

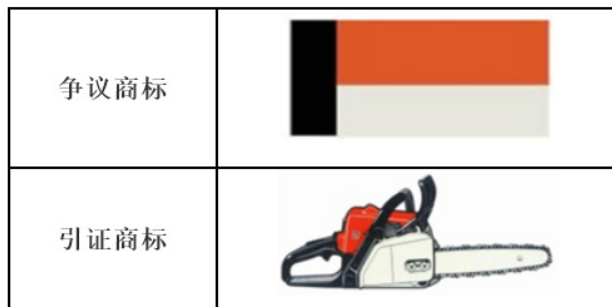
商标法11.1(3)、30 | 斯蒂尔同时主张绝对和相对理由 成功无效他人颜色组合商标（2021）

日期：2021.03.23 作者：杨明明

非传统商标的注册和保护一直是品牌保护中的一个难点。一般情况下，商标申请人必须提供大量的使用证据，证明其申请的立体、颜色组合或声音商标经过大量的使用和宣传取得了“第二含义”，获得了商标的显著特征。

2006年我司代理金霸王公司取得了“黄铜色黑色颜色组合”商标在电池上的注册，这是中国第一个获得注册的颜色组合商标¹。2015，我司代理安德烈亚斯·斯蒂尔两合公司（以下简称“斯蒂尔公司”）取得了“橙灰颜色组合”商标在林业和园艺用链锯的注册。2019年我司代理斯蒂尔公司进一步取得了色块形式的“橙灰颜色组合”商标在链锯上的注册²。在这些案件办理的过程中，涉及到大量的证据收集和举证工作，甚至需要委托专业机构开展市场调查来证明申请商标在相关公众中的认知程度。

但在一个侵权案件的庭审过程中，斯蒂尔公司意外地发现一家曾多次实施侵犯侵权和不正当竞争行为公司，竟然提供了“橙灰黑颜色组合”商标的注册证。经过核实，斯蒂尔公司发现该商标的确是作为颜色组合商标注册和申请，核定使用商品包括“割草机；收割机；喷雾器（机器）；农业机械；非手动的农业器具；机锯（机器）；木材加工机；制茶机械；非手动的手持工具；机器轴”等。但相关流程信息中并没有关于该商标收到过审查意见书或驳回通知的记录，而是直接通过审查获得初步审定。



斯蒂尔公司对该颜色组合商标提起了无效宣告申请，国知局经审查裁定对争议商标予以无效宣告。国知局认为：

相关公众一般会将该颜色组合作为商品的装潢加以识别，而非将其作为区分不同商品来源的商标加以识别，颜色组合商标一般须经使用取得了便于识别的显著特征，才可作为商标注册。本案争议商标为由“橙黄色+乳白色+黑色”组合而成的颜色组合商标，指定使

用在机锯（机器）、机器轴等商品上，而被申请人在案提交的证据不足以证明，争议商标申请注册前，在机锯（机器）、机器轴等全部核定商品上经过被申请人的使用，已与被申请人形成对应关系，相关公众可以将“橙黄色+乳白色+黑色”颜色组合所标识的商品唯一指向被申请人，从而使之起到区分商品来源的作用，具备注册商标应有的显著特征。故争议商标违反了2013年《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。

争议商标核定使用的机锯（机器）、木材加工机商品与引证商标核定使用的林业和园艺用链锯商品在功能用途、销售场所、消费对象等方面基本一致，属于类似商品。争议商标为由“橙黄色+乳白色+黑色”组合而成的颜色组合商标，其颜色组合与引证商标指定使用的“橙色+灰色+黑色”在视觉效果上相近，争议商标与引证商标若共同使用在上述类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆、误认，已构成2013年《商标法》第三十一条所指的使用在同一种或类似商品上的近似商标。

万慧达代理斯蒂尔公司参与本案。

简评：

颜色组合商标是指由两种或两种以上颜色构成的商标。作为非传统商标之一，颜色组合商标取得注册均有相当的难度，大部分申请在审查和复审阶段被驳回，关于颜色组合商标的无效宣告案件并不多见。本案从不同的维度进一步阐释了颜色组合商标的显著特征、颜色组合商标之间的近似性如何判定的问题。

首先，本案争议商标未经对“第二含义”的举证直接获得核准注册，明显有悖于《商标审查与审理标准》3和《商标授权确权行政案件审理指南》4中的相关规定和一直以来的审查实践，即颜色组合商标并不具备商标的固有显著特征，而必须经过长期大量的使用获得显著性和识别功能。国知局在无效宣告中对此问题进行了拨乱反正，明确了相关公众一般会将颜色组合作为商品的装潢加以识别，而非将其作为区分不同商品来源的商标加以识别，因此颜色组合商标一般须经使用取得了便于识别的显著特征，才可作为商标注册。而争议商标申请人并未能提供充足的证据证明争议商标经过使用取得第二含义的程度，因此被认定违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项的规定。

