

反不正当竞争法对产品形状的保护问题研究

日期：2011.05.01 作者：黄晖

摘要：曾经受过外观专利保护的事实并不影响在符合反不正当竞争法的要求时获得制止混淆的保护，商品本身的形状，即内在于物品之中，属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造，可以作为形状构造类装潢受到反法的保护，当然这种形状不能具有功能性，且一般应该证明已经通过使用获得区别商品来源的显著特征。

关键词：商品本身形状 反不正当竞争法保护 外观专利 非功能性 显著性

我国《反不正当竞争法》（以下简称“反法”）第5条第2项明确禁止“擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品”的行为，但产品本身的形状是否属于反法的保护范围一直是一个备受关注同时又存在争议的问题，最高人民法院（以下简称“最高院”）2010年12月3日就晨光笔型一案作出（2010）民提字第16号民事裁定书指出，产品本身的形状可以作为反法保护的对象。

案件事实

2008年4月21日，上海中韩晨光文具制造有限公司（以下简称“中韩晨光公司”）向上海市第二中级人民法院（以下称“上海二中院”）诉称，其晨光牌K-35型按动式中性笔（如图）是知名商品，而由上海成硕工贸有限公司（以下简称“成硕工贸公司”）销售的、由宁波微亚达制笔有限公司（以下称“微亚达制笔公司”）和宁波微亚达文具有限公司（以下称“微亚达文具公司”）生产、销售的681型水笔仿冒了其K-35型按动式中性笔的特有装潢，构成不正当竞争行为，请求法院判令三被告立即停止生产和销售侵权产品，并赔偿其经济损失50万元和律师费用3万元。



晨光牌K-35型按动式中性笔



微亚达的681型水笔

经审理查明，上海二中院2008年6月19日作出（2008）沪二中民五（知）初字第112号判决，认为：1.中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔外观中的笔套夹和装饰圈部分构成知名商品的特有装潢。2.被控侵权的681型水笔与K-35型按动式中性笔在笔套夹和装饰圈部分的形状设计基本无差别，构成了相近似的产品装潢，此外两个产品的其他部分也十分相似，从整体上看足以造成消费者的混淆。微亚达制笔公司和微亚达文具公司未经中韩晨光公司许可，擅自生产、销售使用知名商品特有装潢的681型水笔，构成不正当竞争。成硕工贸公司仅实施了销售行为，且其销售的681型水笔系合法来源于微亚达文具公司，所以，仅应承担停止侵害的民事责任。

一审判决后，微亚达制笔公司不服，向上海市高级人民法院（以下称“上海高院”）提起上诉。在上诉理由中，微亚达制笔公司明确指出，一审法院将商品本体、外观设计认定为特有装潢，并作为微亚达制笔公司仿冒中韩晨光公司装潢的依据，违反法律和相关法律解释的规定。

上海高院经审理，于2008年10月20日作出（2008）沪高民三（知）终字第100号判决。二审判决在事实认定方面与一审一致，仍然认为中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔属于知名商品，K-35型按动式中性笔笔套夹和装饰圈构成知名商品的特有装潢，在中韩晨光公司生产的K-35型按动式中性笔在消费者中已享有一定知名度的情况下，微亚达制笔公司作为同业竞争者，在其生产的681型水笔上擅自使用与K-35型按动式中性笔知名商品特有装潢相近似的装潢，足以使消费者在购买时对商品来源产生误认，构成不正当竞争。于是，上海高院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

二审判决后，微亚达制笔公司继续向最高人民法院（以下称“最高院”）申请再审。对于中韩晨光公司的引证的权利基础——K—35型按动式中性笔，微亚达制笔公司就曾在再审理由中提出，商品的特有装潢不能是商品本体，而应该是附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合。特有装潢应该独立于商品本体而存在，并对商品的使用功能没有影响。K—35型按动式中性笔的笔套夹和装饰圈是笔的零部件，属于笔的本体，构成外观设计。笔的零部件本体的特有外形和特有外观设计不等于特有装潢。

