

# WIPO



C

SCT/16/2

原文：英文

日期：2006年9月1日

世 界 知 识 产 权 组 织  
日 内 瓦

商标、工业品外观设计和地理标志  
法律常设委员会

**第十六届会议**

2006年11月13日至17日，日内瓦

**新型商标**

*秘书处编拟的文件*

## 目 录

	<u>页 次</u>
一、 导 言	2
二、 保护的客体 .....	2
(a) 可视标志 .....	2
(i) 立体商标 .....	2
(ii) 颜色商标 .....	3
(iii) 全息图 .....	5
(iv) 广告语 .....	6
(v) 电影标题和图书标题 .....	6
(vi) 动作标志或多媒体标志 .....	7
(vii) 位置商标 .....	7
(viii) 手势商标 .....	7
(b) 非可视标志 .....	8
(i) 声音商标 .....	8
(ii) 嗅觉商标 .....	9
(iii) 味觉商标 .....	10
(iv) 纹理商标或触觉商标 .....	10
三、 贯穿各领域的问题 .....	10
(a) 新型商标在市场中的演变 .....	11
(b) 保留某些标志可用的必要性 .....	11
(c) 商标原则的适用 .....	12
(d) 与工业品外观设计和版权保护的重叠 .....	13
(E) 对图样采取的办法 .....	13
四、 总 结	14

附 件

## 新型商标举例

## 一、导 言

1 2005 年 11 月 28 日至 12 月 2 日在日内瓦举行的商标、工业品外观设计和地理标志法律常设委员会（SCT）第十五届会议上，SCT 请国际局编拟一份关于新型商标的议题文件（参见文件 SCT/15/4 第 8 段）。秘书处据此编拟了本文件，对各种新型商标进行介绍，并讨论与这些新型商标有关的各种具体问题。

2. 本文件的主要依据是载于 WIPO 文件 WIPO/STrad/INF1 的对 WIPO 《关于商标法律和实践的问卷》的答卷中所提供的信息（以下称为“《问卷》”）和 SCT 各成员专门提交的信息。本文件的附件中载有第二章讨论的各种商标的实例。这些实例仅用于说明目的，不应视为代表具体 SCT 成员的商标法律或实践。

## 二、保护的客体

3. 今天人们认为能够构成商标的标志类型，已不限于文字或图形。此外，贸易中与视觉可感知标志同时使用的一些标志，本身可能无法被视觉感知，但有把商品和服务区别开的潜力。还有的标志虽然可视，但有一个或多个特点，与传统观念中构成商标的标志有所不同。为了将可能构成商标的各种标志归类，本文件根据标志是否可被视觉感知或者是否可被视觉以外的其他感官所感知来进行划分。

### (a) 可视标志

#### (i) 立体商标

4. 在一些成员国的立法<sup>1</sup>和实践中，产品形状和产品包装是可构成商标的标志。在答复《问卷》的 73 个主管局中，有 62 个主管局称接受产品形状作为立体商标注册，70 个主管局称接受产品包装。多数答复显示，无论商标属于何种情况，必须具有显著性，能够用图样表示<sup>2</sup>

5. 有意见指出，各国和各地区的商标法对立体商标的保护有若干限制。普遍规定，仅由商品自身的性质产生的产品形状不得作为商标注册<sup>3</sup>

6. 另一项普遍规定是，仅由为获得技术效果而需有的形状构成的产品形状不得作为商标注册<sup>4</sup>，这一原则常称为“功能性”。有观点指出，形状的基本特征执行某种技术功能的，如果获得注册，由于商标权所具有的排他性，将限制竞争者提供具有此种功能的产品的可能性，或至少限制竞争者为在自己的产品中加入此种功能而在技术解决方法方面的选择余地，因此此项限制原则的目的就是排除这种形状的注册<sup>5</sup>

7. 一些国家和地区的法律规定，其作用仅是使商品具有实质性价值的产品形状不得注册<sup>6</sup>。把一些形状排除在保护范围之外，可能还有其他理由。在答复《问卷》的 62 个主管局中，有 38 个主管局除其他外，考虑被认为违反道德或公共秩序的形状、不具有区别力的形状以及产品或包装的普通或常用形状。

8. 关于产品包装和容器，有意见指出，对于本身不具固有形状的物质，如液体和粉末，其包装的形状应视作商品的形状，并因此需接受相同的检验（功能性、显著性和描述性）<sup>7</sup>。由此，如果各要素的特定组合让某一容器具有某种特定的外观，其整体审美效果让公众可以把申请书中所含的商品与另一商业来源的商品区别开，则各表现要素的组合可能将该特定形状与市场上用于相同商品的其他形状区别开<sup>8</sup>

9. 对《问卷》的一些答复提供了关于如何证明形状通过使用获得显著特征的信息<sup>9</sup>。证据可能包括：发票，运货单，订单，账单，收据，帐簿，小册子，印刷品（剪报、杂志、目录、传单），广告，显示商标使用情况的照片，广告机构、广播机构、出版商或印刷商出具的证明，行业协会或同行出具的证明，商品或服务的顾客或代理人出具的证明，消费者出具的证明以及公共组织（政府部门、地方公共机构、外国使馆、工商业行会）出具的证明<sup>10</sup>

### ***立体商标的图样***

10. 多数国家和地区的注册制度要求申请人提交的商标图样采用示意图或等角图的形式，或采用照片形式，清楚显示商标的所有特征。在有些国家，应同时提交一份商标的书面说明；在另一些国家，申请书中应注明商标是立体标志<sup>11</sup>

### ***(ii) 颜色商标***

11. 企业有目的、有计划地使用颜色和颜色组合的情况越来越多，不仅用于产品和产品包装，还用于广告（如宣传资料、印刷广告和电视广告、信纸等），甚至用于销售网点（装饰和装潢、店标、陈列架等）。在现代商业交易中，颜色正在成为消费者的一种重要识别手段，这也许是涉及颜色商标的商标申请数量不断上升的原因。

12. 《问卷》显示，作出答复的 75 个主管局中，有 45 个主管局称接受由单一颜色构成的商标注册，76 个主管局中的 71 个接受颜色组合，75 个主管局中的 72 个接受单一颜色或颜色组合与其他标志的组合<sup>12</sup>

