

商标法56 | 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（2020）

日期：2020.07.24 作者：张树华/王宇明

对于因颜色组合商标公告问题所导致的权利公示瑕疵，在商标民事维权程序中，应注意：1. 不能因非商标申请人的原因所导致的权利公示瑕疵而减损商标权利人的商标权利。2. 商标注册公告的功能是刊发商标注册的基本信息，但并不是确定商标有效性及保护范围的唯一依据；对于商标有效性和保护范围，应坚持以商标注册簿为准，重视内部档案和证据。

案情简介

德国安德烈·斯蒂尔股份两合公司（以下简称“斯蒂尔公司”）自1972年起，在其生产、销售的链锯以及其他园林动力工具上持续使用“橙灰颜色组合”装潢，该颜色装潢逐渐成为相关公众识别斯蒂尔公司产品来源的标识。2011年2月22日，斯蒂尔公司向中国商标局提交了第9137205号“橙灰颜色组合”商标注册申请，指定使用在第7类“林业和园艺用链锯”上，该商标彩色图样示意如下图：



在《注册商标申请书》中，斯蒂尔公司对申请的颜色组合商标进行了文字说明，并称“商标的图形轮廓仅用来显示颜色所在的位置。该图形轮廓本身并不是要申请的商标。本商标包含的橙色（RAL颜色对照表编号2010）和灰色（RAL颜色对照表编号7035），与本商标指定使用商品的颜色一致。其中，橙色位于指定商品外罩的上部，灰色位于指定商品外罩的下部”。在驳回复审程序中，斯蒂尔公司提交了大量实际使用证据及第三方市场调研报告，证明该颜色组合具有显著性后，该颜色组合商标获准注册。但是在商标注册公告中，公告内容将该商标属性标注为“图形”商标。根据斯蒂尔公司申请，2017年1月13日，商标局发布《更正公告》，在“更正内容”一栏，将该商标更正为“颜色商标”。此外，斯蒂尔公司获得的《商标注册证》仅标记该商标为“指定颜色商标”。斯蒂尔公司为避免他人误认为该商标为指定颜色的图形商标，请求商标局换发了《商标注册证》，将前述《注册商标申请书》中的商标说明内容记入了《商标注册证》。

在上述第9137205号颜色组合商标获准注册之前，斯蒂尔公司从《反不正当竞争法》的角度，在工商行政执法和民事诉讼维权程序中主张上述“橙灰颜色组合”为知名商品特有装潢，并获得了支持。

在第9137205号颜色组合商标注册前后，斯蒂尔公司对浙江H公司相继提起了两次民事诉讼：该颜色组合商标注册前诉讼案由为不正当竞争，该颜色组合商标注册后诉讼案由为商标侵权纠纷。法院在处理第二次诉讼案时，被告H公司针对斯蒂尔公司的该颜色组合商标提出了权利公示瑕疵抗辩。案情简介如下：

- 2014.10：在第9137205号商标提交申请后、获准注册前，斯蒂尔公司与浙江H公司就第一次民事诉讼达成和解，浙江H公司确认了斯蒂尔公司的“橙灰颜色组合”的知名度和显著性，并承诺在今后的生产经营中避免使用与该橙灰颜色组合相同或者相近似的颜色组合；
- 2015.12：斯蒂尔公司书面告知浙江H公司第9137205号颜色组合商标已于2015年8月获准注册，并告诫其注意避让该商标；
- 2016：浙江H公司两次参加广交会，其展位有部分链锯及配件为橙灰颜色；
- 2017.9：浙江H公司参加第22届中国五金博览会，其散发的产品目录仍有大量斯蒂尔款的橙灰颜色链锯。

斯蒂尔公司被迫再次起诉浙江H公司。经广州市海珠区人民法院一审，广州知识产权法院二审，法院均认定浙江H公司侵犯了斯蒂尔公司的第9137205号商标专用权。在诉讼过程中，浙江H公司主张，商标公告是商标权利生效及保护范围的基础，而斯蒂尔公司第9137205号商标的2015年8月13日注册公告存在瑕疵，因公告并未说明该商标为颜色组合商标，而是直到2017年1月13日才通过公告更正过来。根据“公示原则”，浙江H公司在2017年1月13日商标《更正公告》之前的行为并未侵犯第9137205号颜色组合商标的专用权。针对该抗辩，广州知识产权法院在判决书中回应称：1. 商标注册审查部门对商标申请的审查，以商标申请文件为准，不应超出商标申请的范围。斯蒂尔公司的第9137205号商标系以颜色组合商标进行申请，商标公告和注册证中的内容瑕疵，并不改变该商标系颜色组合商标的事实；2. 因商标注册审查部门公告系统及商标注册证样式和文字等原因而导致的涉案注册商标公示上的错误或瑕疵，其不利后果不应由商标权人承担；3. 除被诉侵权人能够证明其确实不知道或不应当知道涉案商标受保护的情况以外，不应支持其以商标公示错误或瑕疵为由对抗商标权人；4. 在商标注册前，浙江H公司早就知晓斯蒂尔公司“橙灰颜色组合”不是作为图形商标在商品上使用的事实，且在和解协议中承诺避让。即便斯蒂尔公司的涉案颜色组合商标存在公示瑕疵，也不影响浙江H公司的对斯蒂尔公司涉案颜色组合商标的认知，也不会对其生产经营活动造成额外的不利影响。故法院终审仍认定浙江H公司侵犯了斯蒂尔公司的第9137205号颜色组合商标专用权。详参广州知识产权法院（2019）粤73民终3449号民事判决书。