本案再审过程中，微亚达制笔公司、微亚达文具公司与中韩晨光公司于2010年11月22日达成和解协议。微亚达制笔公司根据该和解协议提出撤回再审申请的请求，最高院审查后于2010年12月3日作出（2010）民提字第16号民事裁定，准予其撤回，终结再审程序。

法律评析

本案历时三年，穷尽了中国民事诉讼法的三种救济程序，虽然双方最终以和解告终，但是最高院就本案涉及的四个关键性法律问题还是做出了尽可能明确的回答，这四个问题分别是：1.曾经受过外观设计专利保护的图案或形状能否再依据反法获得保护；2.产品本身的形状是否可以获得反法的保护；3.产品本身的形状获得反法保护的否定性条件-非功能性；4.产品本身的形状获得反法保护的肯定性条件-显著性。

一、曾经受过外观设计专利保护的图案或形状能否再依据反法获得保护

本案首先遇到的一个相对特别的情况，即中韩晨光公司的K-35型按动式中性笔曾获得过外观设计专利，其笔套夹和装饰圈在外观设计专利状态下属于外观设计的一部分，但是，该外观设计因为没有按期缴纳年费已经到期。微亚达制笔公司认为外观设计专利失效后，其外观设计不再受法律保护。对此，最高院认为：“多数情况下，如果一种外观设计专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止，该外观设计就进入了公有领域，任何人都可以自由利用。但是，在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。就获得外观设计专利权的商品外观而言，外观设计专利权终止之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。因此，外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。具体而言，由于商品的外观设计可能同时构成商品的包装或者装潢，因而可以依据反不正当竞争法关于知名商品特有包装、装潢的规定而得到制止混淆的保护”。这就说明，笼统地认为到期后的外观设计专利“不受法律保护”是错误的。

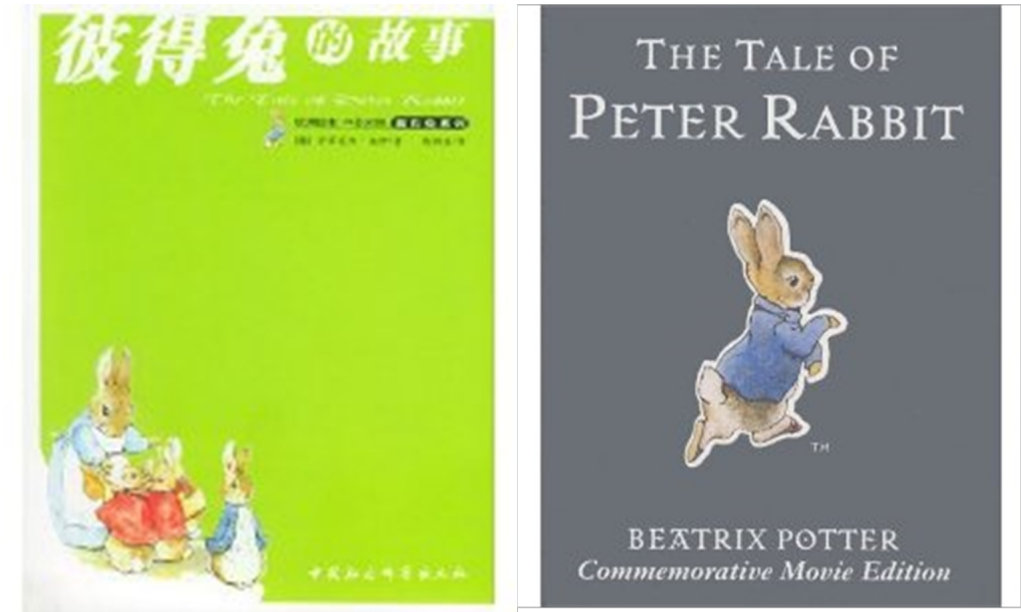
当然，最高院也特别指出，“不过，外观设计专利权的终止，至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护”。

其实，由于反法保护的标的不仅涉及名称，同时也涉及包装、装潢，那些曾经作为发明专利、实用新型专利、外观设计专利乃至版权保护标的的图案、形状或装潢都会面临一个权利到期后能否依据反法继续保护的问题[1]。当然，所谓的继续保护是一种笼统的说