13. 颜色和颜色组合的申请问题引发了一些争论，而且已经出现了一些司法判例。可以以一些涉及该问题的法院判决为例。例如，最近的一项判决认为，即使一种

颜色在与某种产品或服务发生联系时可构成标志，也不能先验推定颜色本身构成标志<sup>13</sup>。该项判决指出，颜色传递具体信息的固有能力很弱，但不能排除一种颜色本身在某些情况下可成为来源标志的可能性。由于普通消费者只能分辨数量有限的颜色，因此少量商标注册就可能用尽所有可用颜色。因此，颜色商标的注册应限于与公共利益有关的原因。由于颜色本身缺乏区别特定企业商品的固有能力，因此几乎在所有情况下均将要求提供获得性显著性的证据。

14. 另一家法院<sup>14</sup>指出，在四种情形下，用于商品的颜色本质上适合用来区别。这四种情形是：(a) 颜色不因表达一种公认的含义（如红色代表危险）而具有装饰功能；(b) 颜色不因提供物理或化学效果（如反光或颜色吸收）而具有实用功能；(c) 颜色不具有经济功能——即颜色不是生产过程中自然发生的结果，如赤褐色的瓦或花盆；(d) 申请注册颜色时，不存在使用颜色的竞争性需求，而且市场中其他动机正当的贸易者在考虑该选定的颜色与商品时，不可能自然地想到该颜色，并希望以类似方式把该颜色用于自己的商品。

15. 另一项判决认定，单一颜色如果不具有法律上的功能性且已取得显著性，可以取得注册。颜色具有法律上的功能性是指颜色为物品的使用或用途所不可或缺，或者颜色影响物品的成本或质量<sup>15</sup>。关键的检验标准是，对所涉颜色的排他性使用是否可能置竞争者于重大不利境地。在判断某种颜色是否具有功能性时，需要考虑的因素包括：颜色是否服务于一种非商标用途；该用途是否对消费者具有重要意义；在可用于该用途的各种颜色中，该颜色是否是最佳的，或至少是少数优选颜色之一；竞争者是否正在为该用途使用该颜色；是否有替代性颜色可供他人进行类似使用<sup>16</sup>

16. 多数管辖区要求申请人提供证据，证明公众经过教育，已认为商标能够区别申请人的商品<sup>17</sup>。在这种情况下，申请注册某一颜色的，应同时提交有力证据，证明公众将认为使用该颜色销售的商品是某一贸易者的商品。

### **颜色商标的图样**

17. 对《问卷》该问题的答复显示，各国或各地区商标局在注册程序中，一般要求以交存样本或指明公认的颜色代码（如 PANTONE®）的方式来识别颜色。有时也可提供文字说明。

18. 关于颜色的图样问题，一家法院认为，颜色的“图样”必须“清晰、精确、自成一体、易于检索、耐久、客观”<sup>18</sup>。因此，仅提供颜色样本还不够，因为样本可能日久褪色。但是，用文字说明颜色，或者用国际公认的颜色代码来指定颜色，或许可以接受。此类颜色代码被认为既精确又稳定<sup>19</sup>。在后来的一项判决中，同一家法院称，无轮廓的、抽象的

颜色组合还必须含有“系统的排列方式，以预先确定的、统一的方式把各颜色结合起来”<sup>20</sup>

19. 一家商标局对自己的做法进行了修改<sup>21</sup>，规定由单一颜色构成的商标，如果以颜色的书面说明形式提交，并同时附上一种国际公认的颜色识别体系（如 PANTONE®、RALFocoltone® 等）的相应编码，将被视为已用图样表示。列出的体系并不详尽，采用何种体系由申请人决定。虽然精确、但不借助昂贵的专业设备或服务则无法译释的图样，给第三方造成的负担过重，可能由于不“易于检索”而被拒绝接受。

20. 另一家商标局认为，颜色是能够用图样表示的标志，并且曾经除了颜色商标样本之外，接受过这样的说明：该颜色以任何工艺着色于相关商品用或与商品有关的包装或促销材料，作为主要颜色<sup>22</sup>。申请人被要求对商标说明进行补正，加入适当的 PANTONE® 色码。

21. 对颜色商标图样的各种要求，可能包括注明商标系颜色商标，对商标进行书面说明，以及提供商标的彩色复制品等。然而，可能不要求颜色商标限于一种形状或形式，或遵守任何公认体系或色调分类<sup>23</sup>

### *(iii) 全息图*

22. 《问卷》显示，在 70 个主管局中，有 32 个主管局称接受全息图作为商标注册。由于全息图可以用光学方式储存和显示三维影像，因此可能很难将影像以纸质方式记录下来，原因是从不同的角度观看影像，图像将随之变化，纸质印刷品无法显示各影像的运动。

23. 一家商标局曾接受过全息图作为商标注册，并将它们作为图形商标在纸质商标公告上公告<sup>24</sup>

### *全息图的图样*

24. 对于由全息图构成的商标，处理其图样的一种可能方法是尽可能详细地对全息图加以描述，采用多帧画面提供全息图的各种视图，并配以角度和外观的说明。由于仅说明视觉效果可能不被接受，因此一种备选方案是使用多帧高分辨率的画面，避免渐变现象或图像重叠<sup>25</sup>

25. 对《问卷》的一些答复称，除了以简明语言对全息效果进行解释之外，还要求提供部分图像，显示整体全息效果<sup>26</sup>。另有解释称，对全息图进行复印，可以显示标志所含的图像。

#### (iv) 广告语

26. 接受广告语作为商标注册的情况比以往更为普遍（答复《问卷》的 72 个主管局中，有 67 个主管局称接受此类标志）<sup>27</sup>。在多数国家和地区的制度中，非由直接描述商品或服务或其基本特征、非赞美性、也非因其他原因缺乏显著特征的标志或语句构成的广告语，能够区别一家企业的商品或服务的，可能可以作为商标注册。

27. 广告语无论是否与另一个商标共同使用，还是作为另一个商标的组成部分，均可能通过使用获得显著性。为获得显著特征，可能需要以让相关人群识别所涉产品或服务出自某一企业的方式使用商标<sup>28</sup>。为达到这种识别效果，可将商标作为一个注册商标的一部分或一个组成要素使用，或者与一个注册商标同时使用。

28. 实践中曾提出这样的问题：对这种商标的评价是否应适用更严格的标准，或者广告语要想被接受，是否需要符合额外的想象力或原创性要求<sup>29</sup>。在该具体案例中，对这一问题的回答是，在评价广告语是否能够将一家企业的商品与另一家企业的商品区别开时，这种要求不应成为评价的一部分。

#### (v) 电影标题和图书标题

29. 《问卷》显示，作出答复的 76 个主管局中，有 65 个主管局称接受电影标题或图书标题作为商标注册<sup>30</sup>。丛书标题和期刊、报纸标题可以识别一家出版商的连续发行物，并将其与其他出版商或印刷商的发行物区别开，因而具有商标功能，这一点已得到普遍承认。在这种情况下，连续发行物可被视为出自单一商业来源的产品（即印刷品）<sup>31</sup>