其次，虽然本案裁定中并未评述，但笔者认为争议商标并不符合颜色组合商标的形式审查要求。根据商标说明，本案争议商标为由橙黄色（C10, M80, Y100, K0）、乳白色（C0, MO, Y5, K10）、黑色（C75, M68, Y67, K89）三种颜色组合而成，使用方式为：橙黄色用于缸盖罩和空滤器罩，乳白色用于后把手和箱体，黑色用于前手把和刹车挡板。然而，争议商标实际上指定“割草机；收割机；喷雾器（机器）；农业机械；非手动的农业器具；机锯（机器）；木材加工机；制茶机械；非手动的手持工具；机器轴”等多项商品，而这些商品并不都具备商标说明中所提及的缸盖罩、空滤器罩、后把手、箱体，前手把、刹车挡板等部件，争议商标的商标说明根本无法界定争议商标中的三种颜色在其指定商品上如何组合使用。根据《欧盟商标法》7(1)(a)的规定，商标申请须符合“清晰、准确、独立、易察、易懂、稳定、客观”的要求，否则可能会被驳回或无效宣告⁵。但我国目前仅在《商标法实施条例》中规定以颜色组合申请商标注册的，应当在申请书中予以声明，说明商标的使用方式，但并未商标说明的清晰、准确、稳定、客观等提出进一步要求。北京知识产权法院在湖南杰希重工有限公司诉国家知识产权局无效宣告行政诉讼一案中，亦没有支持原告关于商标说明不够清晰，不符合商标注册的形式审查要求的主张⁶。

再次，本案是一个很好的示例，展示了颜色组合商标之间如何进行近似性判断，即应该针对组合的颜色和排列的方式进行比对，以是否会导致相关公众对商品或者服务的来源产生混淆误认作为标准。且该近似比对，并不要求两商标指定的颜色完全相同。在洛克赛克公司诉美商思科电气商标侵权案中⁷，被告以双方指定颜色不同作为抗辩理由，法院明确指出“根据洛克赛克公司提交的宣传图片及产品实物，将美商思科公司使用的被控侵权标识与涉案商标比较，被控侵权标识呈现的黑色在内、蓝黑相间的排列方式符合涉案商标的使用方式描述，洛克赛克公司虽未证明被控侵权标识中使用的蓝色与涉案商标的蓝色系为完全相同色号，但是整体视觉上并无明显不同，按照相关公众一般的注意程度，应当判定为相同商标”。

就本案而言，争议商标为由“橙黄色+乳白色+黑色”三种颜色组合而成的商标，其色号与斯蒂尔公司的“橙灰颜色组合商标”虽有不同，但争议商标中的橙黄色、乳白色与斯蒂尔公司使用的橙、灰色极为接近，在实际使用中难以区分，且前述颜色的使用方式也基本一致。同时，虽然争议商标还包含黑色，但黑色实际上为动力工具把手上的通用色。据此，国知局认定双方商标的共存注册和使用会导致消费者产生混淆误认，构成近似商标。

最后，颜色商标的公示制度仍需要进一步完善，笔者检索了近两三年的颜色组合商标的初审公告，发现仍是仅公示商标图样，而没有对商标说明，尤其是对颜色色号和商标的使用方式没有进行任何公示。虽然公告中将公告商标标注为颜色商标，但颜色组合商标的保护对象不仅要看组成的颜色，更要看颜色是以何种方式组合使用在指定商品上，这客观上使得第三方无从知晓公告的颜色组合商标具体是如何主张其使用方式和权利范围的。另一方面，颜色组合商标的注册人在采取行动制止侵权时，可能也会给主管部门或法院造成一定的疑虑。对此问题，笔者的同事此前也曾撰写文章⁸进行详细的论述。

1. 万慧达代理金霸王公司申请颜色组合商标

2. 杨明明、鲁雪：颜入人心心之所向—如何证明颜色组合商标获得显著性

3. 《商标审查和审理标准》：一般情况下，颜色组合商标需经长期使用才能取得显著特征，商标局可以发出审查意见书，要求申请人提交使用证据，并就商标通过使用获得显著特征进行说明。

4. 《商标授权确权行政案件审理指南》：颜色组合标志、声音标志、或者以商品自身形状、包装、装饰等形式体现的三维标志等，是否系当事人所独创或者最早使用，与认定该标志是否具有显著特征无关。

5. 黄晖：中欧商标立法和实务比较

（2020）京73行初10527号判决书

（2019）京73民终2736号判决书

张树华、王宇明：颜色组合商标权利公示的现行实践对商标维权程序的影响