于脱离于桶容器的独立标志，不属于诉争商标的完整组成部分，故涉案图文标志并未使诉争商标整体上产生商标应有的显著性。



图三

而且，由于行政机关的决定接受司法审查，司法机关否定性的意见也在逐渐影响行政机关在这一问题上的审查，事实上，在上述前述“椰树及图”和“REPSOL MOTO三维标志(指定颜色)”案件中，行政机关就已经没有遵循其审查标准而认为立体组合商标整体不具有显著特征。

北京法院近年在立体组合商标的显著特征判断上也在不断总结经验，并突出体现在北京市高级人民法院2019年发布的《商标授权确权行政案件审理指南》（“审理指南”）中，尤其是第9.8条这样规定道，“三维标志显著特征的判断：诉争商标含有三维标志的，应当从整体上判断其是否有显著性特征”，但接下来的表述不够清晰，审理指南这样规定：“一般情况下不能仅因该商标含有文字或者图形等其他要求，即认定其具有显著特征”，对此，既可以从消极的角度理解为立体组合商标并不仅仅因为附加了文字或者图形就当然具有显著特征，但也可以从积极的角度理解为立体组合商标原则上具有显著特征，只是也有可能因为个案原因不必然具有显著特征。

结合“万宝龙MONTBLANC”(2017)京行终734号一案，我们更倾向于持第二种积极的理解。在该案件中，北京市高级人民法院审理认为，标志（图四）中的文字MONTBLANC MEISTERSTUCK和M图形要素所占比例较小，相关公众难以识别，易将其识别为商品的通用形状，难以起到区分商品来源的作用。尽管笔者未必赞同该判决的结论，因为结合钢笔具体特点不一定得出文字商标部分比例过小的判断，但由于这与本文讨论的前提不同，在此就不过多论述。而就该判决，我们恰恰可以反向解释为，若文字或图形要素能够简单、直接、轻易被识别，其整体应当具有显著特征，否则判决中讨论文字和图形部分的比例大小及是否可见就会变得没有必要。



图四

同样地，在(2018)最高法行再26号案件中，最高人民法院已经注意到申请人在先注册的含有文字J'ADORE的立体商标（图五），并要求商评委对此在先注册予以考虑并做到审查一致。尽管最高人民法院并未正面审查该在先注册的立体商标的显著特征，但依然可以从侧面解释为，最高法院实际认可其具有显著特征。否则，在否定其显著特征的情形下就没有必要提及此事实并要求贯彻审查一致性重审此案。



图五

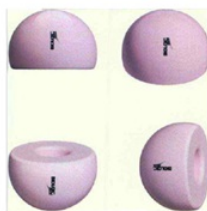
事实上，就这一特定情形的立体商标的显著特征判断，在其他国家和地区并没有出现这样明显的争议。例如，欧盟知识产权局在2020年4月发布的《关于含有文字和/或图形要素且形状本身不具有显著特征的立体商标的显著特征评判的共同实践做法》（CP9 Common Communication Distinctiveness of Three-Dimensional Marks (Shape Marks) Containing Verbaland/or Figurative Elements When the Shape is Not Distinctive in Itself）中，归纳总结了显著特征认定的一般规则：即一个不具备显著特征的形状包

含了一个具备显著特征的要素，如文字、图形等（图六），则整体上具备显著特征；韩国2020年1月发布的《审理审查标准》第8部第1章第3.1条规定，如不具有显著特征的立体形状与具有显著特征的符号、文字、图案等结合起来的话（图七），应被认为整体具有显著特征。



Class 33 Wine

图六



Class 10 hip joint balls

图七

笔者认为，审理指南的规定“一般情况下不能仅因该商标含有文字或者图形等其他要求，即认定其具有显著特征”可能引起了误读，其针对的应该是如“万宝龙MONTBLANC”案件这样的特定情形，而并不包括能够简单、直接、轻易识别的显著文字或图形要素与立体形状/包装组合的情形。而且，前述审查标准和司法解释也已经明确了显著特征判断的一般规则，即以认定整体具备显著特征为原则、以不认定具备显著特征为例外。但是，在实践中，这一规则似乎并未得到普遍的遵循和适用。

虽然要考虑个案情况，但就相同的问题，在审查依据均为《商标法》的情形下，不同的审查审理结果反映出审查标准并不一致，也会损害相关申请人的信赖利益。因此，笔者期待行政和司法机关能够基于整体显著特征处理这一问题，改变立体商标含有产品形状、包装即不具有显著特征的认识和实践，形成统一的实践，使立体商标的注册与保护能够更加有规可循。