

美国形状商标保护制度初探及启示

美国商标法律制度保护的主体非常广泛，不仅包括文字商标、图形商标、声音商标、味觉商标，还包括商业外观（商品形状、商品服务/外观以及产品或服务的任何其他方面）。本文旨在对商业外观在美国商标法律制度下的保护进行初步介绍，并在此基础上探讨美国商业外观保护制度对中国商业外观保护的启示。为方便论述，本文将美国法律制度下可作为商标保护的商业外观统称为“形状商标”。

一、美国形状商标保护的历史发展

美国对形状商标的承认和保护已有近 70 年的历程。

早期美国法院一直秉持商标与其适用的商品本身应有所区别的观点，这种商标与商品区别理论决定了仅仅是商品或容器的设计本身不可以作为商标注册。美国第六巡回上诉法院在 1906 年 *Diamond Match vs. Saginaw Match Co.* 案中认定，如果允许商品或容器本身的形状为特定的生产商独占性地使用，则会很快导致其他潜在竞争者在相同商品上没有可以适用的形状（it was theorized that all such designs would soon be appropriated, leaving nothing for use by would-be competitors）¹。

美国华盛顿特区法院于 1957 年在 *Alan Wood Steel Company v. Watson* 案中认为商品或其包装设计的一种或多种特征可以合法地作为商标使用（the term “configuration of goods” as used in this statute must be restricted to the configuration of a particular part or feature of the article），但认为整个商品的形状或者包装设计不能作为商标使用²。随后，美国关税与专利上诉法院（CCPA）于 1964 年在 *Minnesota Mining Co.* 案中彻底推翻了商标商品区别理论，认定商品或其容器的整体设计可以起到指示商品来源的功能，因而可以受到商标法的保护（It was eventually held that the entire design of an article (or its container) could, without other means of identification, function to identify the source of the article and be protected as a trademark.），但是此种保护仅限于不具有功能性的商品和容器的设计（That protection was limited, however, to those designs of articles and containers, or features thereof, which were “nonfunctional”）³。

二、美国形状商标保护的现行政策

根据美国商标审查指南（*Trademark Manual of Examining Procedure United Patent and Trademark Procedure*）规定，如果申请人申请注册某商品的设计、商品包装、颜色，或者商品及服务及其他外观，审查员必须考查商标的功能性以及显著性。

因此，显著性和非功能性系作为形状商标获得注册的两个要件，二者有着明

¹ 参见 *Diamond Match Co. v. Saginaw Match Co.*, 142 F. 727, 729-30 (6th Cir. 1906).

² 参见 *Alan Wood Steel Co. v. Watson*, 150 F.Supp. 861, 863 (D.D.C. 1957).

³ 参见 *Minnesota Mining and Manufacturing Co.*, 335 F.2d 836, 837, 142 USPQ 366, 367 (1964).

显区别，具体体现为：第一，两者的目的不同。形状商标的显著性用于保护商标识别商品或服务来源的功能，消费者可以用其作来源识别标识。而形状商标的非功能性是为了维护专利法与商标法之间的平衡，避免使用商标实现对发明和外观设计永久的垄断保护，并解决商标可能对公共利益造成损害的问题。第二，两者的后果不同。如果形状商标不具有固有显著性，其可以通过使用获得显著性。而形状商标若具有了功能性，则不论其如何使用，该形状商标也不会被核准注册使用。

（一）关于功能性的判断

功能性是阻碍形状商标获得注册的首要障碍，判断形状商标的功能性经过了多年的讨论和实践才最终走向正轨。形状商标功能性的认定规则通过几个重要判例逐渐确定下来。

关税与专利上诉法院在 *Deister Concentrator Company, Inc.* 一案中，申请者就一种长菱形的洗煤台面的外形申请商标注册。关税与专利上诉法院指出，尽管长菱形的洗煤台面在商业中被公认为是属于申请者的，但它是功能性的，因而是不能注册的（*the configuration of which it seeks to register, is dictated primarily by functional (utilitarian) considerations, and is therefore unregistrable*）⁴。

1982年美国联邦最高法院在 *Inwood* 案中确立了传统商业外观的功能性定义——如果某项设计对于商品的使用或目的而言是必不可少的，或者影响到商品的成本或质量，则被视为具有功能性（*a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article*）⁵。同年，*Morton-Norwich* 案中确立了判断形状商标功能性的四要素分析法。法院和审查人员需要对下述要素进行考虑⁶：

1、是否存在一项实用新型专利揭示了申请注册的设计的实用性优点（*the existence of a utility patent that discloses the utilitarian advantages of the design sought to be registered*）；

2、申请人所做的广告是否宣传该设计具有实用性特点（*advertising by the applicant that touts the utilitarian advantages of the design*）；

3、是否存在可替代性设计（*facts pertaining to the availability of alternative designs*）；

4、该设计是否来源于某项相对简单或便宜的制造方法的事实（*facts pertaining to whether the design results from a comparatively simple or inexpensive method of manufacture*）。

（二）关于显著性的判断

美国对于形状商标的显著性问题亦经过了多年的实践和讨论，其主要规则主要通过下述重要案件确立下来。

⁴ 参见 *Deister Concentrator Co.*, 289 F.2d at 501.

⁵ 参见 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

⁶ 参见 *Morton-Norwich Products, Inc.*, 671 F.2d 1322 (CCPA 1982).