法，反法乃至商标法保护的标的表面上是和前面这些知识产权重叠的，但实际上他们不是在保护标的本身，而是将这些形状或包装作为识别商品或服务的出处避免消费者混淆的手段来保护的。

换句话说，到期的专利或者版权作品当然应该而且实际也是进入到公有领域，任何人都可以自由使用这些专利技术、设计或作品，但这并不妨碍某些生产经营者采用这些设计或作品作为区别产品的出处的标记。这种情况在商标法和反法中其实非常普遍，因为商标法或反法并不要求申请注册的商标或要求保护的标志具有绝对的创造性，即使是已经存在的字典中的词汇乃至图形、颜色和形状，只要与所要识别的产品没有直接的联系，消费者在这种特殊的环境或语境下能够识别特定商品的来源，就不会引起什么冲突，例如“长城”的词汇或图案即使被众多厂商用作不同产品的商标，也不存在妨碍其他人在与该产品无关的情况下使用已经处于公有领域的“长城”的问题。

前两年大家比较关注的认定“彼得兔”商标侵权系列案就非常直观地说明了这一区别。“彼得兔”作为英国作家毕翠克丝·波特的童话作品中的角色，随着作家去世50年期满自然进入公有领域，任何人因此都可以复制、出版、使用这一形象，尤其是出版相关的图书。虽然费德里克·沃恩公司在1993年，即这套图书在中国的版权即将过期之时，在中国以及很多国家都将“彼得兔”三字以及书中毕翠克丝的大量手绘插图都注册成了商标，其中还特地注册了“图书”类别这一领域。审理确认不侵权之诉的民事法官认为[2]，如果他人对上述商标中的文字和图形的使用是用于说明作品的内容，而非作为商业标识使用时，则不构成对被告注册商标专用权的侵犯。相反，在封面、封底、书脊等显著部位重复多次使用，审理行政诉讼的法官则认为实际上产生商品标志的效果，超出了善意、正当使用的范围[3]。



中国社会科学出版社及其他出版社出版的彼得兔图书封面

类似地，进入公有领域的外观设计专利并不当然成为该设计享受反法保护的障碍，因为反法保护的是一种竞争秩序，尤其是避免混淆的发生，而不是一般性地垄断某一特定的标志或图案，最高院的上述论断正是基于这种区分做出的。

至于说“更加充分的证据”，我们的理解是，要求获得反法保护的申请人至少应该向法院和公众说明他要保护的具体对象，尤其是对其使用形式和公众享有进入公有领域的成果的区分关系，而不能简单主张，版权或专利到期后垄断的接力棒应该自动交给反法。换句话说，不是主张外观设计没有进入公有领域，而是主张进入公有领域的外观设计在区别产品来源时获得的新功能和新作用，其实主要就是我们下面将要讨论的非功能性和显著性。

二、产品本身的形状是否可以获得反法的保护

本案中，中韩晨光公司主张自己的K—35型按动式中性笔的形状构造属于知名商品的特有装潢，并以此为由要求得到反法的保护。那么，商品的形状构造可以作为知名商品的特有名称、包装或者装潢得到反法的保护吗？

应该说，不管是从概念上，还是从判断标准上，我国的反法及《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“反法司法解释”）均未对知名商品的特有装潢的范围作出明确规定[4]。

对于这个问题，最高院在此案的裁定书中给出了肯定的答案：“商品的装潢的字面含义是指商品的装饰，它起着美化商品的作用。一般而言，凡是具有美化商品作用、外部可视的装饰，都属于装潢。在外延上，商品的装潢一般可以分为如下两种类型：一类是文字图案类装潢，即外在于商品之上的文字、图案、色彩及其排列组合；一类是形状构造类装潢，即内在于物品之中，属于物品本体但具有装饰作用的物品的整体或者局部外观构造，但仅由商品自身的性质所决定的形状、为实现某种技术效果所必需的形状以及使商品具有实质性价值的形状除外。……如果把装潢仅仅理解为附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合，就会把商品自身的外观构造排除在外，从而不恰当地限缩了装潢的范围。”