30. 单一作品的标题则不同。由于仅有一部作品，没有以丛书形式出版后续作品的计划，因此单一作品的标题一般无资格得到商标保护。有意见认为，在这种情况下，公众最多仅会将单一图书的标题与某一作者或某一主题联系起来，而不会将其与图书来源，即出版商或印刷商联系起来。

31. 图书标题可能往往对图书内容具有描述性，但即使图书标题是任意的且与图书内容无关，由于版权法与商标法的相互作用，单一图书的标题可能也无法被授予商标保护<sup>32</sup>。具体而言，商标只要使用就一直有效，而版权终将到期。单一图书的标题成为商标，可能有损于版权到期后可无限制使用这一政策（参见文件 SCT/16/5 第四章 (e)节和(f)节）。



32. 应当指出，在某些管辖区，标题可受专门制度的保护<sup>33</sup>。这些制度要求，即使标题基本上被认为属于独立于作品的识别符，也必须与商标一样，与所标明的作品相比具有显著性，而不具有描述性。

33. 关于对此类商标的特殊要求，对《问卷》的答复显示，如果提交标题权利人的注册授权书，则一般允许注册。还有答复指出，电影标题或图书标题不得违反公共秩序或道德。

(vi) **动作标志或多媒体标志**

34. 关于这些标志，没有一般性的规则。一些主管局不把这些标志归入一种单独的商标类型。这些标志由某一物体的运动构成（即物体与运动的视觉可感知组合）。运动影像可能是电影短片、录像、电视节目的动画徽记等<sup>34</sup>。此类商标可否注册，似乎只能逐案决定。应当指出，在答复《问卷》的 72 个主管局中，有 21 个主管局称接受动作标志或多媒体标志作为商标注册。

**动作标志或多媒体标志的图样**

35. 对《问卷》的一些答复明确说明，必须提交构成多媒体效果的所有静态影像，或者足以完全表现或显示多媒体效果显著性的部分样本，并提交一份用简明语言写成的对该效果的说明。普遍要求申请人以主管局指定/接受的数据格式用数字数据载体提交一份全运动效果/多媒体标志的完整样本，典型情况下使用 CD-ROM 或 DVD

35

36. 有观点指出，随着互联网的应用，展示动态徽记在技术上已可以做到，此类标志也越来越常见<sup>36</sup>。选择接受何种方式作为此类商标的图样，可能要由各主管局决定，这些方式可能包括一系列静态图像、以电子方式表示的动态影像、商标的文字说明或这些要素的组合。

(vii) **位置商标**

37. 这些商标之所以自成一类，是由于其出现于或附着在具体产品上的位置<sup>37</sup>。对《问卷》作出答复的主管局未单独提供关于此类商标的信息。对显著特征的评价，无论是内在显著特征还是通过使用获得的显著特征，似乎均要逐案作出。图样可使用一幅图片或图形，显示商标相对于产品的特殊位置，并附以文字说明。

(viii) **手势商标**

38. 有资料把手势列为另一种非传统商标。这些商标仅仅是动作商标或图形商标的另一种形式，还是一种不同类型的商标，可能仍有待更多经验加以澄清。尽管此类标志的注册仍然稀少<sup>38</sup>，但图形或图片加说明的方式似乎可以满足图样要求。更为困难的可能是证明手势在其拟用于的商品和/或服务种类上具有显著性。对《问卷》的答复中没有关于此类商标的信息。

(b) 非可视标志

(i) 声音商标

39. 声音可以是音乐声音，也可以是非音乐声音。音乐声音可以是专门创作的（即特意委托创作的），也可以取自现有乐谱。非音乐声音也可以是创作的，或者直接复制自然界的聲音（如雷鸣、狮吼）。问卷显示，作出答复的 76 个主管局中，有 38 个主管局称接受音乐声音作为商标注册；作出答复的 73 个主管局中，有 28 个主管局称接受非音乐声音作为商标注册。

40. 一些国家和地区的法律明确就声音标志可以作为商标注册的问题作出规定<sup>39</sup>。有的法律虽然未规定保护，但可被解释为未排除这种保护。如果相关立法中所罗列的各种标志被认为不具穷尽性，其他标志只要符合预先规定的标准就可归入其中，可能就属于这种情况。例如，所列标志中提及本身能够被视觉所感知的多种标志，但没有排除不具有此种固有能力的其他标志，如声音<sup>40</sup>

41. 声音在商品和服务上具有内在显著性的可能性虽然可能无法排除，但声音通过使用获得显著性，以及与文字或图形商标等其他类型的商标共同使用的情形可能更为常见<sup>41</sup>。这两种情况中，两种标志均可能具有发挥商标功能的潜力。

**声音的图样**

42. 对《问卷》的多数答复称，声音应以乐谱或文字说明的方式用图样表示。有时另可提供卡带和 CD。有一份答复提及“牛叫声”和“汽车喇叭声”，但指出条件是这些声音具有显著特征。如果属于这种情况，申请书中应说明声音的各种特征或附上频率图，并将音轨录制于录音磁带上<sup>42</sup>

43. 关于声音标志的图样，似乎并没有一种首选方法，而且不同国家的制度采取的形式多种多样，有时多种形式一并使用。例如，在一个成员国<sup>43</sup>，声音的图样可以采用声音的文字说明、乐谱或具体音乐作品的名称，但后者要额外提供信息说明商标要求保护的是哪一次演奏，并随同申请书提交录音加以演示。另一个成员国的知识产

权局要求申请人尽量使用乐谱来说明声音商标。该局通常要求申请人提交两份 CD 录音，供注册局留存<sup>44</sup>

44. 一项法院判决可供参考，该判决所处理的问题是：本身不能被视觉所感知的标志，是否可用图样表示，并且此类标志可接受的图样形式有哪些。该项判决认为，图样“尤其可采用影像、线条或字符”，只要图样“清晰、精确、自成一体、易于检索、便于理解、耐久、客观”<sup>45</sup>

45. 此外，该法院指出，就声音标志而言，采用以下形式作为标志图样的，不符合上述要求：书面文字说明，例如说明标志由组成音乐作品的各个音符构成，或说明标志是一种动物的叫声；仅提供一个简单的相声词；或者仅提供一组音符。另一方面，如果标志用五线谱表示，分为小节，一一注明谱号、音符与休止符，让符号的形式表明相对音值，并在必要时使用变音符号，那么就符合上述要求<sup>46</sup>

