

商标法11.2 | 颜入人心 心之所向 — 如何证明颜色组合商标获得显著性（2019）

日期：2019.01.31 作者：杨明明/鲁雪

颜色常常被用来作为渲染气氛的色调，被用来成为服装鞋帽的调色剂，甚至被用来表达和宣泄人们的情感。在这五光十色的世界中，颜色充当了多种多样的角色，渐渐地也走进了商标领域，成为人们识别产品与主体的因素之一，正所谓“颜入人心，心之所向”！

但是无论是在商标授权阶段还是确权阶段，对于颜色组合商标的显著性要素判断还是需要通过大量的论证及数据进行支持，万慧达有幸在“



”、“



”两个颜色组合商标授权确权案件中均得到商评委、法院的支持，在此特将颜色组合商标申请及维持过程中需要注意的要点简要梳理如下：

1、申请文件尤其是文字说明部分需清楚细致。

申请颜色组合商标切记注明颜色组合商标，其中对于颜色使用的色谱编号需进行明确，并与所附图样颜色应保持一致。此外，申请颜色组合商标可以采用“色块表示颜色组合方式并附加商标说明”或“用虚线图形轮廓表示颜色使用位置并附加商标说明”这两种方式的任意一种方式进行申请，在斯蒂尔颜色组合案件中，我们也是分别采取上述两种方式进行注册申请。

当然，由于目前商标注册证和商标档案查询对于非传统商标的具体类型均未有明确的标注，给权利人维权带来一定的难度，也希望商标局可以在档案记录中加以完善，切实保障权利人利益。

2、使用证据的搜集梳理尤为关键。

相较于传统商标而言，颜色组合商标在申请注册过程中面临的显著性识别问题更为突出，比如其本身固有的指代颜色这一含义使得相关公众通常会将其认知为商品或其包装的描述性或装饰性特征，而非商标。同时在目前实践中，商标局、商评委及法院对于颜色组合商标的判断均偏于不具有固有显著性，需要通过使用取得显著性。因此，证据的搜集及梳理就尤为关键。

1) 通过使用增强显著性：克服颜色组合商标的显著性驳回事由，使用证据至为关键。在斯蒂尔颜色组合案件中，万慧达集团的办案人为当事人提供了详尽的证据收集意见，并对数量庞大的证据进行了细致的梳理。如：

a.通过国图检索搜集了包括国内同行业者的产品手册和实物图片，追溯至 1972 年的品牌历史；

b.通过市场调研将识别因素细分为同业领域商品使用人、商品经销商及终端消费者，通过对前述不同人群的调研完成了一目了然的认知度报告。此外，颜色组合商标在实际使用中大多是结合文字商标进行使用的，如何能把颜色组合单独拎出来证明显著性是一个难点，这也是进行市场调研的主要的目的和意义。

2) 并非垄断性：即所申请的颜色组合在其使用商品上并非垄断了颜色领域。在斯蒂尔颜色组合案件中，在他人也可使用其他的颜色组合进行销售使用的情况下，本案颜色组合商标依然凭借自身优质性能获得消费者认可，并且通过使用使得消费者将上橙下灰的颜色与当事人进行唯一对应，进而在市场上的占有率逐渐增大，相应的颜色组合与主体的对应关系也越来越强。

3、行政程序和民事案件，可以相互组合，相互辅助，相互支持。

商标案件本身就具有一定的联动性，因此在处理某一案件时，可能需要考虑整体全部程序及案件的走向动态，相互辅助，相互支持，往往可以达到事半功半的效果。斯蒂尔颜色组合商标这两个授权及确权的案件就进行了完美的互助，并结合之前民事成功案例，最终双双赢得支持。

案例一：商评委在第9137205号“



”颜色组合商标的无效程序中认可其具有显著性

安德烈·斯蒂尔股份两合公司在国际分类第 7 类“林业和园艺用链锯”等商品上注册了第9137205号“橙灰颜色组合”商标，后被上海友拓实业有限公司基于以下事由提起无效宣告：（1）争议商标不独特也不新颖，缺乏显著性，不具备商标的识别性；（2）黑色、灰色为商品本身的颜色，单独的桔红色不能申请颜色组合商标；争议商标的注册将损害现在的市场秩序，造成不正当竞争，违反诚实信用原则，损害了他人的合法权益，损害了公平竞争的市场秩序，应予以撤销注册。斯蒂尔公司答辩如下：