从最高院的表述中可以看出，商品的装潢并不局限在再审申请人所称的“附加、附着在商品本体上的文字、图案、色彩及其排列组合”，商品自身的构造的整体或局部，也可能构成商品的装潢。（2010）民提字第16号裁定对这一问题的明确，迈出了相当大的一步。它明确地将产品本身的形状纳入了反法的保护范围。

其实，最高院对“装潢”所作的这种广义解释和“商业外观”（Trade Dress）的概念在美国判例法中的发展历程颇为近似。美国最高法院在Two Pesos一案中[5]指出，商业外观是一个相当宽泛的概念，可以涵盖包括诸如大小、形状、颜色、纹理、图案乃至销售技法。该案涉及一个墨西哥餐馆的室内装饰，具体内容为“室内就餐区和庭院都装饰有艺术品，色彩鲜艳，并且配有各种绘画和壁饰，总体构成一种节日氛围。庭院包括内外两个部分，之间由齐头高的车库门分隔开。外庭院建筑呈阶梯状，上面的木招牌上了油漆，挂有霓虹彩带，构成生气勃勃的欢庆色彩的布局。鲜艳的遮篷和阳伞又加强了这一主题。”，最高法院最终认为，这类商业外观不仅可以受到反法的保护，甚至可以具有内在显著性。[6]

美国最高法院在Wal-Mart一案中[7]承认，兰哈姆法及美国商标法第2条关于可注册的商标的定义以及第43条规定的可诉的产生混淆的元素并不仅仅限于“NIKE”这样的文字商标，或者“对钩”这样的图形商标，实际还可以包括商业外观，商业外观这一概念最初只包括包装或装潢，但近年来多个联邦上诉法院也不断扩张其外延，将卧室家具、毛衣或笔记本电脑等产品本身的形状也纳入其中。

三、产品本身形状获得反法保护的否定性条件-非功能性

商品的形状构造可以获得反法的保护，但是是否所有的商品形状构造都可以获得反法的保护呢？

虽然最高院并不否认商品的形状构造也可能作为知名商品的特有装潢获得反法的保护，但是，最高院同时也指出，这种权利到期后依据反法进行的保护并不是必然的，需要满足一定的条件：这种设计既不属于由商品自身的性质所决定的设计，也不属于为实现某种技术效果所必需的设计或者使商品具有实质性价值的设计。

这个要求其实并不是一个新的要求，在2007年1月出台的反法司法解释已经有明确的要求，即“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”，人民法院不认定为知名商品特有的名称、包装、装潢。而反法司法解释的这一要求实际又完全源自2001年的《中华人民共和国商标法》（以下称“商标法”）第12条的规定，“以三维标志中请注册商标的，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”。

初一看，这个要求似乎与TRIPS协定第25条有关“工业设计”的规定较为相似，既然第25条中指出“成员方可以规定此类保护不应延伸至实质上是由技术或功能上的考虑所决定的设计”，如果有关成员将此规定纳入自身立法，那么作为一个有效的外观设计，尤其是经过确权争议或保护的外观设计，理论上应该符合非功能性的条件。但一则我国专利法中并无类似的规定[8]，二来即使有类似规定的国家或地区也认为，外观设计法意义上的功能性设计更加宽松，商标法和反法意义上的功能性更加严格，换句话说，存在其他可以实现同样功能外形的事实，就不构成外观专利保护的障碍，但却不改变该外形构成商标法和反法意义上的功能性外观从而不能获得保护。

在TRAFFIX案[9]的裁定中，美国的几个联邦上诉法院的意见就有很大的分歧，其中一种观点就认为，既然曾经作为发明专利的标的，当然就可以得出功能性的判断。美国最高法院最后回避了对包含在专利产品中的外观特征是否当然不能通过商标法给予保护的问题，但它认为，一个外观如果出现在专利文件中，除非属于附带性、随意性或装饰性的成分，即应被认为是具有功能性的强力证据，原告只有推翻这一证据才能获得保护。美国最高法院同时认为，单从竞争对手是否同样有使用该外形的必要上来认定该外形是否具有功能性的方法有失偏颇，正确的标准是考察该外形对于产品的“用途或目的”是否至关重要，或者考察该外形是否会影响产品的“成本或质量”。符合这一标准的外观，无论是否申请专利，无论专利是否到期，都不能通过商标法获得保护。