#### (ii) 嗅觉商标

46. 在一些国家可以注册嗅觉（气味）商标。问卷显示，72 个主管局中，有 20 个答复称接受此类商标注册<sup>47</sup>。嗅觉商标与其他类型的商标一样，必须通过可注册性检验，而且有意见认为，如果一种气味在申请人的商品上发挥商标的作用，没有理由禁止其注册。

47. 例如，一个成员国的主管部门认为<sup>48</sup>，此种情形应适用的检验是：(a) 申请人是否为有关商品的唯一经营者；(b) 香味是否为申请人提供的一种特色，而非商品的一种固有属性或天然特征；(c) 申请人在以往广告中是否突出并宣传该气味商标，以及(d) 申请人是否已证明其产品的顾客、经营者和分销商已认为申请人是这些商品的来源。另一个成员国也为评价嗅觉商标制定了类似的标准，并已接受一些气味商标注册<sup>49</sup>

48. 根据一个成员国商标局的做法，评价一种气味能否区别申请人的商品和服务，采用与其他任何商标相同的标准，即其他贸易者在没有不当动机的情况下是否可能希望或需要在普通商业过程中使用该气味。但是，一些气味被明确指出不适合用来区别。这些气味可能包括：(a) 产品的自然气味，包括香水和香精油；(b) 遮盖用气味，这种气味可能被视为具有功能性用途，因此可能被认为不具有区别力，以及(c) 功能性气味或行业常用气味，如柠檬味洗涤用品，这种气味的用途是让产品更加怡人或提高产品的吸引力<sup>50</sup>

#### 嗅觉商标的图样

49. 各国和各地区的商标法在考虑可接受哪些形式作为嗅觉商标图样方面，可能存在巨大差异。多数国家和地区的制度要求为气味标志提供某种形式的图样。但是，判断一段文字说明是否满足此项要求，已被证明很困难。例如，根据一个成员国政府主管局的做法<sup>51</sup>，商标仅由气味或声音等非视觉商标构成的，不要求申请人提交商标的图形。作为替代，申请人应提交详细的书面说明，对非视觉商标作出清楚描述。

50. 另外一起具体案件考虑了气味的某些表现形式是否满足气味商标图样各项要求的问题，这些形式有：(a) 化学式；(b) 一段说明（将予公告）；(c) 交存样本；或(d) 上述各代用表现形式的组合<sup>52</sup>

51. 该案中，主审法院判定，就化学式而言，可能认识到化学式与有关气味相关的人寥寥无几。由于化学式不代表一种物质的气味，而代表物质本身，因此不是所涉商标的一种足够清晰和精确的图样。另外，对所涉气味的实际说明不够清晰、精确、客观。交存气味样本不构成图样，而且也不够稳定和耐久<sup>53</sup>

52. 据此，就气味而言，化学式、书面文字说明、交存气味样本，甚至这些要素的组合，均不能满足图样要求<sup>54</sup>。最近有意见指出，目前没有象国际颜色编码或乐谱那样被普遍接受的国际气味分类可用于为每种气味分配一个名称或精确的代码，以客观、精确地识别一种嗅觉标志<sup>55</sup>

### (iii) 味觉商标

53. 一些管辖区曾接受味觉商标注册<sup>56</sup>。在一个案例中，对味道的书面描述，加上申请注明涉及味觉商标，被认为满足了图样要求。评价此类标志的可注册性问题时，可适用与气味类似的原则，而且可以认为，味觉商标只可适用于商品，不能适用于服务。

54. 最近的一项法院判决认为，申请注册的味道不能持久，而且可能随考虑的水果类型或水果的成熟度而发生改变。这样，由于有多种草莓味道，并且可以人工合成，因此“人工味道”这一说明不足以产生一致性。法院据此认为申请商标缺乏客观特征，未允许其注册<sup>57</sup>

### (iv) 纹理商标或触觉商标

55. 这种商标是指可能用以识别的是产品的表面，比如表面摸上去有一种可识别的具体结构或纹理<sup>58</sup>。《问卷》显示，至少可在一个管辖区注册纹理商标。标志的图样以凹凸压印（盲文）方式得以实现<sup>59</sup>。一个成员国曾将瓶子的纹理或表面注册为商标

<sup>60</sup>。申请人在申请书中注明了商标类型，并提交了一份非常详细的商标说明和一份类似盲文的表面样本作为标志的图样。

### 三、贯穿各领域的问题

56. 上一章对各种新型商标作了概述，本章将在其基础上提出一些横向问题。(a) 节首先介绍了新型商标随着不断变化的营销与广告战略在市场中发生的演变。接下来将讨论保留某些标志供所有贸易者使用的必要性 (b) 节)，商标的一般性原则在新型商标领域的适用 (c) 节)，可能与其他知识产权保护领域发生重叠的领域 (d) 节) 以及新型商标在注册程序中的表示方法 (e) 节)。

#### (a) 新型商标的演变

57. 企业想作为商标加以开发并在市场中使用的标志多种多样 (参见前文第二章)，显示商标法正在经历一个动态过程，各种新型商标可能不断从中演化而生。可构成商标的标志可能没有范围限制这一思想，在《与贸易有关的知识产权协定》(以下称为“《TRIPS 协定》”)第 15 条第(1)款中有所体现，该款首句称：“任何 (下划线后加) 能将一企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务的标记或标记的组合，均应能构成商标”。《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款也明确指出，只有能将一企业的商品或服务区别于其他企业的商品或服务的标志才能发挥商标的功能。该款作此规定，从本质上提及了商标的核心功能之一，即识别市场上商品和服务的商业来源。据此，能区别商品或服务的几乎任何标志均可能被视为商标。这一规定当然不损害《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款第四句，即成员国可作为注册的条件，要求标志应可被视觉感知。

58. 在商品或服务上使用哪些具体标志，取决于企业自己的营销与广告战略。但是，市场对某一选定的标志接受与否，最终取决于消费者认知。为新的非传统标志投入大量广告和宣传，可吸引人们的注意，引导消费者在新标志和在商业中使用该标志的企业之间建立联系。

59. 消费者一旦将某一标志与一家特定企业联系起来，再拒绝给予商标保护就可能带来发生消费者混淆的一定风险。如果缺乏适当保护，原始生产商或服务提供商的竞争对手就可能使用相同或混淆性近似的标志，在商品或服务的商业来源方面误导消费者。原始生产商或服务提供商通过在产品质量和促销上的投资而获得声誉，竞争对手也可能试图搭这种声誉的便车。在这种背景下，主管部门可能需要考虑，对新型标

