

商标法57(2) | 斯蒂尔公司橙灰颜色组合商标注册后首获司法保护的启示（2016）

日期：2016.07.27 作者：张树华

日前，泰州市中级人民法院下发了德国安德烈·斯蒂尔股份两合公司（“斯蒂尔公司”）诉泰州某园林机械公司的颜色商标侵权的民事判决书，认定被告在链锯上使用和斯蒂尔公司近似的橙灰颜色组合，侵犯了斯蒂尔公司的橙灰颜色商标专用权，责令被告停止侵权行为并赔偿原告经济损失。这是斯蒂尔公司自颜色商标获准注册以来的第一例民事判决书，对后续的维权工作，具有指导性的意义。



涉案商标图样

安德烈·斯蒂尔先生因为对链锯行业的诸多贡献，被称为“链锯之父”。其公司自1926年成立以来开始生产链锯；1971年以来，其链锯销量一直保持全球第一；1972年该公司采用“上橙下灰”的颜色组合作为其产品的视觉标志，一直使用至今。该颜色组合在1990年代以来在诸多国家和地区获得商标注册。2011年斯蒂尔公司向中国商标局为其橙灰颜色组合提出注册申请，2015年8月14日，该商标获准注册。在该橙灰颜色被获准注册前，中国已有法院和地方工商执法部门认定其为知名商品特有的颜色装潢，并予以保护。

2016年1月，斯蒂尔公司以江苏泰州市某园林机械公司生产、销售的链锯侵犯其橙灰颜色商标为由，诉至泰州市中级人民法院。2016年3月该院开庭审理了本案，2016年7月下达了一审判决书。判决书在如下几个方面，做出了明确的判断，对以后类似案件如何认定该商标的保护范围和判定侵权，具有指导性的意义：

一、第9137205号注册商标的保护范围问题

商标评审委员会的《驳回复审决定书》沿袭商标局的《驳回申请通知书》，在标题中将该商标称为“图形（指定颜色组合）”，但是根据商评委查明的事实，该商标实际上为颜色组合商标，标识中的链锯图形是该产品的通用图形，其功能仅在于显示颜色所在的位置。鉴于目前商标局发放的颜色商标注册证没有将“指定位置的颜色商标”与“指定颜色的图形商标”做区分，该司法认定澄清了该商

标的保护范围，对于被告关于其产品外观形状和原告商标形状不相似似的抗辩，不予支持。

二、颜色色差问题

涉案商标的颜色RAL代码为：橙色为2010，灰色为7035。本案被告辩称其链锯使用的下部外罩颜色并非灰色，而是白色，因此和原告的商标不相同也不近似。法庭经过仔细比对后认为，被告产品所谓的白色实际上为浅灰色，根据隔离观察，整体比对原则，其颜色组合和原告的颜色商标构成了近似。实际上，因为生产工艺、光线等原因，在生产、辨识过程中出现一定的色差是难免的。如何把握色差近似的问题，对于颜色商标的侵权认定而言，是一个独特课题。

三、被告在涉案产品上使用自己的文字商标的行为

本案中被告辩称其产品也使用了自己的文字商标，消费者能够通过文字商标将涉案产品与原告的产品区分开来，不会产生混淆。对此，原告认为该颜色组合经过原告40多年的持续使用，已经在相关公众中建立起和原告牢固的联系。被告在涉案产品上虽然使用了自己的商标，但不足以避免相关公众的误认。颜色商标的特点决定了相关公众仅通过产品颜色，就可以轻易认出产品的来源。这正是颜色商标的优势所在。法院支持了原告的观点。实践中，被告在使用和颜色商标相同或者近似的颜色组合时，往往也会使用自己的注册商标，并以此辩称不会造成消费者误认误购。本判决书对该抗辩的分析和回应，对将来的案件，具有参考作用。

万慧达为斯蒂尔公司制定并执行颜色装潢及颜色商标的维权策略。该颜色商标核准注册后，斯蒂尔公司跟一些地方执法机关进行过探讨，意识到对于颜色商标这类非传统商标，工商执法机关还不是很熟悉。一些工商执法机关希望权利人能先到法院去解决这类争议。对于这类复杂、疑难案件的处理，人民法院更具备专业性的优势，能够通过案例的形式，给予执法机关一定的指导。发挥司法的主导作用，在本案的处理上，得到了生动的体现。