争议商标“



”采用橙色与灰色的颜色组合。自1972年至今，在中国和全世界范围内，答辩人在其生产、销售的链锯以及其他动力工具上持续并始终如一地使用橙色和灰色的颜色组合。经过长期广泛的使用和宣传，争议商标已与答辩人以及答辩人生产、销售的林业和园艺用

链锯形成了唯一、固定的联系，并为中国相关公众所熟知。争议商标“橙灰颜色组合”使用在林业和园艺用链锯上，具备商标的显著性和识别功能，符合《商标法》的有关规定。相关公众可以根据申请人使用在林业和园艺用链锯上的橙色和灰色颜色组合，识别出商品的来源，并与同行业其他厂商的链锯产品进行区分。

答辩人在驳回复审程序中，已经向商评委递交了大量的证据用以证明争议商标的显著性和可注册性，其注册依法应予以维持。答辩人在中国市场上持续对争议商标进行使用和宣传，在行业中有很高的认知度、声誉和市场占有率。橙灰颜色组合已成为答辩人提供的 STIHL 动力工具的特有颜色。也正是因为答辩人橙灰颜色组合的显著性和知名度，使其成为众多仿冒者的仿冒对象，这些仿冒者不仅复制、抄袭答辩人的产品的设计，还直接仿冒答辩人产品特有的橙色和浅灰色的外壳，以造成相关公众的混淆和误认。对此，法院和工商部门已经多次认定答辩人的“橙灰颜色组合”为知名商品上的特有包装装潢，并对各类侵权行为予以打击。

上海友拓实业有限公司及其关联公司屡次仿冒答辩人安德烈•斯蒂尔股份两合公司的产品，侵犯答辩人的合法权益，其侵权行为经过答辩人投诉已经收到地方工商部门的多次惩处。申请人上海友拓实业有限公司对争议商标提出的无效宣告案件系恶意的报复行为，具有明显恶意。申请人提供的关于同业竞争者在报刊上刊登的采用类似颜色的链锯广告，经答辩人核实，大多为仿冒答辩人产品的侵权产品，这些侵权人正是看中了答辩人橙灰颜色组合的品牌价值，试图通过抄袭、复制答辩人的颜色组合来制造混淆和误认。这些侵权产品的存在不能证明争议商标“橙灰颜色组合”的通用性，相反，更加印证了争议商标与答辩人之间的唯一对应联系和知名度。因此，争议商标符合《商标法》相关规定，具有显著性和识别功能，可以起到区分商标来源的作用，争议商标的注册完全遵循诚实信用原则，应予以维持注册。

经过审理以后，商评委于2018年5月18日作出裁定（商评字[2018]第0000086341号）。裁定中，商评委认为：根据答辩人提交的在案证据结合商评委查明的事实可知，答辩人自 1972 年起一直在链锯等商品上使用其颜色组合商标。该争议商标经答辩人长期、广泛的使用宣传，已与答辩人形成了唯一对应的关系，成为答辩人商品的重要识别标识，为相关公众和业界熟悉和认可，已具有较强的商标显著性和识别功能。

上海友拓实业有限公司提交的其他企业在链锯产品上的颜色组合商标使用证据或晚于争议商标提出注册申请时间，或并非争议商标使用的“上橙下灰”组合，其关于争议商标在行业内普遍使用无法起到识别作用的主张缺乏充分的事实依据，不予支持。因此，争议商标予以维持注册。

案例二：法院在第17165071号“



”颜色组合商标的驳回复审行政诉讼程序中认可其具有显著性

原告安德烈•斯蒂尔股份两合公司于2015年6月10日向国家工商行政管理总局商标局递交了“橙灰颜色组合”商标（以下简称“申请商标”）在国际商品服务分类第7类“链锯”商品上的注册申请，申请号为17165071。