志的保护能否通过适用商标法的各项既定原则加以实现，还是可能需要新的办法或原则。

(b) 保留某些标志可用的必要性

60. 对新型商标的承认，增加了可得到商标保护的标志的数量，商业经营者可使用它们区别自己的商品或服务。因此，人们考虑用作商标并加以保护的标志也有所增加。这继而意味着更大范围的标志可能成为个体商标专有权的对象。取得商标权，一般并不把所涉标志从可用范围中排除。根据定义，商标权的范围限于各单独受保护的标志在商业中的排他性使用。此外，阻止第三方使用受保护商标的权利也要受行业性原则的制约。该权利的行使，只能及于在商标保护所及的商品和服务上使用商标的行为。

61. 根据商标法，商标所有人享有受保护商标的专用权，表现为有权阻止第三方进行这种使用。一般而言，这种专用权必须兼顾其他市场参与者的利益，以保留某些标志自由、可用。例如，用于描述商品或服务某些特点的标志必须保留，供提供这些商品或服务的所有市场经营者使用。这一原则在《保护工业产权巴黎公约》（以下称为“《巴黎公约》”）第六条之五 B 第(2)款中有明确表述，该款将表示“商品的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或生产时间”的标记列为商标注册的驳回理由。

62. 因此，保留某些标志或标记供所有市场参与者使用的必要性，是商标保护的一个总体性问题。这样，该问题也关系到对新型商标的承认。毫不让人惊讶的是，法院在向新型商标授予保护的过程中，考虑了使用特定标志的需要、其他贸易者使用某标志的真实需要或其他贸易者在普通商业过程中使用某标志的需要等因素（参见上文第二章(a)节第(ii)项和第二章(b)节第(ii)项）。

63. 就新型商标而言，保留一些标志可用的必要性带来的结果，与在传统商标方面适用的标准并无不同。这一问题通常作为判断某标志能否区别其用于的商品或服务来源的各种因素之一进行处理。似可认为，这对于复杂标志是一个较易解决的问题，比如立体形状与数种颜色和图形要素组成的产品包装、由各种颜色和图形组成的图片构成的全息图、视频片段或需要特定乐器法的音乐作品。

64. 然而，对更基本的标志要求商标保护，如使用未加修改的基本几何形状的简单容器、单一颜色或一种气味，将带来为特定行业所有商业经营者保留某些标志的必要性问题。而且，一种特定类型的标志可能种类非常繁多，消费者在多大程度上能够

在其中作出区别，可能是一个问题。例如，理论上，色调种类繁多，几乎不可能被用尽。实践中，消费者则可能无法区别颜色的细微差别。

(c) 商标法原则的适用

65. 除了兼顾商标保护与保留标志的必要性之外，也必须考虑其他商标保护原则对新型商标的适用问题。例如，驳回的绝对理由<sup>61</sup>涉及缺乏显著特征的标志、仅由描述性标记构成的标志或已成为通用名称的标志。标志也可能因违反道德或公共秩序，或因具有欺骗公众的性质而被驳回<sup>62</sup>。《巴黎公约》第六条之五 B 第(2)款和第(3)款所反映的这些标准，是第六条之五 A 第(1)款<sup>63</sup>所确立的“与在原属国注册那样”（“*telle quelle*”）保护原则的例外。

66. 举例来说，可提出这样的问题：如果香水与销售香水所用的嗅觉标志存在实质性区别，是否应将用于香水的嗅觉标志视为具有描述性。另一个例子是在乐谱或光盘上使用声音商标。在这些情形中，可在多种标准的指导下作出决定，如嗅觉商标或声音商标是否构成其所用于商品的固有属性或天然特征（参见上文第二章(b)节第(ii)项）。

67. 对于新型商标，还可特别关注显著性可通过使用获得这一原则，《TRIPS 协定》第 15 条第(1)款等对该原则有所反映。在前一章对可视标志与非可视标志的概述中已经指出，某些新型商标，如单一颜色，区别商品或服务的固有能力有限。因此，保护与否可能取决于证明已通过使用获得显著性（例如，参见上文第二章(a)节第(ii)项、第(vii)项和第(viii)项）。

(d) 与工业品外观设计和版权保护的重叠

68. 对新型商标的承认，可能引致源自其他知识产权保护领域的各项原则在商标法中的适用。例如，前一章中提及功能性原则，该原则旨在禁止注册其基本特征执行某种技术功能的形状（参见上文第二章(a)节第(i)项）。该原则也与工业品外观设计保护有关（参见文件 SCT/9/6

69. 另一个重叠领域可能在商标法与版权法之间出现。某些客体可同时受版权法与商标法的保护。例如传统类型商标中的徽标、绘画、图案与图形。对新型商标的承认，扩大了可受版权制度与商标制度双重保护的客体范围（更详细的分析参见文件 SCT/16/5

(e) 对新型商标图样采取的办法

70. 在注册程序方面，新型商标带来了图样或其他表示形式方面的实际问题，许多国家和地区的商标法均对表示形式有所要求<sup>64</sup>。在前一章的概述中已指出，为保证商标注册簿能够对受保护的标志作出足够反映，可考虑若干标准，如清晰、精确、易于检索、便于理解、耐久与客观。关于图样的实际形式，新型商标往往有从书面说明到数字化复制品等不同可能性（参见第二章(a)节第(ii)项和第(vi)项、第二章(b)节第(i)项和第(ii)项）。

71. 《商标法新加坡条约实施细则》细则三第四款、第五款和第六款把可视标志的图样与非可视标志的表现形式问题作为申请程序的一部分进行了考虑。各款中，只对立体商标指明了图样或表示形式的性质。就此问题，细则三第四款第(一)项作出澄清：“商标图样中应当包括一份平面的绘制图样或摄制图样”。是否需要进一步澄清，以及是否酌情制定在商标局行政程序中对新型商标图样采取的共同办法，仍是有待解决的问题。



## 四、总结

72. 新型商标的使用与注册带来了若干重要问题，可能需要进一步研究。这些问题有：

- 通信手段与营销技术的稳步发展使新型商标不断出现（参见第三章(a)节：“新型商标在市场中的演变”）；
- 兼顾可能给予新型商标的保护和保留某些标志供所有贸易者使用的必要性（参见第三章(b)节：“保留某些标志可用的必要性”）；
- 将既定商标原则（如显著性要求、排除描述性标志、通过使用获得显著性）适用于新型商标的适当方法（参见第三章(c)节：“商标原则的适用”）；
- 需要为商标法发展补充方法与原则，以处理出现的新型商标，并确保与其他知识产权保护领域的一致性（参见第三章(d)节：“与工业品外观设计和版权保护的重叠”）；
- 新型商标注册时的适当表示方法（参见第三章(e)节：“对新型商标图样采取的办法”）。