早期较有影响力的案件为 1992 年 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 案件，初审法院认定原告已经证明墨西哥餐馆的商业外观具有固有显著性，有可能引起消费者混淆，虽然没有获得第二含义，仍然可以受到商标法的保护。第五巡回上诉法院和最高法院都对此予以确认，最高法院指出：“并不存在令人信服的理由对商业外观一概适用第二含义的要求，我们在兰哈姆法及其立法历史中找寻不到对商业外观和普通商标区别对待的具体规定……”同时，最高法院还在判决中指出要求增加第二含义要求可能会有限制竞争的影响，给一些正处于发展初期的小企业增加额外的负担（adding a secondary meaning requirement could have anticompetitive effects, creating particular burdens on the startup of small companies）⁷

2000 年美国联邦最高法院在 *Wal-Mart* 案中对两类立体商标——商品形状和商品包装作了区分，并明确商品形状不具有显著性。此外，在难以判断涉案商品外观究竟是商品包装还是商品形状的情况下，应将模糊不清的商品外观定性为商品形状。如果申请注册的商标包含了商品包装性商品外观，审查员必须判断其是否具备固有显著性。商业外观中的描述性标记部分，不具有内在的识别性。只有当它获得了“第二含义”，即能够指示商品的来源时，才能获得商标法的保护。

美国联邦各巡回法院一般会用若干因素来判定标识是否获得“第二含义”，比如美国第九巡回上诉法院于 2009 年在 *Art Attacks Ink, LLC v. MGA Enter., Inc.* 案中提出以下因素来判定是否获得“第二含义”：（1）直接消费者的证词（direct consumer testimony）；（2）调查证据（survey evidence）；（3）使用商标的排他性、方式以及持续时间（exclusivity, manner, and length of use of a mark）；（4）投放广告的数量和方式（amount and manner of advertising）；（5）销售的数量和消费者的人数（amount of sales and number of customers）；（6）建立市场的地点（established place in the market）；（7）被告有意模仿的证据（proof of intentional copying by the defendant）⁸。

（三）小结

通过上述梳理可以看到，美国对形状商标的保护系以显著性和非功能性为要件。如果形状商标具有功能性，则无论如何使用均不能获得注册。在形状商标不具有功能性的前提下，美国对商品形状和商品包装作了区分，并明确商品形状不具有显著性，但商品形状经过使用获得“第二含义”时可以获得保护。同时，美国法院对“第二含义”有若干明确的判定标准。

三、对中国商业外观保护的启示

中国对于商业外观的保护系通过《商标法》、《著作权法》、《专利法》以及《反不正当竞争法》等多部法律来实现。他山之石，可以攻玉，参考美国对形状商标的保护制度，有以下启示或可借鉴。

⁷ 参见 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763, 775 (1992).

⁸ 参见 *Art Attacks Ink, LLC v. MGA Enter., Inc.*, 581 F.3d 1138, 1145 (9th Cir. 2009).

第一，细化对立体商标或商业外观的功能性特征的判定标准。

中国《商标法》第十二条规定：“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”。最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释第五条：“反不正当竞争法第六条规定的标识有下列情形之一的，人民法院应当认定其不具有区别商品来源的显著特征：（三）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以及使商品具有实质性价值的形状”，且该项标识不因使用获得显著性。因此，中国法律与美国法律在此点一致，即具有功能性的立体商标或商业外观不得进行注册或保护。

《专利审查指南》对“功能性设计特征”的定义为“由产品的功能唯一限定的特征形状”，但在如何判定实用功能性时尚缺乏明确的标准，中国司法实践中常常从“结合指定使用商品及所属行业特点”“是否存在消费者可接受的替代设计”“功能性原则设置目的系将具有使用功能的技术特征排除出商标法保护”等方面进行综合考察⁹。

参考美国对形状商标的保护制度，除了可从前述因素入手外，在判定立体商标或商业外观是否具有功能性时，还可以从（1）是否存在一项实用新型专利揭示了申请注册的设计的实用性优点；（2）申请人所做的广告是否宣传该设计具有实用性特点；（3）是否存在可替代性设计；（4）该设计是否来源于某项相对简单或便宜的制造方法的事实等方面来综合进行认定。

第二，降低对于具有极强固有显著性且缺乏使用证据的装潢的认定标准。

中国对商业外观中的营业场所外观主要系通过《反不正当竞争法》第六条中的“装潢”来进行保护。根据目前的司法实践，需以其具备“一定影响”为前置条件。参考美国 *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.* 案件确立的标准，如果作为未注册商标的营业场所外观本身即具有较强的固有显著性，则不以获得第二含义为条件。美国法院对该点亦有明确界定，其认为如果在司法实践中坚持将“一定影响”做为前置条件或对其设定较高的标准，无疑将给其他竞争对手以可趁之机，从而使初创企业在未大量使用前就被抢先使用该营业场所的外观。

基于上述分析，参考美国对形状商标的保护制度，对于“一定影响”的认定标准不宜过高，特别对于那些本身具有极强固有显著性的营业场所外观更应该降低标准，根据个案情况设置较低的认定标准，以有利于制止假冒行为为目的。

第三，细化对“一定影响”的认定标准。

最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释第四条规定：“人民法院认定反不正当竞争法第六条规定的标识是否具有一定的市场知名度，应当综合考虑中国境内相关公众的知悉程度，商品销售的时间、区域、数额和对象，宣传的持续时间、程度和地域范围，标识受保护的情况等因素。”在中国司法实践中，法院一般会参照上述因素来判定标识是否具有“一定影响”

参考美国对形状商标的保护制度，法院可以进一步细化认定构成“一定影响”的标准。比如，可将被告的恶意程度纳入认定“一定影响”的标准，在被告行为属于恶意模仿的，适当降低认定标准，即便被告行为在“一定影响”的地域范围之外，也可以认定为不正当竞争行为。

⁹ 参见吕梦林：《三维标志商标功能性的司法认定》，2023年2月9日载于《中华商标杂志》。