欧盟法院在Philips[10]和Lego[11]两个案例中都认为，只要该外形本身对产生某一技术效果十分重要，即使还存在其他可以实现同样功能的外形，该外形也不能通过商标法意义上的非功能性的审查。

四、产品本身形状获得反法保护的肯定性条件-显著性

除了不能具有功能性的要求外，最高院在裁定中还列举了知名商品特有装潢获得保护的另外三个条件：1）使用该设计的商品必须构成知名商品；2）该设计已经实际具有区别商品来源的作用，从而可以作为知名商品的特有包装或者装潢；3）他人对该设计的使用会导致相关公众的混淆或者误认。这三个条件中，最核心的其实就是是否可以起到区别商品来源的作用，或者叫“显著特征”或“特有性”以及一定的知名度。

反法司法解释第2条关于“具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“特有的名称、包装、装潢”的规定，其实就是结合“区别”和“显著特征”来解释“特有”的。

最高院裁定认为“由于文字图案类装潢和形状构造类装潢的表现形态不同，决定了它们构成特有装潢的条件也存在一定差异。”最高院认为，文字图案类装潢的判断较为简单，“一般而言，在使用文字图案类装潢的商品构成知名商品的情况下，该文字图案类装潢除缺乏显著性的情形外，通常都可起到区别商品来源的作用，从而构成知名商品的特有装潢。”也就是说，文字图案类装潢要构成知名商品的特有装潢只要不是“商品的通用名称、图形、型号”，或“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的商品名称”或其他缺乏显著性的情形，一般都能起到区别作用，或者说具有先天的显著特征。

但是，形状构造类装潢则比较复杂，“形状构造本身与商品本体不可分割，相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分，而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来。即使使用该形状构造的商品已经成为知名商品，在缺乏充分证据的情况下，不能直接得出相关公众已经将该种形状构造与特定的生产者、提供者联系起来的结论。因此，对于形状构造类装潢而言，不能基于使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就当然认该种形状构造已经起到了区别商品来源的作用，更不能仅凭使用该种形状构造的商品已经成为知名商品就推定该种形状构造属于知名商品的特有装潢”。

最高院的这一判断非常关键，对于解决“特有”和“知名”的关系具有重要价值。大家知道，由于反法中“知名商品”和“特有名称、包装、装潢”是分别表述的，非常容易让人将“知名商品”作为一个独立的要求来考察，在得出“知名”的结论后，又非常容易像本案一、二审法院那样直接得出“特有”的条件。但实际上，离开商品的名称谈“知名商品”是无从谈起的，真正的保护条件应该是：首先，商品是否具有“特有”的名称、包装或装潢；其次，这些特有的名称、包装或装潢是否“知名”。这样，第一个问题实际就转化为显著性的问题，第二个问题则转换为知名度的问题。

这样，知名商品就不简单的的是一个“晨光”是否知名的问题，即使“晨光”知名或者说“晨光”笔是知名商品，也不等于说所有的“晨光”产品的包装或装潢都知名。进一步说，在没有考察“晨光”产品是否“特有”或“具有显著特征”之前，甚至都还谈不上考察这些产品的包装或装潢是否知名。

扫清了知名问题可能对特有问题的干扰后，我们现在开始进入形状构造类装潢的特有性判断问题。最高院认为，形状构造类装潢构成知名商品的特有装潢需要满足更严格的条件，这些条件一般至少包括：“1、该形状构造应该具有区别于一般常见设计的显著特征。2、通过在市场上的使用，相关公众已经将该形状构造与特定生产者、提供者联系起来，即该形状构造通过使用获得了第二含义。”