[后接附件]

---

<sup>1</sup> 例如：参见《欧洲商标指令》（第 2 条）、《欧洲共同体商标条例》（第 4 条）、《安第斯共同体第 486 号决定》（第 134 条 f 款）、《非洲知识产权组织协定》（附件三第 2 条第 1 款）等。

<sup>2</sup> 参见《〈关于商标法律和实践的问卷〉（SCT/11/6）的答复摘要》，文件 WIPO/Strad/INF/1，第 17 和 18 页，地址：<<http://www.wipo.int/sct/en/meetings>>

<sup>3</sup> 对《问卷》作出答复的 72 个主管局中，有 63 个主管局认为，由商品自身的性质产生的形状构成驳回申请的绝对理由。同上，第 21 页。

---

[续上页尾注]

- <sup>4</sup> 对《问卷》作出答复的 67 个主管局中，有 53 个主管局认为，为获得技术效果而需有的形状是驳回申请的绝对理由。同上，第 22 页。
- <sup>5</sup> ECKHARTT, Klaus “The Razor's Edge”, Trademark World No.171, 2004 年 10 月，第 40 页。
- <sup>6</sup> 例如在香港。参见 BARRACLOUGH, Emma “Tips on non-traditional marks in Asia”, Managing Intellectual Property, 2005 年 11 月，第 39 页，以及《欧洲共同体商标条例》，第 7 条第(1)款(e)项。
- <sup>7</sup> 参见 *Henkel KgaA v OHIM* 一案，Case T-393/02 [2005] E.T.M.R. 6, SIMON, Ilanah 在“ECJ decisions reveal tension over registrability”一文中的报告，Managing Intellectual Property, Vol. 2005, No.149, 第 58 页。
- <sup>8</sup> 参见 *Nestlé Waters France v OHIM* 一案，Case T-305/02 [2004] E.T.M.R. 41, Peter Turner-Kerr 在“EU Intellectual Property Law: Recent Case Developments”一文中的报告，IP Quarterly, 2004, No. 4, 第 476 和 477 页。
- <sup>9</sup> 但是，在 67 个作出答复的主管局中，有 50 个主管局说，商标被驳回的，其持有人不能证明标志已通过使用获得显著特征。参见《问卷》，见上引，第 22 页。
- <sup>10</sup> 参见《问卷》，见上引，第 22 页。
- <sup>11</sup> 参见 BARRACLOUGH, 澳大利亚、日本和新加坡的做法，见上引，第 37、41 和 3 页。
- <sup>12</sup> 参见《问卷》，见上引，第 26 页。
- <sup>13</sup> 参见欧洲法院 *Libertel Groep v Benelux-Merkenbureau* 一案，Case C-104/01[2003] E.T.M.R 41
- <sup>14</sup> 参见澳大利亚联邦法院 *Philmac Pty Ltd v the Registrar of Trademarks* 一案，(2002) 56 IPR 452 和 *BP Plc v Woolworths Limited* 一案，(2004) 62 IPR 545, 参见 BARRACLOUGH, 见上引，第 37 页。
- <sup>15</sup> 参见 *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc.* 一案，514 US. 159, 34 USPQ.2d 1161
- <sup>16</sup> 参见 United States of America, 7. Color, Trademark Reporter, INTA, 13<sup>th</sup> Annual International Review of Trademark Jurisprudence March-April 2006, Vol. 96, No. 2, 第 235 页。
- <sup>17</sup> 例如，在“蓝瓶商标”案中，联合王国商标注册局长认为，申请人应当提供此种证据。*Ty Nant Spring Water Ltd's Trade Mark Application* [2000] R.P.C. 55
- <sup>18</sup> 欧洲法院在 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt* 一案 (Case C-273/00 [2002] E.C.R. I-11737) 中确立的标准，第 55 段。

[尾注下页待续]

---

[续上页尾注]

- <sup>19</sup> 参见 *Libertel* 案，见上引，第 28 至 38 段。
- <sup>20</sup> 参见从 *Heidelberger Bauchemie GmbH* 一案，Case 49/02 [2004] E.T.M.R. 99，第 33 段。
- <sup>21</sup> 联合王国专利局 2006 年 6 月提供的信息。
- <sup>22</sup> 紫色用于“巧克力块、巧克力棒或巧克力片”。*Cadbury Ltd v JH Whittaker & Sons Ltd* 案，Case No. T26/2004，the Assistant Commissioner of Trademarks of New Zealand (IPONZ)，2004 年 11 月 14 日，参见 *Trademark Reporter*，INTA，见上引，第 488 和 489 页。
- <sup>23</sup> 参见 BARRACLOUGH，印度，颜色商标，见上引，第 40 和 41 页。
- <sup>24</sup> 参见 RØNNING，Debbie：“Taste, smell and sound — Future Trademarks?”，网址：  
<[http://www.patentstyret.no/templates/Page\\_429.aspx](http://www.patentstyret.no/templates/Page_429.aspx)>
- <sup>25</sup> 参见 SIECKMANN，Ralf “Holograms: the next generation of trademarks?”，CPA’s IP Review，Winter 2005/06，Issue 13，第 26 页。
- <sup>26</sup> 参见《问卷》，见上引，第 30 页。
- <sup>27</sup> 参见《问卷》，见上引，第 28 页。
- <sup>28</sup> 参见 *Société des Produits Nestlé v Mars UK Ltd.* 一案，Case C-353/03 E.T.M.R.，第 23 段。
- <sup>29</sup> 参见 *OHIM v Erpo Möbelwerk GmbH* 一案，Case C-64/02 P (*Das Prinzip der Bequemlichkeit*) [2004] E.T.M.R.，第 35 段。
- <sup>30</sup> 参见《问卷》，见上引，第 31 页。
- <sup>31</sup> 参见 PASSA，Jérôme，“*Titres et slogans: entre marque et droit d’auteur*”，*Propriétés intellectuelles*，2005 年 1 月，No. 14，第 35-36 页。
- <sup>32</sup> 例如，参见美国联邦巡回上诉法院 *Herbko International, Inc. vs. Kappa Books Inc.* 一案，(308 F. 3<sup>rd</sup> 1156)，2002 年 9 月 3 日。
- <sup>33</sup> 例如，德国 1994 年《商标法》第 5 条第(1)款、第(3)款和第 15 条。第 5 条第(3)款规定，标题是指“印刷出版物、电影作品、音乐作品、戏剧作品或其他类似作品的名称或特殊标志”。参见 KLINK，Jan，“Titles in Europe: Trade Names, Copyright Works or Title Marks?”，*European Intellectual Property Review*，Vol. 7，No. 7，2004 年 8 月，第 297-300 页。
- <sup>34</sup> 参见 RØNNING，见上引，“Moving image mark”
- <sup>35</sup> 参见《问卷》，见上引，第 33 页。
- <sup>36</sup> 参见 VÖLKER，Stephan，“Registering new forms under the Community Trademark”，*Trademark World* No. 152，2002 年 11 月，第 32 页。