商标局经审理，以申请商标图形作为商标用于指定商品上，缺乏商标应有的显著性，不具有商标识别作用，不得作为商标注册为由，驳回申请商标的注册申请。斯蒂尔公司不服，向商评委提起驳回复审申请。商评委认为，申请商标仅由橙色和灰色两种颜色组成，指定使用在链锯商品上，缺乏商标应有的显著特征，无法起到区分商品来源的作用，在案证据也均不能直接表示申请商标已具有显著特征。此外在案证据亦不能证明申请商标为原告在先拥有的第9137205号图形的延续性注册。最终，商评委驳回了申请商标在复审商品上的注册申请。



申请商标

斯蒂尔公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。理由为：**1.**本案申请商标指定使用商品为“链锯”，主要用于林业和园艺行业，系工业产品，不存在天然颜色。链锯这一商品并未像砖头那般天然具有陶土色，未像瓦片那般天然具有青灰色，链锯本身没有固有的天然颜色。其次，通过原告的市场调查了解到，目前链锯在市场中的常用颜色为绿色、黑色或者红黑、黄黑颜色的组合。申请商标选择橙灰颜色组合的方式用于茂密的林木区以及绿色的园林区具有不同寻常的设计及极强的显著识别特征。**2.**显著性的判断主体应为使用该商标商品的消费者、潜在消费者以及有营销等密切关系的相关公众。**3.**斯蒂尔公司自 1972 年确定将橙灰颜色作为其产品识别要素后，经过长期的宣传使用，不仅增强了橙灰颜色的显著性，并赋予其产源识别作用。**4.**斯蒂尔拥有第 9137205 号 橙灰颜色组合商标，与本案申请商标的关系为表现形式不同的相同商标，商评委却作出同案不同判的结论。

最终北京知产法院认定：首先，诉争商标本身不具有固有显著性。随着现代商业交易中越来越多的企业开始采用颜色组合作为区分商品或服务的手段，颜色组合也逐渐成为消费者的一种重要识别手段。但目前对于我国相关消费者而言，将颜色组合直接作为商标区分商品或服务的来源还不太习惯，即我国相关消费者很难将颜色组合作为商标进行识别，故诉争商标本身缺乏商标应该具有的固有显著性。

其次，诉争商标本身虽不具有固有显著性，但诉争商标在使用过程中取得了较强的显著性。《商标法》第十一条第二款规定，前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。本案中，原告提交的相关证据能够证明原告的链锯产品在中国市场具有较高的市场份额，诉争商标这种橙灰颜色组合也随之为相关公众所熟知。原告在国内各地拥有超过六百家经销商，遍布北京、天津、上海、广州、安徽、广西、海南、河北、黑龙江、河南、湖北、湖南、吉林、浙江、江苏、江西、辽宁、山东、山西、四川、贵州、福建等省、市，市场 65% 的产品来自于原告，诉争商标与原告商品之间建立必然联系。原告对诉争商标的使用行为，使得诉争商标在长期、广泛的使用过程中显著特征得到进一步增强，使得相关公众完全能将其作为商品来源与原告的标识加以准确认知，即诉争商标在使用过程中取得了显著性。

最后，原告申请注册的第 9137205 号颜色商标在第 7 类林业和园艺用链锯商品上已经被核准注册，诉争商标与第 9137205 号颜色商标的颜色色谱号及颜色所在位置均完全相同，这说明商评委并不认为颜色商标缺乏显著性，按照审查标准一致性原则及同案同判的公平原则，本案诉争商标经过长期广泛使用后亦不应被认定缺乏显著性。虽然商标审查实行个案审查原则，但在情况基本相同的情况下，也应确保前后审查标准的一致性、连续性，否则就破坏了行政法上的信赖利益保护原则，导致商标申请人无所适从，故被诉决定认定诉争商标的注册申请违反了《商标法》第十一条第一款第（三）项规定是错误的，应予撤销。【北京知识产权法院（2017）京 73 行初 6150 号 2018 年 8 月 7 日】