接下来的问题是，最高院所列举的这两个条件到底是什么关系呢？或者说，到底是像美国最高法院那样将所有的产品本身的形状都视为缺乏内在显著性的情况，还是像欧盟法院那样一方面承认消费者一般不具有将形状与产源相联系的习惯，同时又承认与一般形状明显不同的形状可以具有先天显著性？因为，对于美国最高法院来说，哪怕是最不同寻常的产品设计-例如企鹅形状的鸡尾酒调酒器-都不是用来区别产品的出处，而是用来使产品更实用或更漂亮，也就是说，仍然不可能具有内在显著性；而对于欧盟法院来说，如果外形足以和普通的设计产生足够大的反差，也不能一概排除外形可能具备内在的显著性。

我们倾向于认为，虽然最高院没有像美国最高法院那样直截了当地说，商品本身的外形只能通过使用取得的第二含义才能受保护，但我们从“形状构造本身与商品本体不可分割，相关公众往往更容易将其视作商品本体的组成部分，而一般不会直接将其与商品的特定生产者、提供者联系起来”的判断来看，商品本身的形状应该和在美国一样，即不能一上来就具有先天显著性，而应通过使用取得第二含义。

因此，虽然最高院同时列举了“区别一般常见设计的显著特征”的条件，而且还使用了“显著特征”一词，但这里的“显著特征”并不能直接等同于反法司法解释第2条所说的“区别商品来源的显著特征”或者说商标法第9条所说的“显著特征、便于识别”，否则，也就等于做出该形状具有显著性的判断，而这又和前面所作的消费者一般不会将外形和产源相联系的判断明显不合。

事实上，欧盟法院的两分法也不是没有风险，因为单纯地比较不同设计是否显著不同，会很容易滑到外观设计的授权标准上去，即是否具有“新颖性”（novelty）和“独特性”（individual character），如果与这两个标准重合，就会出现凡是符合外观设计保护条件的外观就会自动符合商标法意义上的显著性条件，从而自动获得无限期的保护，而这显然不是外观和商标法乃至反法的立法初衷。应该说，最高院也意识到这一危险，特别指出，“一种形状构造要成为知名商品的特有装潢，其仅仅具有新颖性和独特性并对消费者产生了吸引力是不够的，它还必须能够起到区别商品来源的作用”。

我们认为，所谓的“内在或先天显著性”以及“获得或后天显著性”，与其说是标志本身具有的一种特性，还不如说是消费者面对一个标志时天生可能的判断和练习取得的认识，将两者归纳为“生而知之”和“学而知之”可能更有助于理解显著性的生产规律。从标志发展的历史来看，消费者现在更容易将与产品没有直接关联的文字、图形视为区别标志，而不太容易或不太习惯将产品本身的颜色或形状的元素也作为产品来源的标志，因此必须经过反复的训练和强调才能建立起相对固定的联系。

综上所述，我们更愿意认为最高院是想说，即使具有“区别与一般常见设计的显著特征”的外观，也需要通过使用取得第二含义，只不过这种独特的外观更有可能加快这一进程。

[1] 应该说，2008年修订的专利法第二十五条之所以规定“对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计”不再授予专利权，正是为了减少外观专利和标识两类保护的重叠。

[2] （2003）一中民初字第6356号民事判决书

[3] （2004）一中行初字第231号行政判决书，（2005）高行终字第85号行政判决书

[4] 反法司法解释在草案中曾经有过产品本身的外形可以受到保护的规定，但最终通过的版本中没有再出现相关内容。

[5] *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992)

[6] 2007年《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第三条也已规定：由经营者营业场所的装饰、营业用具的式样、营业人员的服饰等构成的具有独特风格的整体营业形象，可以认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的“装潢”。

[7] *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., Inc.*, 529 U.S. 205 (2000)

[8] 虽然2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定，人民法院认定外观设计是否相同或者近似时...对于主要由技术功能决定的设计特征...应当不予考虑，但该项规定主要涉及外观侵权判断时是否相同近似，而不是直接涉及外观设计是否有效及能否授权。

[9] *TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001)

[10]—*Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd* , C-299/99, 18 June 2002

[11] *Lego Juris A/S v Office for Harmonisation in the Internal Market, Mega Brands Inc.* Case C 48/09 P, 14 September 2010

（首发于《电子知识产权》2011年5月号）