[尾注下页待续]

[续上页尾注]

- <sup>37</sup> 典型例子是牛仔裤后兜上的纺织品标签或装饰用间面线形式的商标。
- <sup>38</sup> *Mars BV* 在比荷卢商标注册局注册了两只手指作剪刀动作的手势，用于其 TWIX 巧克力 BX 第 520574 号)。联合王国有一个用于抵押和投资服务的注册 (UK 第 2012603 号)，显示一个人正在敲鼻子。参见 RØNNING，见上引，“Gesture Marks”
- <sup>39</sup> 例如，参见法国《知识产权法典》第 L.711-1 条和安第斯共同体第 486 号决定“关于工业产权的共同规定”第 134 条(c)款。
- <sup>40</sup> 欧洲法院在 *Shield Mark BV v Kist* 案 (Case C-283/01 [2004]) 第 35 段作此解释。
- <sup>41</sup> 例如，在澳大利亚，“Mr. Whippy”曲调已获得注册，但用于冰淇淋的“Mr. Whippy”文字商标很有名，但而且在使用著名商业名称“Dolmio”的面条酱产品广告中，清晰地配有“Dolmio”西西里华尔兹乐曲。参见 McCUTCHEON, Jani “The Registration of Sounds and Scents as Trade Marks under Australian Law”, *Intellectual Property Quarterly*, Issue 2, 2004 年，第 167 和 168 页。
- <sup>42</sup> 参见《问卷》，见上引，第 27 页。
- <sup>43</sup> 参见 BARRACLOUGH，澳大利亚，声音商标，见上引，第 37 和 38 页。
- <sup>44</sup> 同上，新加坡，声音商标，第 43 页。
- <sup>45</sup> 欧洲法院在 *Shield Mark BV v Kist* 案中，引用了该院以往的判决，并回顾了商标图样的“Sieckmann 标准”。参见 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt* 案，见上引，第 55 段。
- <sup>46</sup> 参见 *Shield Mark BV v Kist* 案，见上引，判决，第 2 段。
- <sup>47</sup> 参见《问卷》，见上引，第 28 和 29 页。
- <sup>48</sup> 参见 *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez* 案，U.S.P.Q. 2d 1238 (1990) (TTAB)。该商标被描述为“让人联想起鸡蛋花朵的浓郁、新鲜的花香”，用于缝纫线和刺绣用纱。
- <sup>49</sup> 参见《商标注册局工作手册》(*Trade Marks Registry Work Manual*)，第 6.2.2 章“审查” (“Examination”)，地址：<http://www.patent.gov.uk/tm/reference/workman/index.htm>。另见第 2001416 号商标：“商标是用于轮胎的花朵香味/气味，让人联想到玫瑰”和第 2000234 号商标：“商标由用于飞镖尾翼的浓郁苦啤酒气味构成”。见联合王国专利局：<http://webd4.patent.gov.uk/tm/number/>
- <sup>50</sup> 参见 BARRACLOUGH，澳大利亚，气味商标，见上引，第 37 页。
- <sup>51</sup> 美国专利商标局《商标审查程序手册》(2002 年) WLTMEP3rd 807.11 (WL)
- <sup>52</sup> 参见 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent-und Markenamt* 一案，见上引，第 19(2)段。申请人申请注册纯净化学物质甲基肉桂酸。他提供了一份化学式，并将气味描述为“香脂一

[尾注下页待续]

---

[续上页尾注]

样的水果味，略带肉桂味”，用于尼斯国际分类第 35、41 和 42 类的多种服务。参见第 10 至 13 段。

<sup>53</sup> 同上，第 69 至 73 段。继 *Sieckmann* 案判决之后，欧洲法院在其他非传统标志的图样问题上适用了相同的标准，例如 *Libertel* 案中的颜色以及 *Shield Mark* 案中的声音。参见前注 13 和 39

<sup>54</sup> 参见 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent und Markenamt* 案，见上引，最终判决。

<sup>55</sup> *Eden SARL v OHIM* 案，Case T-305/04，2005 年 10 月 27 日，涉及用于多种家庭用品、皮革制品和纸制品的“成熟草莓的气味”。

<sup>56</sup> 例如，比荷卢主管局注册了以下商标（DE SMAAK VON DROP，BX 第 625971 号）：“商标由用于第 16 类商品的甘草味道构成（味道商标）”。参见 RØNNING，见上引，“Taste marks”。

<sup>57</sup> *Eli Lilly and Co. v INPI* 案，巴黎上诉法院第四法庭，2003 年 10 月 3 日，Recueil Dalloz, Vol. 184 (2004), No. 33，第 2433 页。申请涉及用于药品、兽药和卫生用品及医用营养品的“人造草莓味道”的味道商标。

<sup>58</sup> 有资料提出，可口可乐的玻璃瓶在 1915 年设计时，目标也包括便于黑暗中识别。参见 RØNNING，见上文，“Feel marks (tactile marks)”

<sup>59</sup> 参见《问卷》，见上引，第 33 页。

<sup>60</sup> 2003 年 12 月 17 日第 140058 号申请，2004 年 4 月 28 日以第 29597 号授予注册，“*Old Parr* 表面纹理”，用于含酒精饮料，厄瓜多尔知识产权局（IEPI

<sup>61</sup> 参见《问卷》，见上引，第 56-59 页。

<sup>62</sup> 参见《问卷》，见上引，第 60-61 页。

<sup>63</sup> 《巴黎公约》第六条之五 A 第(1)款内容如下：“在原属国正规注册的每一商标，……本[巴黎]联盟其他国家应与在原属国注册那样接受申请和给予保护”

<sup>64</sup> 参见《问卷》，见上引，第 6-7 页。

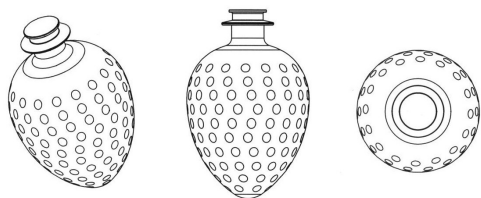
附 件

新型商标举例

本附件载有秘书处收到的一些 SCT 成员专门提供的新型商标实例。转录这些实例，只是为了说明各类新型商标的各种表示方法，不一定代表有关 SCT 成员的商标法律和实践。