法律评论

颜色组合商标的权利人在商标维权过程中遇到被告挑战商标授权公告中的瑕疵，这不是第一起案例。究其原因，主要是由于技术原因等操作实践，商标注册审查部门还不能完全实现对颜色组合商标有关信息，尤其是商标说明的全面公示。《中华人民共和国商标法实施条例》第十三条第四款规定：“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。”第九十五条规定：“《商标注册证》及相关证明是权利人享有注册商标专用权的凭证。《商标注册证》记载的注册事项，应当与《商标注册簿》一致。”第九十六条规定：“商标局发布《商标公告》，刊发商标注册及其他有关事项。”如果颜色组合商标能够像文字商标、图形商标等传统商标一样进行公示和发证，出现公示瑕疵的概率会很小。针对颜色组合商标在审查和权利公示过程中出现的公示不充分情况，目前的司法实践基本一致认为，此类公示瑕疵的后果，不应由商标权利人承担；具体个案裁判结果，应根据案件具体情况来确定。

最高人民法院2015年发布的2014年中国法院50件典型知识产权案件之第29件案例，即北京市高级人民法院（2014）高民终字第382号民事判决，首次对该问题进行了阐述。笔者认为，该判决实际上是从颜色组合商标在注册前早已长期使用和公示这一角度，来论述注册公示瑕疵并不影响公众利益。该判决从颜色组合商标本身的特殊性、商标注册证对商标标志标注的实际情况、涉案颜色组合商标的长期使用历史和知名度等角度出发，认定：“第4496717号商标申请时，声明了其系颜色组合商标，商标的使用范围为“绿色用于车身、黄色用于车轮”；在准予其注册为商标时，注册商标专用权范围也就只能小于或者等于商标申请文件所限定的范围，因此第4496717号商标获准注册也就意味着该商标是作为颜色组合商标获得的注册，并且其专用权范围限于“绿色用于车身、

黄色用于车轮”。虽然第4496717号商标注册证上载明的商标标志是上绿下黄的两个色块组成的长方形，公众仅从该商标注册证上无法确定迪尔公司对该商标所拥有的权利范围仅限于“绿色用于车身、黄色用于车轮”的颜色组合使用方式，但是这对公众并无不利。”该判决考虑了颜色组合商标的使用方式特殊性，尤其是可能覆盖了整个商品或者商品包装；该判决进一步指出，该案原告迪尔公司从事农业机械行业有上百年的历史，其长期在农业机械商品上使用“绿色车身、黄色车轮”的形象，公众在农业机械商品上看到“绿色车身、黄色车轮”形象就能将其与迪尔公司联系在一起。但笔者也注意到了一些相反的裁判观点，如山东省威海中级人民法院在（2015）威民三初字第7号民事判决中认为：“商标注册证上以及公告中既未注明该商标为颜色组合商标，也未就两种颜色的使用方式作出说明，相关公众即无从通过这一唯一的法定途径知悉商标的授权范围和信息……被告无从知晓涉案商标属于颜色商标以及该颜色组合商标的使用方式，主观上并不存在侵害迪尔公司注册商标专用权的侵权故意。”不过该判决在2019年8月被山东省高级人民法院撤销；山东省高级人民法院在（2018）鲁民重924号撤销裁定中指出：“商标公告仅是起到了一种公示效果，即该商标已被申请注册或该商标已被注册，至于该商标的具体属性及使用状态，仍需要相关公众通过查询商标档案进行了解……故商标公告并非相关公众获知商标属性及状态的唯一法定途径，一审法院对此认定不当。”

结合上述案例，笔者认为，鉴于颜色组合商标在权利公示过程中尚有不少改进的空间，且短期内或许难以完全完成改进，对于颜色组合商标的民事维权案件，应坚持三个基本原则：1. 不能因非商标申请人的原因所导致的权利公示瑕疵而减损商标权利人的商标权利，即商标权的保护，应坚持《商标法》第三十九条的规定“注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算”。2. 商标注册公告的功能是刊发商标注册的基本信息，但并不是确定商标有效性及保护范围的唯一依据；对于商标有效性和保护范围，应坚持《商标法实施条例》第九十五条的规定，即坚持以商标注册簿为准，重视内部档案和证据。3. 注重利益平衡，如确有充分证据证明，因权利公示瑕疵，被控侵权人不知道也不应知道涉案颜色组合商标存在的，可适当减免被控侵权人的赔偿责任，但至少应判决停止侵权，以维护商标注册和保护中的“在先原则”这一制度基石。

颜色组合商标一般需要提供通过大量使用宣传获得显著性的证据后，方可获准注册。基于该方面的考虑，权利公示方面的瑕疵，对社会公众利益的不利影响有限。但从利益平衡的角度考虑，笔者建议商标注册审查部门应尽快升级技术手段和完善审查流程，让颜色组合商标等非传统商标的公示更加准确透明，以充分保障商标申请人和社会公众的利益。不仅商标注册公告，商标初审公告也应当完整、准确地公示颜色组合商标等非传统商标的保护范围，否则社会公众可能会丧失提起商标异议的机会。笔者研究了斯蒂尔公司颜色组合商标在WIPO、EUIPO、美国、日本、韩国等国家和地区的商标公告情形，发现绝大多数国家和地区的公告都有一个“商标描述”栏，以公布商标申请人对涉案商标保护范围的说明。建议我国相关机构在以后的商标公告中，也相应增加该公告栏目。