已注册立体商标举例：

瑞士（注册号：541 393），第 29 类：



马达加斯加（注册号未提供），  
第 32 和 33 类：



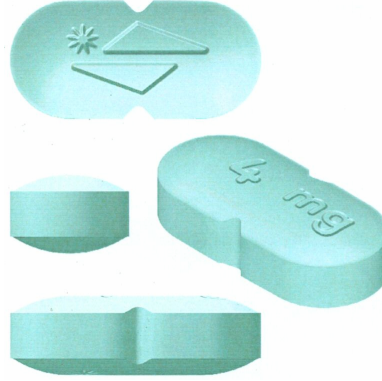
日本（注册号：4153602），第 43 类：



新加坡（注册号：T00/12240B），  
第 16 类：



挪威（国际注册号：785438），  
第 5 类：



已注册颜色商标举例：

马达加斯加（注册号未提供），第 4 类：



挪威（注册号：226920），第 34 类：



土耳其（注册号：2004/40402），  
第 18 和 25 类：



土耳其（注册号：2004/40403），  
第 18 和 25 类：



瑞士（注册号：499 949），第 16 类：

“绿色”

- 声明（商标类型）：颜色商标
- 说明：PANTONE 347 MC
- 消费者调查显示已获得显著性

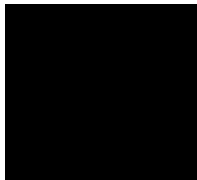
联合王国（注册号未提供），第 6、11、19 和 20 类：



**说明：**颜色在分布和比例上各占一半，蓝色水平置于红色上方，构成条文状整体图案。

**颜色说明：**蓝色 RAL5015，红色 RAL 2002

联合王国（注册号：2360815A），第 33 类：



**商标说明：**商标由黑色伏特加酒构成，颜色为“PANTONE 黑”。

**商标权利要求/限制：**申请人要求黑色（“PANTONE 黑”）作为商标的一个要素。



**已注册全息图商标举例：**

瑞士（国际注册号：683 249），第 9、16、36 和 38 类：



**已注册广告语商标举例：**

新加坡（注册号：T03/04435F），第 3 类：

“NEVER SAY DRY”

美利坚合众国（注册号：2,793,39），用于第 39 类各种电信服务：

“PROUD TO BE THE NEXT BEST WAY TO SAY HELLO”

马达加斯加（注册号未提供），第 36 类：

“VIVRE ET ENTREPRENDRE AVEC SÉRÉNITÉ”

瑞士（注册号：357 711），第 31 类：

“LES CHATS ACHÈTERAIENT WHISKAS”

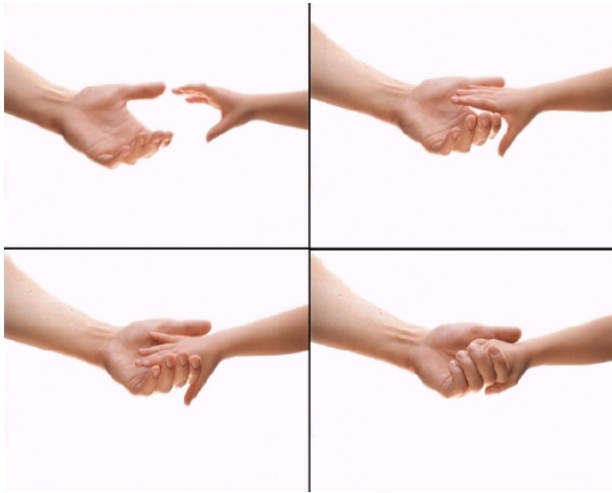
**已注册电影/图书标题商标举例：**

瑞士（注册号：486 730），第 9 和 41 类：“HARRY POTTER”

美利坚合众国（注册号：3,106,202），用于一套袖珍版西部主题小说丛书：“SILVER KANE”

已注册动作标志或多媒体标志举例：

欧洲共同体（注册号：3429909），第 9、28、38、41 类：

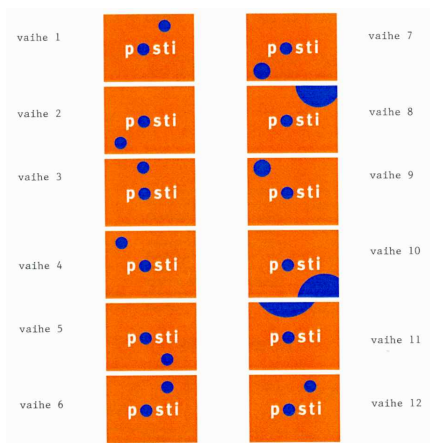


瑞士（注册号：495 047），第 5 类：



商标注册伴有以下说明：“颜色从左下方向右上方连续渐次由红色变为绿色，用时 8 秒”。

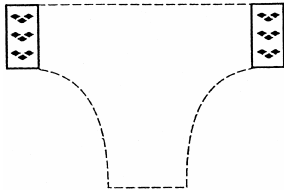
芬兰（注册号：229446），第 9、25、28、38 和 41 类：



商标注册伴有以下说明：“商标为一个活动影像，其中文字‘POSTI’固定不动，一个位置不固定的蓝色圆形围绕其不断变化大小和位置。圆形的位置以及圆形或圆形一部分的大小如图所示。”

**已注册位置商标举例：**

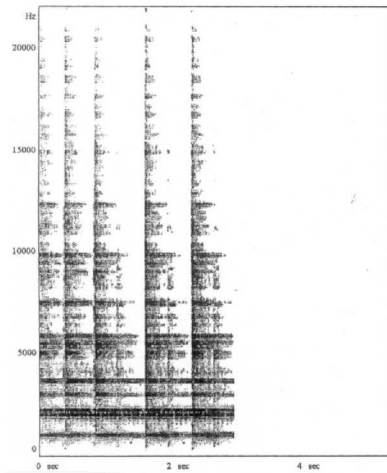
瑞士（注册号：465 214），第 25 类：



商标注册伴有以下说明：“该商标的注册不含泳裤的外观”。

**已注册声音商标举例：**

挪威（注册号：226092），第 29、30 和 35 类：



瑞士（注册号：525027；国际注册号：838231），第 5 和 30 类：



美利坚合众国（注册号：2,827,972

“商标由五个连续的唧唧声构成，与蟋蟀的叫声类似。”

**已注册嗅觉商标举例：**

美利坚合众国（注册号：2,560,618），用于第 4 类金属加工工业用油基金属切削液和油基金属切磨液：

“口香糖的气味。”

[附件和文件完]